

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Rhodia Services v. E [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2011-0001

1. As Partes

O Reclamante é Rhodia Services, Aubervilliers, França, representado por Nameshield, França.

O Reclamado é E [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] P [REDACTED], São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <proban.net.br>, o qual está registrado com a NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada no Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 9 de fevereiro de 2011. Em 10 de fevereiro de 2011, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a sua resposta de verificação, confirmando que o Reclamado está listado como o titular do registro do domínio em disputa e fornecendo os detalhes de contato.

O Centro verificou que a Reclamação satisfaz os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".Br"- SACI-Adm (o "**Regulamento**") e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as "**Regras**").

De acordo com as Regras, art. 3, o Centro notificou formalmente o Reclamado da Reclamação, e o processo teve início em 16 de fevereiro de 2011. Com base no art. 7(a) das Regras, a data limite para resposta era 8 de março de 2011.

O Reclamado não apresentou resposta. Assim, de acordo com o Art. 7(e) das Regras, o Centro notificou a revelia do Reclamado em 11 de março de 2011.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 17 de março de 2011 para decidir o caso. O Especialista considera que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento das Regras, Arts. 4 e 5.

Nos dias 3 e 29 de março de 2011, o Centro foi contatado por email pelo Sr. Gabriel Borges dos Santos, a partir de dois endereços e-mail (gabrielborges3000@bol.com.br e juridico@redehost.com.br, respectivamente), solicitando informações sobre o caso e cópia da Reclamação.

Em 7 de abril de 2011 o Especialista proferiu Ordem de Procedimento nº 1, determinando que:

- a) o Reclamante apresentasse, no prazo máximo de sete dias:
- evidências concretas (se houver) de que a marca do Reclamante seja notória ou de alto renome no Brasil;
 - evidências concretas (se houver) de que tenha havido uso do nome de domínio em disputa em contextos relacionados com os produtos/serviços integrantes das classes nas quais o Reclamante é titular de registros de marcas atualmente vigentes n Brasil;
 - evidências concretas (se houver) de que o Reclamado, no momento do registro do nome de domínio em disputa, tinha ciência da marca do Reclamante, ou de que o tenha realizado de má-fé, visando a obtenção de benefício próprio (descrevendo-o, se for o caso);
- b) o Reclamado apresentasse qualquer informação que entendesse relevante para o deslinde do presente caso, notadamente no que se refere a eventuais justificativas para o registro do nome de domínio em disputa, no mesmo prazo de sete dias; e
- c) o Sr. Gabriel fosse convidado a explicar a sua relação, se houver, com o caso, bem como a referir quaisquer informações que possam ser relevantes para o seu julgamento, por email, no mesmo prazo de sete dias, considerando-se o domínio a partir do qual foi gerada uma das mensagens enviada ao Centro (<redehost.com.br>).

O Reclamante respondeu à Ordem de Procedimento nº 1 no dia 7 de abril de 2011.

O Reclamado não respondeu à Ordem de Procedimento nº 1.

O Sr. Gabriel Borges dos Santos, em resposta à Ordem de Procedimento nº 1, apresentou "contestação", em nome de Rede Host, em 14 de abril de 2011, a qual foi ratificada, posteriormente, pelo Sr. Flavio Cardoso, em 19 de abril de 2011.

4. Questões de Fato

O Reclamante é uma empresa francesa, internacionalmente renomada na produção e no desenvolvimento de produtos químicos, com presença no Brasil desde 1919.

Dentre seus produtos inclui-se o PROBAN, solução têxtil desenvolvida para oferecer propriedades retardantes e resistência ao fogo a tecidos feitos de fibras naturais.

O Reclamante é titular de dois registros ativos da marca PROBAN junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, sob os números 815872941 e 815872950, respectivamente para tecidos e roupas/ acessórios. Ambos os registros depositados em 1990.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 26 de novembro de 2010.

Em 23 de março de 2011, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o website correspondente ao nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer página ativa. Essa circunstância persiste até a presente data.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

O Reclamante alega que:

- a) a nome de domínio em disputa é idêntico à marca PROBAN; a adição da terminação ".net.br" não é suficiente para distinguir o nome de domínio em disputa da marca PROBAN; a marca PROBAN não tem nenhum significado em português ou em qualquer outra língua e é geralmente associada ao Reclamante no Brasil;
- b) O Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa, não está autorizado a utilizar a marca PROBAN pelo Reclamante e não é conhecido pelo nome de domínio em disputa; a revelia do Reclamado é *provaprima facie* de que ele não tem direito ou interesse legítimo nessa expressão; e
- c) A palavra "proban" é mais conhecida no Brasil em conexão com o Reclamante. O Reclamado tinha ciência das atividades do Reclamante e da sua marca PROBAN quando registrou o nome de domínio em disputa, o qual, inicialmente, apontava para página padrão do provedor "Rede Host"; após o envio de notificação pelo Reclamante, o site para o qual apontava o nome de domínio em disputa tornou-se inativo; a notificação enviada ao Reclamado nunca foi respondida; de acordo com decisão anterior em caso submetido à OMPI sob as regras do Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, OMPI Caso No. D2000-0003, o registro de uma marca conhecida associada a um site inativo pode ser considerado como prova de má fé.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu a presente Reclamação ou a Ordem de Procedimento nº 1.

A "contestação" apresentada pela Rede Host em 14 de abril de 2011 não é recebida como defesa (nos termos do art. 10 do Regulamento), nem tem o efeito de impedir a configuração de revelia do Reclamado É [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED], eis que apresentada muito após o prazo determinado para tanto. Não obstante, essa manifestação é recebida como resposta à Ordem de Procedimento nº 1, podendo ser resumida nos seguintes termos:

- a) a Rede Host possui contrato de prestação de serviços, modalidade registro de domínio, com o Reclamado É [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED], o qual é o detentor do nome de domínio em disputa; o Reclamado nunca se apresentou como representante do Reclamante e apenas solicitou o registro de domínio em disputa tendo em vista a sua disponibilidade naquele momento; conforme contato realizado pela Rede Host junto ao Reclamado, o nome de domínio em disputa está sendo utilizado para divulgação de uma escola profissionalizante;
- b) a Rede Host não pode responder pelos prejuízos ocasionados por terceiros e não tem interesse na composição do litígio pelo "arbitramento".

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
- b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

No presente caso, o Reclamante atendeu ao requisito do item "a)" acima, eis que demonstrou que o nome de domínio em disputa é idêntico a duas marcas de sua titularidade, as quais foram depositadas junto ao INPI muito antes do registro do nome de domínio em questão pelo Reclamado.

A adição da terminação genérica ".net.br" não descaracteriza essa circunstância, eis que o elemento de identidade é o núcleo do domínio, no caso, a palavra "proban", que reproduz exatamente as marcas anteriores do Reclamante.

Todavia, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) e c) acima. Faz-se necessário, principalmente, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do mesmo art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; ou
- c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

No presente caso, deve-se ressaltar que o Reclamante não trouxe provas inequívocas de que alguma dessas circunstâncias, descritas nos incisos acima, se faça presente. Não há comprovação concreta de oferta à venda, de intenção direta de prejudicar o Reclamante, ou, ainda, de tentativa de criar confusão com a sua marca. O nome de domínio não aponta para qualquer página ativa.

Porém, as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito do UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos

ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, OMPI Caso Nº D2008-1796,). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má-fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente.

É de se destacar que o Reclamado não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo a palavra "proban" no Brasil. Ademais, a palavra "proban" não possui qualquer significado em língua portuguesa, não havendo como se supor qual teria sido a justificativa para a sua adoção no registro reclamado.

Já o Reclamante, é titular - desde o início da década de 1990 - de dois registros de marca para essa expressão no país e comprovou vasto uso da mesma para identificar alguns de seus produtos.

É bem verdade que, mesmo instado pela Ordem de Procedimento nº 1, o Reclamante não foi capaz de comprovar que suas marcas sejam notórias ou de tamanho renome no Brasil ao ponto de justificar associação necessária de quaisquer usos ou registros dessa expressão exclusivamente com o seu produto. Aliás, como o próprio Reclamante indicou, a busca em português pela palavra "proban" no site Google aponta para outros usos dessa palavra, inclusive ranqueados prioritariamente em relação à marca do Reclamante, como são os casos do sistema PROBAN, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e da empresa Proban Segurança e Proteção Bancária Ltda. Essa última empresa, aliás, também é titular de outro registro ativo para a marca PROBAN no Brasil, junto ao INPI, especificamente para serviços de vigilância, segurança e investigação.

Todavia, na medida em que não há qualquer uso ou indicação concreta e factível de pretensão de uso do nome de domínio em questão pelo Reclamado, o qual meramente aponta para página inválida (vazia), não há como reconhecer novidade relativa na adoção dessa expressão ou excluí-la da abrangência do monopólio conferido ao Reclamante pelo INPI, concernente às específicas classes nas quais suas marcas foram registradas.

O Reclamado também falhou ao demonstrar seus direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

Assim, muito embora o Reclamante não tenha exclusividade geral e irrestrita do uso da palavra "proban" no Brasil, como visto, como se pode supor que, neste específico caso, o termo "proban", adotado pelo Reclamado quando realizou o registro do nome de domínio em questão, e não utilizado até o presente momento, efetivamente não se refere às marcas do Reclamante e não tem como alvo a sua clientela? O Reclamado teve pelo menos três oportunidades para esclarecer esse fato, optando deliberadamente por sempre manter-se silente, tal qual o faz no próprio domínio em questão, que não aponta para página alguma e também nada indica ou justifica.

Unicamente a Rede Host manifestou-se, em resposta à Ordem de Procedimento nº 1, muito embora expressamente tenha apontado a responsabilidade pelo registro ao próprio Reclamado E██████ F██████ M██████, que teria lhe referido informalmente que o nome de domínio estaria sendo utilizado para divulgação de uma escola profissionalizante. Contudo, não há mínimo indício desse alegado uso, nem mesmo este Especialista encontrou qualquer rastro a esse respeito em buscas realizadas na Internet por intermédio do Google. Aliás, o próprio Reclamado E██████ nunca formulou diretamente tal justificativa perante o presente procedimento.

De acordo com o Art. 16 do Regulamento, o Especialista deve decidir o conflito baseado no direito brasileiro, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pelas partes.

O Código Civil Brasileiro consagra, em diversos artigos, princípio geral de confiança e boa-fé, refletido não apenas na exigência subjetiva de não existir intenção de lesar terceiros, mas também em deveres objetivos

de lealdade e de colaboração, inclusive no exercício de um pseudo-direito. É o que estabelece, por exemplo, o seu art. 187.

Esse dever de colaboração e de lealdade é também reforçado pelo Código de Processo Civil Brasileiro, tanto no estabelecimento dos deveres das partes (art. 14), quanto na caracterização da litigância temerária (art. 17) ou, ainda, no repúdio à omissão e às respostas evasivas frente a questionamentos formulados pelo julgador (art. 345).

Esse padrão geral de conduta leal e colaborativa esperado das partes é também referendado em inúmeras decisões de tribunais superiores brasileiros. O próprio Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já consignou que "*Os partícipes dos atos-procedimentos administrativos devem pautar suas atuações pelos limites do princípio-dever de cooperação*"¹.

A Constituição Federal da República (arts. 5º, XXIII e 170,III) e o Código Civil Brasileiro (arts. 187, 421, 1228,§1º e 2035, Parágrafo único) igualmente demandam que os direitos e as propriedades privados sejam exercidos de acordo com a sua função social e finalidade econômica. Esses princípios são especialmente relevantes no que se refere a bens escassos, como é o caso dos nomes de domínio, onde somente é possível a existência de um registro para <proban.net.br>, havendo interesse social de que o mesmo seja efetivamente utilizado, no presente ou no futuro próximo.

Segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

O Reclamado, como visto, registrou nome de domínio que reproduz marca de terceiros, não utilizando-o e nem sequer indicando qualquer pretensão concreta de utilizá-lo no futuro. Instado a justificar por que assim agiu, igualmente nada arguiu ou justificou, seja quando notificado extrajudicialmente pelo Reclamante, seja quando intimado para apresentar defesa neste procedimento ou, ainda, quando provocado extraordinariamente pelo Especialista mediante a Ordem de Procedimento nº 1.

O Reclamante, titular de um direito anterior, caracterizado pelas marcas reproduzidas no nome de domínio em disputa, legitimamente se sentiu prejudicado, contestando tal ato perante o Reclamado.

A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) de não usar o domínio, (b) de não indicar qualquer pretensão de uso, e (c) de nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado, eis que não se coaduna com o dever geral de colaboração e lealdade, com o princípio da boa fé e com a função social e econômica desse ativo.

Ou seja, tal circunstância, associada (d) à inexistência de registro para essa marca pelo Reclamado e (e) de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa expressão, que não tem significado em língua portuguesa, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.

Consigne-se que essa conclusão não decorre exclusivamente da decretação de revelia no presente feito, mas do conjunto dos fatos em questão, do uso - ou, melhor, da ausência de uso - do nome de domínio pelo Reclamado e de sua postura não colaborativa na busca da verdade em todas as fases da presente lide, inclusive para amera justificação do registro em questão.

Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados manterem-se deliberadamente silentes a quaisquer pleitos e contestações, não colaborando sequer para

¹

STJ, Segunda Turma, RMS 22770 / DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 06/09/2007.

justificar a legitimidade de suas intenções. Certamente essa não é uma postura condizente com padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito, sendo, em conjunto com os fatos descritos acima, suficiente para atender aos requisitos do *caput* do art. 3 do Regulamento.

Por fim, a circunstância da Rede Host não ter interesse na composição do litígio mediante o Saci-Adm é absolutamente irrelevante, eis que a sujeição do domínio em disputa ao presente procedimento foi expressamente acordada na cláusula 11^a do respectivo *Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".BR"*.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com Art.1(1) do Regulamento e Art.15 das Regras, este Especialista determina a transferência do nome de domínio <proban.net.br> para o Reclamante².

Rodrigo Azevedo

Especialista

Porto Alegre, 28 de abril de 2011

² Conforme ao Art.22 do Regulamento:

“Se a decisão proferida no procedimento do SACI-Adm determinar que o nome de domínio objeto do conflito seja transferido ao Reclamante ou seja cancelado, o NIC.br aguardará o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que foi comunicado pela instituição credenciada da decisão, implementando-a em seguida.

Parágrafo único: Se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no período mencionado no caput deste Artigo, o NIC.br não implementará a decisão proferida no procedimento e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.”