

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

**Banco Alfa de Investimento S.A. v. Schaeffer & Giacomolli Consultoria e Assessoria Empresarial e Financeira Ltda.**

**Caso No. DBR2012-0006**

### **1. As Partes**

A Reclamante é Banco Alfa de Investimento S.A., de São Paulo, Brasil, representada por Di Blasi, Parente & Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é Schaeffer & Giacomolli Consultoria e Assessoria Empresarial e Financeira Ltda., de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

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

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o “Centro”) em 24 de abril 2012. Em 25 de abril de 2012, 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. Em 25 de abril de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

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

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 2 de maio de 2012. De acordo com as Regras, art. 7(a), a data limite para o envio da defesa findou em 22 de maio de 2012. A Reclamada não apresentou qualquer resposta. Portanto, em 23 de maio de 2012, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 1 de junho de 2012. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

#### **4. Questões de Fato**

A Reclamante, Banco Alfa de Investimento S.A, é uma empresa brasileira atuante na área financeira, integrante do Conglomerado Financeiro Alfa, que guarda mais de 80 anos na área financeira no Brasil. É fato que a Reclamante detém grau considerável de conhecimento no Brasil, país de domicílio também da Reclamada.

Sua marca principal, ALFA, é objeto de diversos registros de marca brasileiros, sendo que o mais antigo resulta de pedido apresentado em 1973. A marca ALFA integra ainda a denominação social da Reclamante desde o final do século XX.

A Reclamante é titular de diversos registros para a marca ALFA e variações, dentre as quais merece destaque a marca ALFA FINANCEIRA. Todos os registros se referem a serviços no segmento financeiro, área de atuação da Reclamante.

O sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa encontra-se inativo.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a sua marca registrada ALFA, marca principal e identificadora de todo o conglomerado financeiro do qual faz parte a Reclamante. Alega, ainda, que o nome de domínio em disputa reproduz na íntegra sua marca ALFA FINANCEIRA, registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) no Brasil. Quanto à expressão “financeira” ser considerada de uso comum ou necessária aos serviços prestados, entende a Reclamante que este fato reforça a má fé da Reclamada. A Reclamante alega que a Reclamada, em função de sua atividade, busca se aproveitar do prestígio do sinal “ALFA” no segmento financeiro.

Antes de distribuir a Reclamação perante o Centro, a Reclamante enviou à Reclamada uma notificação extra-judicial, dando conta do seu conhecimento do nome de domínio em disputa e solicitando o seu cancelamento. Não houve resposta alguma a esta correspondência.

##### **B. Reclamada**

Devidamente comunicado da Reclamação, o Reclamado não se manifestou quanto aos argumentos da Reclamante.

#### **6. Análise e Conclusões**

No entender deste Especialista, a Reclamação preencheu todos os requerimentos previstos no art. 3 do Regulamento.

##### **A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento**

A Reclamante apresentou evidências suficientes de titularidade de registro de marca para ALFA, sendo o mais antigo datado da década de 70. Uma comparação entre a marca e o nome de domínio em disputa mostra que não há diferenças; a inclusão da palavra “financeira”, ao contrário de distanciar, aproxima o nome de domínio em disputa da marca da Reclamante – até porque ela detém, também, registro para a marca ALFA FINANCEIRA. O nome domínio em disputa de fato reproduz integralmente a marca registrada.

Tendo em vista o disposto supra, o Especialista conclui que a Reclamante demonstrou que o nome de domínio em disputa é idêntico à sua marca registrada, conforme requer o art. 3 do Regulamento.

#### **B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa**

O Painel entende que a marca ALFA está inegavelmente ligada à Reclamante, no que tange à área financeira. Ela não só está em seu nome registrada, mas é por ela que a Reclamante é conhecida.

A Reclamante comprovou em *prima facie* que a Reclamada não teria direitos ou legítimos interesses ao nome de domínio em disputa. Embora contatado previamente, a Reclamada não se manifestou quanto à proposta da Reclamante.

Ademais, a Reclamante apresentou evidências suficientes do renome de sua marca, o que leva o Especialista a concluir que a Reclamada não poderia desconhecê-la, nem sua direta relação com a Reclamante – sobretudo sendo a Reclamada empresa atuante também na área financeira.

Por conseguinte, o Especialista conclui que a Reclamada não tem direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

#### **C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé**

A Reclamante tentou contato prévio com a Reclamada, mas não obteve sucesso. Não houve resposta à notificação extra-judicial, e tampouco qualquer resposta à Reclamação.

A inatividade do nome de domínio em disputa não pode ser visto como atenuante no presente caso. Ao contrário, o ato pode ser visto como evidência de má fé da Reclamada na obtenção do nome de domínio em disputa. Ao obter para si o registro, a Reclamada prejudica a atividade da Reclamante, pois que distraí ou direciona indevidamente potenciais clientes a um sítio de rede eletrônica inativo. O fato de a Reclamada atuar no mesmo segmento de mercado que a Reclamante também contribui para este entendimento.

Desse modo, fica claro para o Especialista que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa com o propósito de obter de alguma maneira vantagens com o renome da marca da Reclamante e/ou para prejudicar a atividade da Reclamante.

### **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com o art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista decide que o nome de domínio em disputa <alfafinanceira.com.br> seja transferido para a Reclamante.

**Alvaro Loureiro Oliveira**

Especialista

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2012