

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Solutia Inc. e CPFilms Inc. v. Búfalo Serviços Automotivos Ltda.

Caso No. DBR2012-0009

1. As Partes

As Reclamantes são Solutia Inc., de St. Louis, Missouri, Estados Unidos da América (“EUA”), e CPFilms Inc., de Fieldale, Virginia, EUA, representadas por Dannemann Siemsen Advogados, Brasil.

A Reclamada é Bufalo Serviços Automotivos Ltda., de São Paulo, Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <cpfirms.com.br>, <llumar.com.br> e <lumarbrasil.com.br>, os quais estão registrados com o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o “Centro”) em 24 de maio 2012. Em 24 de maio de 2012, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 25 de maio de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros 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 Domínio 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 30 de maio de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 19 de junho de 2012. A Reclamada não apresentou qualquer resposta. Portanto, em 20 de junho de 2012, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 28 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 Solutia Inc. é uma empresa norte-americana especializada na produção e no desenvolvimento de produtos químicos, incluindo películas e barreiras de proteção, com presença no Brasil por meio de distribuidores autorizados.

Dentre as empresas controladas pela Reclamante estão a CPFilms Inc. e a Solutia Brasil Inc.

A Reclamante CPFilms Inc. é titular de registros ativos das marcas CPFILMS e LLUMAR junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, depositados, respectivamente, em 1999 e 1977.

Os nomes de domínio em disputa foram registrados pela Reclamada em 28 de fevereiro de 2012.

Em 05 de julho de 2012, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar os nomes de domínio em disputa, os quais não apontavam para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. Essa circunstância persiste até a presente data.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

- a) As Reclamantes são titulares de registros no Brasil para as marcas CPFILMS e LLUMAR, além de nomes de domínio nos EUA, incluindo as mesmas expressões; os nomes de domínio em disputa são idênticos às marcas CPFILMS e LLUMAR; a adição do termo comum e descritivo "brasil" e a remoção de uma letra "l" no nome de domínio em disputa <lumarbrasil.com.br> não é suficiente para evitar confusão com a marca LLUMAR;
- b) Cientes do uso indevido de suas marcas em sítios de rede eletrônica de titularidade da Reclamada, a saber, "www.fmk.com.br" e "www.filmakers.com.br", as Reclamantes promoveram a sua notificação extrajudicial; a Reclamada respondeu reconhecendo o uso das marcas das Reclamantes; após nova notificação à Reclamada, esta registrou os nomes de domínio em disputa sem qualquer autorização das Reclamantes; a Reclamada não tem qualquer registro para as marcas CPFILMS e LLUMAR, nem utiliza essas marcas de boa fé para identificar os seus serviços;
- c) A Reclamada vem utilizando os nomes de domínio em disputa para redirecionar os internautas para o sítio de rede eletrônica de sua loja revendedora de películas de vidro, onde há flagrante infração aos direitos de propriedade intelectual das Reclamantes; os nomes de domínio em disputa podem causar confusão entre os consumidores, que podem acreditar se tratarem de versões brasileiras oficiais dos sítios de rede eletrônica das Reclamantes; a Reclamada tinha ciência das atividades das Reclamantes e das suas marcas CPFILMS e LLUMAR quando registrou os nomes de domínio em disputa; o registro dos nomes de domínio em disputa pela Reclamada se deu em má fé, visando a atrair os consumidores das Reclamantes e a aumentar o tráfego de seu sítio de rede eletrônica, em ato de concorrência desleal.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu à Reclamação.

6. Análise e Conclusões

6.1. Consolidação do procedimento em nome das duas Reclamantes

O Especialista acolhe a consolidação deste procedimento contendo duas reclamantes tendo em vista que a primeira Reclamante desenvolve e produz materiais químicos que são comercializados com marcas registradas em nome da segunda Reclamante, configurando, assim, interesses comuns contra a Reclamada, que registrou os nomes de domínio em disputa se valendo dessas marcas ou de sua variação.

6.2. Requisitos para Transferência de Nomes de Domínio de Acordo com o Regulamento

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.

Os nomes de domínio em disputa <cpfirms.com.br> e <llumar.com.br> são idênticos às marcas CPFILMS e LLUMAR de titularidade das Reclamantes, as quais foram depositadas e registradas junto ao INPI muito antes do registro dos nomes de domínio em disputa.

Já o nome de domínio em disputa <lumarbrasil.com.br> é passível de criar confusão com marca LLUMAR de titularidade das Reclamantes, igualmente depositada e registrada junto ao INPI antes do registro do nome de domínio em disputa. Neste último caso, a remoção da letra "l" e a adição da termo genérico "brasil" não são suficientes para distinguir o nome de domínio em disputa.

Mesmo sem uma das letras "l", a marca segue foneticamente igual, soando inclusive mais natural em língua portuguesa. Já a adição do termo "brasil", inclusive amplia o potencial confusivo, eis que sugere tratar-se do nome de domínio oficial da marca no Brasil.

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

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, também, demonstrar que o registro ou o uso dos nomes de domínio em disputa tenha se dado de má fé.

O parágrafo único do 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 do 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.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstante que seja identificada má fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Não obstante, as evidências do presente caso e a revelia da Reclamada levam o Especialista a concluir que o registro dos nomes de domínio em disputa se deu visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela das Reclamantes, criando uma situação de provável confusão com suas marcas registradas.

A Reclamada não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo as palavras "llumar" ou "cpfilms", no Brasil. Ademais, as palavras "llumar" e "cpfilms" não possuem quaisquer significados em língua portuguesa.

A Reclamada não apresentou defesa, não demonstrou portanto possuir direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa, o que seria de mister.

Destarte, uma vez que a Reclamada não respondeu às alegações das Reclamantes, na opinião deste Especialista, os fatos e alegações das Reclamantes, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

Aliás, a Reclamada, em resposta à notificação extrajudicial formulada pelas Reclamantes, admitiu expressamente utilizar as marcas LLUMAR e CPFilms em dois sítios de rede eletrônica, a saber, "www.fmk.com.br" e "www.filmakers.com.br" e em materiais impressos, reconhecendo também não adquirir, recentemente, materiais das Reclamantes.

O uso das marcas das Reclamantes pela Reclamada, tanto em impressos quanto em sítios de rede eletrônica, ocorre de tal forma que naturalmente sugere se tratar esta última de representante ou distribuidora oficial das Reclamantes no Brasil, fato que não corresponde à verdade. Assim, na resposta da Reclamada à notificação extrajudicial das Reclamantes, observa-se grande timbre com a marca LLUMAR na parte superior esquerda do papel, antes mesmo da própria marca da Reclamada. Similar situação se observa nos sítios de rede eletrônica disponíveis em "www.filmakers.com.br" e "www.fmk.com.br", reconhecidos pela Reclamada como de sua propriedade.

Idêntica tentativa de associação se observa no registro dos nomes de domínio em disputa, os quais reproduzem as marcas das Reclamantes ou contemplam uma variação aportuguesada de uma delas, juntamente com a palavra "brasil".

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.

A utilização não-autorizada de marcas das Reclamantes pela Reclamada não encontra guarida na

legislação brasileira, nem mesmo se encaixa na exceção prevista no art. 132, I, da Lei 9.279/96, o qual autoriza a que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização. Isso porque, como visto, a própria Reclamada reconheceu que não tem adquirido materiais das Reclamantes e, além disso, vem utilizando as marcas das Reclamantes de forma que, na opinião deste Especialista, excede em muito a mera promoção comercial, induzindo associação inexistente.

O fato de, atualmente, os nomes de domínio em disputa não estarem redirecionados para os sítios de rede eletrônica da Reclamada não é suficiente para refutar a má fé no registro dos nomes de domínio em disputa, o que já basta para determinar a sua transferência às Reclamantes, nos termos do Regulamento.

Ademais, decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“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.*, Caso OMPI 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. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001:

“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 essas marcas pelo Reclamado e (e) de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa expressão, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.

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 nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes, não colaborando sequer para 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.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista determina que os nomes de domínio em disputa <cpfilms.com.br>, <llumar.com.br> e <lumarbrasil.com.br> sejam transferidos às Reclamantes¹.

Rodrigo Azevedo
Especialista

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.

Porto Alegre, 16 de julho de 2012