

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Qualival Indústria Comércio e Manutenção Industrial Ltda. v.

T [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]

Caso No. DBR2012-0010

### 1. As Partes

A Reclamante é Qualival Indústria Comércio e Manutenção Industrial Ltda., do Rio de Janeiro, Brasil, representada por Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Brasil.

A Reclamada é T [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED] [REDACTED], representada *pro se*.

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

O nome de domínio em disputa é <qualival.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 19 de junho de 2012. Em 20 de junho 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 20 de junho 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. Em 28 de junho de 2012, o Centro notificou às partes acerca de irregularidade formal diagnosticada na Reclamação, a saber, a ausência de procuração para agir em nome da Reclamante. Ato contínuo, em 2 de julho de 2012, o Centro recebeu o instrumento procuratório da Reclamante.

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 as Regras, art. 3, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 3 de julho de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de julho de 2012. Nos dias 3 e 5 de julho de 2012, a Reclamada enviou comunicações ao Centro informando o seu desinteresse na manutenção do nome de domínio em disputa. Em 12 de julho de 2012, a Reclamante transmitiu ao Centro o requerimento de suspensão do procedimento

administrativo até o dia 11 de agosto de 2012, no afã de explorar possível solução amigável da disputa. Em 13 de julho de 2012, o Centro notificou a suspensão do procedimento administrativo. No dia 10 de agosto de 2012, a Reclamante transmitiu ao Centro o requerimento de reativação do procedimento administrativo, informando que não foi possível realizar a transferência amigável do nome de domínio em disputa. No dia 13 de agosto de 2012, o Centro comunicou às partes acerca da reativação do procedimento administrativo, informando que o novo prazo para a apresentação da Defesa findava em 23 de agosto de 2012. Em 16 de agosto de 2012, o Centro recebeu a defesa informal.

O Centro nomeou Paul Eric Mason como Especialista em 20 de agosto 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 faz parte do Grupo SHV (Steenkolen Handeis Vereeniging), holding holandesa de atuação internacional nos segmentos de energia sustentável, Gás LP, petróleo, private equity, transporte e alimentos. O Grupo SHV reúne diversas empresas de renome no Brasil, tais como Makro, SHV Gás, Supergasbrás, Minasgás, EZFood, entre outras. Entre estas está a Reclamante, Qualival Indústria Comércio e Manutenção Industrial Ltda.

A Reclamante é empresa que presta serviços relacionados ao fornecimento de gás, manutenção de reservatórios, tubulação e tanques, engenharia, fabricação e comércio atacadista de tintas, vernizes, resíduos e sucatas.

A Reclamante registrou suas marcas em diversos países, e possui diversos registros marcários perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), entre outros:

Número de Registro ou de Processo INPI	Marca	Data de depósito	Classe
820684660	Q QUALIVAL MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	16/04/1998	37/41
816728909	QUALIVAL	22/05/1992	37/42
816733570	QUALIVAL	22/05/1992	37/42
820684651	QUALIVAL	16/04/1998	37
900252189	QUALIVAL	27/03/2007	37
900252219	QUALIVAL	27/03/2007	02
900252235	QUALIVAL	27/03/2007	35
900252251	QUALIVAL	27/03/2007	04

O nome de domínio em disputa foi registrado em 4 de maio de 2011.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa é idêntico às suas marcas registradas, e difere apenas por ter adicionado o gTLD “.com” e o ccTLD “.br”, acréscimos que não imprimem qualquer distintividade em relação à marca da Reclamante. Portanto, foram preenchidos os requisitos previstos no

art. 3 do Regulamento, o qual trata da similitude entre o nome de domínio em disputa e as marcas da Reclamante.

A Reclamante alega que a Reclamada não possui nenhum registro ou pedido de registro de marca correspondente ao nome de domínio em disputa, nunca foi conhecida pelo nome de domínio em disputa e nunca o usou para viabilizar a oferta de boa fé de produtos ou serviços.

No que pertine à utilização de má fé do nome de domínio em disputa, a Reclamante argumenta que “o Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões da OMPI, quando obviamente relevante ao caso concreto”.

Com este fundamento, a Reclamante alega que de acordo com decisões prévias de painéis administrativos da OMPI, a manutenção passiva de um nome de domínio (“passive holding”) caracteriza má fé.

## **B. Reclamada**

A Reclamada não apresentou defesa formal ao pleito da Reclamante.

As defesas apresentadas pela Reclamada restringem-se a comunicações informais, cujo teor pode ser assim sintetizado:

- A Reclamada nunca utilizou o nome de domínio em disputa, nunca teve e não tem nenhuma intenção de utilizar o nome de domínio em disputa para construir um website ou outra atividade impedindo ou prejudicando as marcas da Reclamante, e

- A Reclamada não pretende renovar o contrato com o NIC.br pelo registro do nome de domínio em disputa, contrato que aparentemente venceu no dia 16 de agosto de 2012. A partir daquela data, alega a Reclamada que o nome de domínio em disputa não mais lhe pertenceria..

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.

## **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 lhe render prejuízos, 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.

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

A Reclamante demonstrou que o nome de domínio em disputa é claramente idêntico às marcas registradas pela Reclamante perante o INPI. Sendo assim, a Reclamante logrou demonstrar que detém direitos sobre o símbolo distintivo QUALIVAL, conforme exige o art.3 do Regulamento. Frise-se que a mera inclusão de Domínios de Nivel Superior Genérico (gTLD – generic Top Level Domain) “.com” e Domínios de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), “.br” não são suficientes para alterar esta conclusão.

Destarte, este Especialista entende comprovado o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

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

A Reclamante alegou a falta de direitos ou interesses legítimos outorgados à Reclamada quanto ao nome de domínio em disputa.

Por sua parte, a Reclamada, em comunicação transmitida ao Centro no dia 3 de julho de 2012, manifestou total desinteresse na manutenção do nome de domínio em disputa, conforme é possível concluir a partir da transcrição a seguir: “[P]rezado Sr, não tenho o mínimo interesse em continuar a administrar o referido domínio. Por favor, como procedo para realizar tal clarificação? (...)”.

Ora, o teor da comunicação acima não deixa dúvidas de que a Reclamada, embora pudesse suscitar a existência de direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa em momento prévio à instauração deste procedimento administrativo, não os tem no momento presente.

Portanto, revela-se comprovada a ausência de direitos e interesses legítimos da Reclamada sobre o nome de domínio em disputa.

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

O art. 3 do Regulamento prevê que “O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá 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...” (ênfase adicionada). O art. 3 do Regulamento difere da interpretação da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”), que é utilizada como fundamento das decisões sobre nomes de domínio gTLD. A UDRP exige a prova de que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má fé. Portanto, por fins deste procedimento administrativo, é suficiente demonstrar apenas que o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má fé.

Embora distintas a UDRP e o Regulamento, este Especialista entende ser possível extrair da UDRP exemplos e orientações jurisprudenciais para situações não previstas ou ainda não experimentadas no Regulamento. O “uso passivo” do nome de domínio, por exemplo, é um deles.

A esse respeito, no dia 20 de agosto de 2012, este Especialista tentou visitar o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa. Porém, ao acessá-lo, apareceu apenas um aviso da empresa Oi de que “O endereço que você digitou não foi encontrado”, o que comprova que o nome de domínio em disputa não está sendo utilizado.

Este Especialista concorda com o argumento da Reclamante de que o “uso passivo” do nome de domínio em disputa caracteriza o uso de má fé, de acordo com farto entendimento de decisões fundamentadas na UDRP (Ver Caso OMPI n. D2005-1005, *Polaroid Corporation v. Jay Strommen*) e Regulamento (Ver Caso OMPI No. DBR2012-0001, *Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME*).

Em vista do exposto, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa está sendo utilizado de má fé.

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista determina que o nome de domínio em disputa <qualival.com.br> seja transferido à Reclamante<sup>1</sup>.

**Paul Eric Mason**  
Especialista  
20 de agosto de 2012

---

<sup>1</sup> 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.