

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Globex Utilidades S/A (Globex) e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A (Nova Pontocom) v. A [REDACTED] R [REDACTED]
Caso No. DBR2012-0012

1. As Partes

As Reclamantes são Globex Utilidades S/A (Globex) e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A (Nova Pontocom), de São Paulo, Brasil, representadas por Ricci Advogados Associados, Brasil.

O Reclamado é A [REDACTED] R [REDACTED], de [REDACTED].

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <pontofrio-celulares.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 27 de julho 2012. Em 30 de julho 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 30 de julho de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o 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 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 31 de julho de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 20 de agosto de 2012. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, no dia 21 de agosto de 2012, o Centro decretou a revelia do Reclamado. Em 23 de agosto de 2012, o Centro recebeu uma comunicação do Reclamado, cujo teor é descrito na seção 5.B abaixo. Em 24 de agosto de 2012, o Centro confirmou o recebimento da manifestação do Reclamado e informou às Partes que a comunicação seria transmitida ao Painel Administrativo, uma vez nomeado, para sua apreciação.

O Centro nomeou Manoel J. Pereira dos Santos como Especialista em 28 de agosto de 2012. O Especialista declara que o Pannel 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.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o 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.

4. Questões de Fato

A Reclamante Globex é titular da marca PONTO FRIO, objeto de diversos registros de marca perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A marca nominativa PONTO FRIO encontra-se registrada no INPI desde 1958 (Registro n. 003.399.320). A Reclamante Nova Pontocom é titular do nome de domínio <pontofrio.com.br>, o qual hospeda a loja virtual das Reclamantes e de diversos outros nomes de domínio formados pela marca PONTO FRIO. O nome de domínio <pontofrio.com.br> foi registrado em 18 de dezembro de 1995. O nome de domínio <pontofriocelular.com.br> foi registrado em 25 de agosto de 2008.

As Reclamantes utilizam ainda a marca PONTO FRIO para distinguir seus estabelecimentos comerciais (lojas físicas) e seu portal de comércio eletrônico na Internet. A marca PONTO FRIO adquiriu indiscutível prestígio no Brasil, sendo reconhecidamente famosa em seu ramo de atividade (segmento varejista).

O nome de domínio em disputa foi registrado em 31 de janeiro de 2011. A Reclamante Globex enviou notificação extrajudicial ao Reclamado em 14 de julho de 2011 em face da utilização do nome de domínio em disputa nas atividades de comércio eletrônico de produtos eletrônicos, especialmente celulares. Na mesma data, o Reclamado respondeu à Reclamante Globex comprometendo-se a retirar o sítio de rede eletrônica do ar até o dia 5 de agosto de 2011, o que efetivamente ocorreu.

Contudo, o sítio de rede eletrônica hospedado em <pontofrio-celulares.com.br> voltou posteriormente a ser reativado, novamente com a reprodução dos elementos característicos da marca PONTO FRIO, não só em sua forma nominativa, mas também com a imitação da figura do pinguim, que integra a logomarca registrada. A Reclamante Globex enviou nova notificação, mas o Reclamado respondeu que somente desativaria o sítio de rede eletrônica mediante o pagamento do valor de R\$ 5.000,00, alegando que “[a] marca pontofrio-celulares.com.br foi uma criação e registro meus”.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam que o nome de domínio em disputa <pontofrio-celulares.com.br> é idêntico ou similar a uma marca de produto ou de serviço a que as Reclamantes tem direito porque o nome de domínio em disputa reproduz integralmente as marcas registradas, o título de estabelecimento e os nomes de domínio que incorporam a expressão “Ponto Frio” e que são utilizados pelas Reclamantes para comercializar produtos igualmente comercializados pelo Reclamado, o que enseja confusão e associação por parte do público.

As Reclamantes alegam que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa porque (a) o Reclamado não tem direitos sobre a marca PONTO FRIO e (b) essa circunstância teria sido reconhecida pelo Reclamado em sua resposta à primeira notificação das Reclamantes.

As Reclamantes alegam que o Reclamado registrou e está usando o nome de domínio em disputa de má fé

porque (a) o nome de domínio em disputa constitui infração aos direitos de propriedade industrial das Reclamantes sobre suas marcas e título de estabelecimento, (b) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre a expressão “Ponto Frio”; (c) o Reclamado reconheceu expressamente os direitos das Reclamantes ao se comprometer a cessar o uso do nome de domínio em disputa e (d) o Reclamado vem tentando vender o nome de domínio em disputa e o respectivo sítio de rede eletrônica às Reclamantes e ao público em geral.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa dentro do prazo estabelecido.

Contudo, em 23 de agosto de 2012, após ter sido informado da decretação de sua revelia por comunicação datada de 21 de agosto de 2012, o Reclamado enviou um e-mail ao Centro, alegando que a Reclamante Nova Pontocom não é denominada Ponto Frio Ponto Com, o que constituiria “falsificação de documentos”.

6. Análise e Conclusões

A. Efeitos da Revelia

De acordo com o disposto no art. 13, parágrafo 2º, do Regulamento e no art. 7, “e”, das Regras, a revelia do reclamado não implica o reconhecimento de que a reclamação é procedente uma vez que o reclamante precisa atender aos requisitos exigidos pelo art. 3 do Regulamento.

Assim sendo, o Especialista irá analisar cada um dos requisitos descritos no art. 3. do Regulamento.

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar a existência, dentre outros, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio em disputa: identidade ou similitude suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada ou registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI antes do registro do nome de domínio, ou título de estabelecimento.

As Reclamantes comprovaram satisfatoriamente que, muito antes do registro do nome de domínio em disputa, eram titulares de marcas registradas e do título de estabelecimento em uso incorporando a expressão “Ponto Frio”. Em sua manifestação extemporânea, o Reclamado alega que a Reclamante Nova Pontocom não é denominada Ponto Frio Ponto Com; contudo, não constitui requisito do art. 3 do Regulamento que o nome empresarial do reclamante incorpore a parte dominante do nome de domínio em disputa.

Além disso, o nome de domínio em disputa incorpora a expressão “Ponto Frio”, a qual, por constituir marca e título de estabelecimento bastante conhecidos no território nacional, constitui a parte dominante do nome de domínio em disputa <pontofrio-celulares.com.br>. O acréscimo do termo “celulares” não é capaz de afastar a similaridade entre as marcas e título de estabelecimento das Reclamantes e o nome de domínio em disputa nem a possibilidade de confusão entre os mesmos. Com efeito, uma vez que as partes atuam no mesmo segmento varejista e comercializam o mesmo tipo de produtos, a possibilidade de confusão é reforçada, inclusive pelo fato de ambas as partes comercializarem seus produtos *online*.

O Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

C. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio devem constar da defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

O Reclamado não apresentou Defesa, tendo sido decretada sua revelia. Em sua manifestação extemporânea enviada ao Centro, o Reclamado não indicou qualquer circunstância que constituiria direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa. Contudo, ao pleitear uma compensação pela transferência do nome de domínio em disputa para as Reclamantes, o Reclamado alegou que “[a] marca pontofrio-celulares.com.br foi uma criação e registro meus”.

De acordo com o art. 124 da Lei 9.729/96 (Lei da Propriedade Industrial), não é registrável como marca a reprodução ou imitação do elemento característico ou diferenciador do título de estabelecimento suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos (inciso v) ou a reprodução ou imitação de marca alheia registrada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia (inciso xix).

Conforme decidido anteriormente, o nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar com marca registrada e título de estabelecimento em uso pelas Reclamantes, de forma a criar confusão ou associação com os sinais distintivos sobre os quais as Reclamantes tem anterioridade, inclusive porque as partes atuam no mesmo segmento de mercado, incidindo, portanto, nas vedações estabelecidas no art. 124 da Lei de Propriedade Industrial. Assim sendo, as Reclamantes lograram comprovar que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa e, como o Reclamado não respondeu às alegações das Reclamantes, na opinião deste Especialista, os fatos e alegações das Reclamantes constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

Assim sendo, o Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

D. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

De acordo com o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, dentre outras circunstâncias que poderão existir:

- 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.

O Especialista aceita a alegação das Reclamantes de que o emprego da expressão “Ponto Frio”, usada pelas Reclamantes ou suas antecessoras há mais de 50 anos no comércio varejista e notoriamente conhecida nesse segmento de mercado, constitui evidência de má fé no registro do nome de domínio em disputa, sobretudo porque esse termo vem associado ao termo “celulares” que remete à comercialização dos produtos comercializados pelas Reclamantes, inclusive no comércio eletrônico.

Além disso, na opinião deste Especialista, ao usar o nome de domínio em disputa para disponibilizar uma loja virtual de produtos eletrônicos, particularmente celulares, imitando a logomarca das Reclamantes, o Reclamado objetiva atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão ou associação com os sinais distintivos das Reclamantes. O Especialista visitou o sítio de rede eletrônica hospedado no nome de domínio em disputa em 8 de setembro 2012 e constatou que o mesmo está ativo, mantendo as mesmas características que foram noticiadas pelas

Reclamantes na Reclamação.

Cabe ressaltar, finalmente, que as circunstâncias relacionadas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento não são exaustivas, mas apenas exemplificativas das hipóteses de má fé do Reclamado, podendo existir outras. A tentativa de venda do nome de domínio em disputa para as Reclamantes mediante uma compensação financeira por havê-lo criado, conforme alegou o Reclamado, configura também indício de má fé na utilização desse nome de domínio ainda que o Reclamado não o tivesse registrado com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para os Reclamantes ou para terceiros.

Portanto, o Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista decide que o nome de domínio em disputa <pontofrio-celulares.com.br> seja transferido para a Reclamante Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A¹.

Manoel J. Pereira dos Santos

Especialista

São Paulo, 10 de setembro de 2012

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.