

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

General Motors LLC v. M [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]
Caso No. DBR2012-0013

1. As Partes

A Reclamante é General Motors LLC, de Detroit, Michigan, Estados Unidos da América, representada por Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo Advogados, Brasil.

O Reclamado é M [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED], de [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] representado por Amante e Malvezzi Advogados Associados, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <gmctrucks.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 20 de agosto 2012. Em 20 de agosto 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 agosto 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 23 de agosto de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de setembro de 2012. O Centro recebeu a Defesa apresentada pela empresa GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.- ME, em 12 de setembro de 2012.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 19 de setembro 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, GENERAL MOTORS LLC, também conhecida como GM, é uma das maiores e mais renomadas montadoras de veículos no mundo e é sucessora legal de todas as marcas e fundo de comércio anteriormente pertencentes à General Motors Corporation, fundada em 1908.

O nome GENERAL MOTORS ou GM notabilizou-se como sinônimo de estilo, desempenho e inovação na indústria automotiva e se tornou uma das mais famosas marcas do mundo. Paralelamente a essas marcas, várias outras marcas da Reclamante igualmente se notabilizaram ao redor do mundo, tais como: "Cadillac", "Buick", "Oldsmobile", "Corvette", "GMC", dentre tantas outras.

A marca GMC foi registrada em nome da Reclamante em mais de sessenta (60) países, para assinalar caminhões, ônibus, caminhonetes e outros veículos utilitários, inclusive as suas partes e componentes, assim como serviços de reparo e manutenção.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 3 de dezembro de 2010 e, portanto, se enquadra no âmbito do Regulamento, uma vez que a cláusula décima primeira do contrato de registro de nome de domínio ".br" estabelece que toda e qualquer controvérsia resultante do registro de nome de domínio ".br" será resolvida por meio do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio SACI-Adm.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A subsidiária brasileira da Reclamante, General Motors do Brasil Ltda., está constituída no país há mais de 30 anos e desde então utiliza a marca GMC, que se encontra devidamente registrada no INPI.

O Registro No. 006774008 da marca GMC no Brasil foi requerido primeiramente em 23 de agosto de 1977, tem sua vigência prorrogada até 25 de setembro de 2018 e está registrada na classe nacional 07.10/25/60 (máquinas, equipamentos e dispositivos industriais em geral; veículos e implementos rodoviários; e partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte).

A Reclamante possui também os registros das marcas GMC COMPACT, Registro No. 818311614, e GMC MONTANA, Registro No. 818311622, ambas na classe nacional 07.25/55/60 (veículos e implementos rodoviários; motores em geral, exceto os de propulsão elétrica; partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte).

Ademais, por meio de sua subsidiária integral no Brasil, General Motors do Brasil Ltda., a Reclamante tem registrado em território nacional o nome de domínio <gmc.com.br> para identificar o sítio de rede eletrônica onde é disponibilizada ampla variedade de produtos e serviços que comercializa e presta no território brasileiro.

B. Reclamado

O Reclamado foi gerente da empresa GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME, empresa dedicada ao comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, mais especificamente peças e acessórios de caminhões.

Em resposta transmitida ao Centro, alega-se que o Reclamado adotou a sigla "GMC" no nome de domínio em disputa não com o intuito de chamar atenção dos consumidores, mas em homenagem à sua filha "Glaven Massaneiro Covre", compondo as iniciais "GMC". Alega-se, ainda, que o Reclamado possui o pedido da marca GMCTRUCKS, No. 904017788, classe 35, depositada em 1 de setembro de 2011 perante

o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (“INPI”).

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

Preliminarmente: regularidade da Defesa

Inicialmente, este Especialista nota que a Reclamação foi distribuída contra Marcos Antonio Covre, identificado como o titular do registro do nome de domínio em disputa. Este Especialista também observa que o NIC.br confirmou que o Reclamado é o titular do registro.

Entretanto, a Defesa encaminhada confunde a pessoa física do Reclamado com a empresa na qual o Reclamado, ao que parece, foi/é gerente. Nota-se, ainda, que a procuração apresentada é da empresa GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME e não do Reclamado. Portanto, o Reclamado não está devidamente representado.

Em que pese o cenário acima descrito, este Especialista entende que o Reclamado não apresentou a Defesa conforme estabelece o Regulamento. Não obstante o fato de que a resposta apresentada por terceiros não deve ser levada em consideração por falta de legitimidade de agir, em razão da aparente conexão entre o Reclamado e a empresa GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. – ME, este Especialista irá prosseguir na análise da Defesa transmitida ao Centro.

A. 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: identidade ou similitude suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada junto ao INPI.

Diante dos fatos apresentados, este Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca GMC e imita a marca da Reclamante.

Não há diferença entre o nome de domínio em disputa e aquele utilizado pela Reclamante, exceto pela inclusão da palavra “trucks” no nome de domínio em disputa, o que, na visão deste Especialista, evidencia um grande risco de confusão perante os consumidores menos atentos e agravado pela semelhança do ramo de atividade exercido pela Reclamante e Reclamado.

Neste sentido, a decisão proferida no Caso OMPI No. DBR2011-0002 (*General Nutrition Investment Company v. Sylvania de Souza Silva*):

“no caso dos nomes de domínio <gmcsuplementos.com.br> e <gmcvitaminas.com.br>, a troca de uma letra (“n” por “m”), e o acréscimo de palavras genéricas e ligadas às atividades comerciais das partes (“suplementos” e “vitaminas”) não são suficientes para mitigar a confusão. As letras “m” e “n” tem enorme semelhança fonética e visual e a troca de apenas este caractere não é suficiente para imprimir uma diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante”.

A inclusão da palavra “trucks” não altera o entendimento de que há semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante e não pairam dúvidas de que o nome de domínio em disputa reproduz indevidamente a marca da Reclamante, de modo que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.

O termo "trucks" (que no idioma inglês significa caminhões) é de uso comum e, portanto, inapropriável nesse segmento; logo, não restam dúvidas de que o nome de domínio em disputa reproduz a marca GMC da Reclamante e induz o consumidor à confusão quanto à origem do nome de domínio em disputa

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado 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 legítimos interesses sobre o nome de domínio devem acompanhar a defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

Vale lembrar 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 a UDRP e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões da OMPI regidas pela Política, quando obviamente relevante ao caso em exame.

Nesse sentido, cabe citar o art. 4(c) da UDRP, que traz um rol exemplificativo de circunstâncias que demonstram direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio:

- (i) antes de qualquer aviso prévio da disputa, o reclamado fez uso, ou efetuou preparativos comprováveis para usar o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços;
- (ii) o reclamado (como um indivíduo, empresa ou outra organização) têm sido comumente conhecido pelo nome de domínio, ou
- (iii) o reclamado está fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (*fair use*) do nome de domínio, sem a intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca comercial ou marca de serviço em questão.

No caso concreto, não há qualquer prova de que o Reclamado usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços. Não há qualquer prova de que o Reclamado esteja fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (*fair use*) do nome de domínio em disputa.

Na opinião deste Especialista, é difícil crer que o Reclamado, atuando na comercialização de peças e acessórios para veículos pesados, desconheça a famosa sigla da Reclamante GMC.

O Especialista também observa que o Reclamado não utiliza o nome de domínio em disputa, mas, ao que parece crer, autoriza a sua utilização à GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, a qual agrega a sigla "GMC" ao nome de domínio em disputa, como também em sua razão social, e tenta obter registro de marcas perante o INPI, sendo que a marca "GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.", depositada em 2011, encontra-se hoje pendente de decisão em decorrência da oposição proposta por terceiros, provavelmente a Reclamante.

Ora, o pedido de registro marcário não tem o condão de *ipso facto* atribuir ao Reclamado direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, especialmente se examinado à luz das circunstâncias do caso concreto, as quais indicam a ausência de boa fé do Reclamado e/ou da empresa GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME ao postular o registro de marca contendo a sigla "GMC".

Assim sendo, o Especialista conclui que o Reclamado não demonstrou direitos ou interesses legítimos

sobre o nome de domínio em disputa.

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

O nome de domínio em disputa foi criado em 3 de dezembro de 2010. Ora, na visão deste Especialista, é impossível que o Reclamado desconhecesse a existência e atividades desempenhadas pela Reclamante, principalmente sendo o Reclamado gerente em empresa que comercializa autopeças de caminhões.

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má fé na utilização do 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.

Na opinião deste Especialista, ao usar o nome de domínio em disputa para disponibilizar produtos que estão intimamente relacionados aos produtos da Reclamante, reproduzindo as marcas GMC da Reclamante, demonstra o objetivo do Reclamado em atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e/ou associação com a Reclamante.

Em que pese a alegação do Reclamado de que adotou a sigla "GMC" em homenagem à sua filha, as peculiaridades do caso concreto demonstram que o ramo de atividade empreendida pelo Reclamado e/ou a empresa GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME pode efetivamente levar à confusão do consumidor, o qual pode entender que o Reclamado e/ou a empresa GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME está de alguma maneira associado à Reclamante.

Ademais, não se sabe qual o acordo existente entre o Reclamado e GMC TRUCKS PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. - ME, a qual efetivamente utiliza o nome de domínio em disputa, podendo o Reclamado estar obtendo vantagens pecuniárias licenciando o uso do nome de domínio em disputa a 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 <gmctrucks.com.br> seja transferido à Reclamante¹.

Erica Aoki

Especialista

São Paulo, 4 de outubro 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.