

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. R [REDACTED] L [REDACTED]
Caso No. DBR2013-0015

1. As Partes

As Reclamantes são Volkswagen Aktiengesellschaft, de Wolfsburg, Alemanha, e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., de São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, representadas por Salusse Marangoni Advogados.

O Reclamado é R [REDACTED] L [REDACTED], de [REDACTED], [REDACTED], representado por [REDACTED]

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <caminhaovolks.com.br>, <caminhaovolkswagen.com.br>, <caminhaovw.com.br>, <caminhoesvolks.com.br> e <novogolf.com.br>, registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 8 de novembro de 2013. Em 11 de novembro de 2013, 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 12 de novembro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o 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 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 18 de novembro de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa encerrou-se em 8 de dezembro de 2013. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 9 de dezembro de 2013, o Centro decretou a revelia do Reclamado. Na mesma data, o Reclamado encaminhou a Defesa. Em 10 de dezembro de 2013, o Centro confirmou que a Defesa apresentada intempestivamente seria transmitida ao Painel Administrativo, uma vez nomeado, para sua

apreciação quanto à admissibilidade e pertinência de seu conteúdo para a decisão de mérito. O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 19 de dezembro de 2013. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a 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 Painel Administrativo 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

As Reclamantes integram o grupo econômico Volkswagen (Anexo 14 da Reclamação).

As Reclamantes são legítimas titulares de diversos direitos anteriores no Brasil, a saber, nome empresarial, marcas e nomes de domínio: Marcas (Anexos 16, 17, 18 e 19 da Reclamação); Nomes de Domínio (Anexos 20 e 21 da Reclamação).

As marcas VOLKSWAGEN e VW foram consideradas marcas de alto renome (Anexo 22 da Reclamação).

O Reclamado tem perfeito conhecimento de que utilizou marcas de terceiro para a composição dos nomes de domínio em disputa, na medida em que associou produtos das Reclamantes aos seus sítios de rede eletrônica (Anexos 9 e 13 da Reclamação).

O Reclamado é titular de muitos outros nomes de domínio que reproduzem marcas de terceiros (Anexo 23 da Reclamação).

Questionado pela Almap BBDO, agência de propaganda da Volkswagen do Brasil, sobre o eventual interesse de negociar o nome de domínio em disputa <novogolf.com.br>, o Reclamado respondeu "(...) Então, ano passado eu consegui um retorno legal no fim do ano com publicidade do google, e esse ganho vou ter todo ano de acordo com o novo golf a cada ano, é difícil eu fazer um negocio, depende muito da oferta e esse ano também esta tendo muito mais acesso, pois o golf mudou o design. Se tiver uma proposta para me encaminhar." (Anexo 24 da Reclamação).

O Reclamado não é titular de nenhum pedido ou registro de marca em relação a qualquer dos termos contidos nos nomes de domínio em disputa, que possa justificar algum direito ou interesse legítimo sobre os nomes de domínio em disputa (Anexo 25 da Reclamação).

Os nomes de domínio em disputa foram registrados em 2012.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam e provam que integram o grupo econômico Volkswagen.

As Reclamantes alegam e provam que são legítimas titulares de diversos direitos anteriores no Brasil, a saber, nome empresarial, marcas e nomes de domínio.

As Reclamantes alegam e provam que as marcas VOLKSWAGEN e VW foram consideradas marcas de alto renome.

Alegam ainda as Reclamantes que a marca GOLF, se não é de alto renome, será certamente notoriamente conhecida, merecendo também proteção especial.

As Reclamantes alegam que o Reclamado tem perfeito conhecimento de que utilizou marcas de terceiro para a composição dos nomes de domínio em disputa, na medida em que associou produtos das Reclamantes (caminhões) aos seus sítios de rede eletrônica.

As Reclamantes alegam ainda que o Reclamado não possui interesse legítimo em relação aos nomes de domínio em disputa, utilizando-os para enriquecimento ilícito através de remuneração advinda de publicidade paga pela aposição de *banners* e *pay-per-click advertising* nas páginas eletrônicas disponíveis através dos nomes de domínio em disputa.

As Reclamantes alegam ainda que o Reclamado é titular de dezenas de outros nomes de domínio que violam marcas, nomes empresariais e outros direitos anteriores de terceiros.

As Reclamantes alegam também que, uma vez contatado, o Reclamado afirmou que estava auferindo lucros com a exploração dos nomes de domínio em disputa, nomeadamente com <novogolf.com.br>, solicitando uma proposta para o efeito.

Do mesmo modo, alegam as Reclamantes que o nome de domínio em disputa <novogolf.com.br> trata expressamente dos produtos das Reclamantes criando uma confusão com o seu sinal distintivo, fazendo inclusivamente um *link* que direciona os usuários da Internet para produtos de concorrentes das Reclamantes.

Por fim, alegam as Reclamantes que o Reclamado atuou de má fé tanto no uso, quanto no registro dos nomes de domínio em disputa, uma vez que se pode verificar que os respectivos sítios de rede eletrônica além de gerarem receita para o Reclamado através de anúncios pagos (*pay-per-click advertising*) referem-se ou associam-se nitidamente às marcas das Reclamantes e aos seus produtos.

B. Reclamado

Tendo sido concedido ao Reclamado um prazo para resposta, este não o aproveitou, pelo que foi considerado revel. Não obstante, apresentou resposta fora de prazo.

Sem prejuízo de o Especialista poder não aceitar a resposta extemporânea do Reclamado, decidiu, ainda assim, em atenção ao princípio do contraditório, tomar conhecimento do seu conteúdo. No entanto, por considerar que nenhum dos argumentos expostos na referida resposta tem procedência, não considerou relevante a sua exposição.

6. Análise e Conclusões

A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

De acordo com o Regulamento, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direta entre, no caso concreto, os direitos de marca da Reclamante e os nomes de domínio em disputa do Reclamado, o que, como verificamos acima, não deixa qualquer tipo de dúvida, uma vez que o elemento principal e distintivo dos nomes de domínio em disputa são os termos “volks”, “volkswagen”, “vw” e “golf”, que reproduzem na íntegra marcas da Reclamante ou uma parte distintiva das mesmas¹. Quanto

¹ A comparação fonética e visual de um nome de domínio com a marca da reclamante é de significativa relevância na aferição da confundibilidade. Ademais, o conteúdo do sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio pode efetivamente fornecer indícios referentes à intenção do reclamado quanto a uma marca específica. Portanto, o contexto em que o nome de domínio está inserido pode auxiliar na avaliação da confundibilidade. No caso concreto, os nomes de domínio em disputa <caminhaovolks.com.br> e <caminhoesvolks.com.br> direcionam a sítios de rede eletrônica em que há publicidade de venda e anúncios de serviços de terceiros, inclusive de alguns competidores das Reclamantes. Sendo assim, o Especialista entende que o Reclamado objetivou locupletar-se com a confusão instaurada entre os usuários da Internet.

aos prefixos, é assente na jurisprudência do Centro que acrescentar termos genéricos a marcas anteriormente registradas e conhecidas do mercado não é suficiente para afastar a similaridade entre as marcas e os nomes de domínio, nem afastar a possibilidade de confusão entre os mesmos. Entre outros podemos citar *Globex Utilidades S/A v. Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A*, Caso OMPI No. DBR2012-0012. No caso concreto, o acréscimo dos termos potencializa o grau de confusão por tratar-se da mesma área de atuação, com referência a produtos ou modelo específico.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa

O Especialista conclui que o Reclamado não possui registro de marca ou nome comercial contendo “Volks”, “Volkswagen”, “Vw” e “Golf”, e nem é comumente conhecido por nenhuma destas marcas ou termos. O Especialista reconhece que as Reclamantes nunca deram autorização para o Reclamado incorporar as suas marcas VOLKSWAGEN, VW e GOLF aos nomes de domínio em disputa, e, como o Reclamado escolheu não apresentar nenhum argumento no sentido de comprovar qualquer autorização, fica claro que a única intenção do Reclamado ao proceder com o registro dos nomes de domínio em disputa era a de atrair usuários da Internet e consumidores aos seus sítios de rede eletrônica, criando uma falsa associação com as Reclamantes, com o propósito de obter ganhos comerciais como o próprio Reclamado confessou.

Ademais, as Reclamantes apresentaram provas suficientes de que suas marcas VOLKSWAGEN e VW são notoriamente conhecidas, o que levaria o Especialista a concluir, se não tivesse sido confessado pelo próprio Reclamado, que este não poderia desconhecer a existência das marcas VOLKSWAGEN, VW e GOLF detidas pelas Reclamantes.

Assim, entende o Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa.

C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé

Para a caracterização da má fé no registro ou na utilização do nome de domínio, o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo (parágrafo único do art. 3 do Regulamento):

- 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 do Especialista, parece evidente estarmos diante da hipótese prevista no item d) acima posto que, conforme comprova o Anexo 24 da presente Reclamação, os sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa <caminhaovolks.com.br>, <caminhaovolkswagen.com.br>, <caminhaovw.com.br>, <caminhoesvolks.com.br> e <novogolf.com.br> fazem específica referência aos produtos das Reclamantes, além de fazerem referência às suas igualmente afamadas marcas registradas VOLKSWAGEN, VW e GOLF e nome empresarial, tudo de modo a criar inevitável situação de confusão perante o mercado consumidor. Ademais, não há disclaimer nos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa noticiando qualquer espécie de vínculo do Reclamado com as Reclamantes.

É possível verificar ainda que os referidos sítios de rede eletrônica efetivamente trazem publicidade de venda e anúncios de serviços de terceiros, inclusive de alguns competidores.

Dessa forma, na opinião deste Especialista, o Reclamado, ao usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé ao intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seus sítios da rede eletrônica, criando uma situação de confusão com as marcas registradas das Reclamantes.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <caminhaovolks.com.br>, <caminhaovolkswagen.com.br>, <caminhaovw.com.br>, <caminhoesvolks.com.br> e <novogolf.com.br> sejam transferidos para a Reclamante Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., conforme requerido na Reclamação².

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 11 de janeiro de 2014

Local: São Paulo, Brasil

² 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.