

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Comuto v. IBT Comércio de Produtos Óticos e Correlatos Ltda.  
Caso No. DBR2014-0006

### **1. As Partes**

A Reclamante é Comuto, de Paris, França, representada por Nameshield, França.

A Reclamada é IBT Comércio de Produtos Óticos e Correlatos Ltda., de São Paulo, São Paulo, Brasil, representada por [REDACTED]

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

O nome de domínio em disputa é <blablacar.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.br.

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 25 de junho de 2014. Em 25 de junho de 2014, 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. No dia 26 de junho de 2014, 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 nome de domínio e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou material complementar no dia 8 de julho de 2014.

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 10 de julho de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 30 de julho de 2014. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 23 de julho de 2014.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 28 de julho de 2014. 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 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 é uma empresa francesa que atua, desde 2004, na aproximação de pessoas para o compartilhamento de transporte (“carona”).

É ela titular dos nomes de domínio <blablacar.com> (registrado em 31 de agosto de 2010); <blablacar.net> e <blablacar.org> (registrados em 16 de setembro de 2010); < blablacar.fr >, <blablacar.co.uk> e <blablacar.es> (registrados em 17 de setembro de 2010); <blablacar.it> (registrado em 27 de abril de 2011) e <blablacar.pt> (registrado em 1º de maio de 2012) (Anexo 4 juntado com a Reclamação).

A Reclamante é a titular da marca BLABLACAR, registrada sob o n. 3885499 desde 2011 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial francês (“INPI”) e das marcas comunitárias n. 10813236 e 10812485 para a expressão BLABLACAR registradas em 17 de abril de 2012.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 09 de maio de 2013.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que:

- a) o nome de domínio em disputa é idêntico à marca e aos nomes de domínio anteriormente por ela registrados;
- b) a Reclamada não possui nenhuma relação comercial ou institucional com a Reclamante, nem é licenciada ou autorizada de forma alguma a usar a marca BLABLACAR da Reclamante;
- c) a Reclamada atua no comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, não relacionado com a marca BLABLACAR;
- d) a Reclamada utiliza o nome de domínio em disputa para a veiculação de página Web que pode criar confusão aos usuários da Internet com a marca e serviços da Reclamante, na medida em que do sítio consta uma imagem (em cores similares àquelas usadas pela Reclamante) que mostra um automóvel e um polegar, alusivos à atividade de carona, facilitada pela Reclamante;
- e) a Reclamada, em resposta a notificação enviada pela Reclamante ofereceu o nome de domínio em disputa por EUR 25.000 (vinte e cinco mil euros) (Anexo 5 juntado com a Reclamação), o que denota que a Reclamada apenas registrou o nome de domínio em disputa para obter um ganho financeiro, em má fé.

##### **B. Reclamada**

A Reclamada alega ter sido fundada em 25 de outubro de 1991, atuando desde então no comércio de

produtos e serviços relativos a suas marcas LEITOR, SUNDAY, JEAN HERVÉ e ANNA JANKOV.

Buscando lançar nova linha de produtos, destinada a pessoas que passem determinado tempo expostas às condições da natureza e ao efeito de raios solares, mas que facilitassem sua visão referente ao seu objetivo, registrou o nome de domínio em disputa.

Sustenta, ainda, a Reclamada que BLABLACAR não é uma marca registrada no Brasil, nem pode ela ser considerada uma marca notoriamente conhecida, devendo a Reclamação ser rejeitada.

## 6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

“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.”

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <blablacar.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.br”, é idêntico ao nome de domínio <blablacar.com> sobre o qual a Reclamante detém anterioridade.

Decisões anteriores adotadas de acordo com o Regulamento já suficientemente demonstraram que a mera adoção de uma diversa terminação de nível superior não é suficiente para afastar a alegação de similitude passível de causar confusão com sinais distintivos anteriores, focada nos elementos distintivos do nome de domínio. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001.

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

De outro lado, 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) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio 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, ressalte-se, não obstante que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, de registro do nome de domínio em disputa - com má fé - visando a intencionalmente vendê-lo para a Reclamante ou para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante (itens *a*) e *d*) acima).

A maior delas, decorre da aposição de imagens no sítio Web relativo ao nome de domínio em disputa que, além de simular as cores utilizadas pela Reclamante, reproduzem a imagem de um automóvel com um polegar, símbolo indicativo de carona, acrescidas da imagem do mapa do Brasil com a bandeira brasileira estilizada e a expressão “breve” em destaque. Ou seja, o conjunto formado por essas imagens indica, claramente ao ver deste Especialista, que o sítio Web relativo ao nome de domínio em disputa em breve se referirá a caronas no Brasil: exatamente a atividade desempenhada pela Reclamante.

Outro aspecto que corrobora com a conclusão acima está no fato de que a Reclamada, ao responder à notificação enviada, em inglês, pela Reclamante, ofereceu o nome de domínio em disputa pela quantia de vinte e cinco mil euros, consideravelmente elevada. Chama, ainda, a atenção deste Especialista o fato de que a resposta à notificação foi escrita em francês impecável, ainda que a notificação tenha sido enviada em inglês, o que pode ser mais um indício de que a Reclamada estivesse familiarizada com a Reclamante.

Quanto à justificativa apresentada pela Reclamada de que o nome de domínio em disputa seria utilizado para nova linha de produtos, destinada a pessoas que passem determinado tempo expostas às condições da natureza e ao efeito de raios solares, mas que “facilitassem sua visão referente ao seu objetivo”, parece a este Especialista inteiramente desconexa com esta disputa. De fato, a afirmação da Reclamada em nada justifica a escolha do termo “blablacar”, que não possui relação alguma com o comércio de produtos óticos ou correlatos, atividade desempenhada pela Reclamada. Com efeito, “bla bla” e “car” se prestam antes a se referirem a fala e carro, não estando relacionados a ótica ou correlatos.

Por fim, o fato de não haver registro de marca no Brasil, nem de ter sido produzida prova de ser a marca BLABLACAR notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial, não afastam os direitos anteriores da Reclamante, salvaguardados pelo Regulamento, que prevê a possibilidade de fundamentação da Reclamação em nomes de domínio anteriores.

Entende, assim, este Especialista, não ter a Reclamada apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta da Reclamada depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca) e de seus nomes de domínio anteriores e tentativa de lucro elevado com a oferta à venda do nome de domínio em disputa.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

## 7. Decisão

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

**Wilson Pinheiro Jabur**

Especialista

Data: 08 de agosto de 2014

Local: São Paulo, São Paulo, Brasil

---

<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.