

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

3A Composites USA, Inc. v. F [REDACTED] T [REDACTED]

Caso No. DBR2015-0003

1. As Partes

A Reclamante é 3A Composites USA, Inc., de Statesville, Estados Unidos da América, representada por Almeida Advogados, Brasil.

O Reclamado é F [REDACTED] T [REDACTED], de [REDACTED], auto-representado.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <alucobond.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 19 de março de 2015. Em 19 de março de 2015, 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 março de 2015, 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 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 se iniciou em 24 de março de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, o prazo para o envio da defesa findou em 13 de abril de 2015. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 13 de abril de 2015.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 27 de abril de 2015. 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 mundialmente conhecida, envolvida na fabricação, desenvolvimento e comercialização de tecnologias avançadas. Seu produto, identificado pela marca ALUCOBOND, é um dos líderes de mercado desde 1969 na área de painéis compostos de alumínio.

A Reclamante é titular da marca ALUCOBOND, registrada em 28 de abril de 1981 sob o n° 1152101 perante o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos ("USPTO") e perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI") sob os n.ºs. 818.876.689, 818.876.719, 818.876.727, com data de concessão de 16 de junho de 1998, e 837.093.347, com data de concessão de 18 de fevereiro de 2014, em diversas classes.

A Reclamante é também titular dos nomes de domínio <alucobond.com> e <alucobond.net>, registrados em 1997 e 2005, respectivamente.

O nome de domínio em disputa <alucobond.com.br> foi registrado em 20 de janeiro de 2014 pelo Reclamado.

No momento dessa decisão, o nome de domínio em disputa remetia para um sítio de rede eletrônica não disponível.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa é idêntico à marca de sua titularidade.

A Reclamante afirma que o nome de domínio em disputa direcionava usuários de Internet a outro endereço do Reclamado, <terzian.com.br>, o qual hospedava sítio de rede eletrônica de empresa que comercializa produtos semelhantes aos identificados pela marca ALUCOBOND. Alega, portanto, que o objetivo do Reclamado é desviar usuários da Internet, o que configuraria prática de concorrência desleal e parasitária.

A Reclamante afirma que o Reclamado não possui autorização para ofertar, vender ou anunciar produto comercializado pela Reclamante, restando clara a violação dos seus direitos.

A Reclamante argumenta que enviou notificação extrajudicial ao Reclamado, entregue no dia 4 de abril de 2014, a fim de solucionar o conflito. Afirma, ainda, que apesar do Reclamado ter retirado do ar momentaneamente o sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa, teria enviado proposta da venda da titularidade do domínio por BRL 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Reclamante aduz serem nítidos os danos suportados pela utilização indevida do nome de domínio em disputa, visto que o Reclamado estaria desviando sua clientela.

A Reclamante alega que o único e exclusivo objetivo do Reclamado ao utilizar o nome de domínio em disputa seria auferir lucro com a situação de confusão criada com a marca registrada da Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado alega não ter conhecimento do que está sendo solicitado, afirmando que esta seria uma demonstração de abuso de poder econômico.

O Reclamado afirma ter retirado o sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa do ar imediatamente ao receber a notificação da Reclamante. Alega que a Reclamante ofereceu USD 5.000,00 (cinco mil dólares) pelo nome de domínio em disputa, o que o Reclamado não aceitou. O Reclamado alega ter feito contra-proposta de transferir gratuitamente o nome de domínio em disputa à Reclamante, em troca de parceria de distribuição de seus produtos no Brasil.

O Reclamado alega que a expressão “Alucobond” seria de domínio público, uma vez que o termo teria se transformado em sinônimo do produto “alumínio composto”.

O Reclamado afirma ter seguido todas as instruções e regras do NIC.br, tendo realizado os pagamentos necessários em dia, o que lhe conferiria direitos sobre o nome de domínio em disputa.

O Reclamado alega possuir legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa uma vez que trabalha com o material “alumínio composto”, que seria conhecido no Brasil como “Alucobond”.

Argumenta, por fim, não ter agido de má-fé, uma vez que teria retirado o sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa do ar assim que solicitado pela Reclamante.

6. Análise e Conclusões

Para obter êxito, a Reclamante deve demonstrar que todos os elementos listados no art. 3 do Regulamento foram satisfeitos:

- (i) O nome de domínio em disputa é idêntico ou de similaridade passível de confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento sobre o qual a Reclamante possui direitos; e
- (ii) O nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé.

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

O Especialista verificou que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca ALUCOBOND da Reclamante, o que o Reclamado não nega. Nesse sentido, o Especialista conclui que não há qualquer diferenciação entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante. De fato, o nome de domínio em disputa pode levar consumidores da Reclamante a erro.

Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a primeira condição do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

O art. 10.b) do Regulamento determina que o Reclamado poderá alegar como matéria de defesa todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento.

A esse respeito, o Reclamado aduz que teria interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa pois ofereceria o produto “alumínio composto” à venda há muitos anos e que tal produto seria comumente conhecido como “Alucobond”.

O Reclamado alega ainda que teria cumprido todas as regras determinadas pelo Nic.br para o registro do nome de domínio em disputa, o que lhe conferiria direitos sobre ele.

O Especialista nota que as alegações de suposta diluição da marca da Reclamante não são comprovadas pelo Reclamado. Os documentos que acompanham a Reclamação e a Defesa demonstram que a Reclamante possui registros marcários validamente expedidos e atualmente em vigor para a marca ALUCOBOND. Desta forma, não são cabíveis as alegações do Reclamado de que o nome de domínio em disputa seria composto por expressão de domínio público.

O Reclamado alega que comercializa o produto “alumínio composto”, o que é comprovado por ele. Não obstante, o Especialista nota que o Reclamado utilizou o nome de domínio em disputa para redirecionar usuários para o sítio de rede eletrônica “www.terzian.com.br”, que comercializa produtos concorrentes aos da Reclamante. O Especialista entende que desviar e confundir consumidores, fazendo-se valer da fama da Reclamante, não pode ser considerado um uso de boa-fé que confira direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

Portanto, frente ao exposto, como o Especialista não identificou qualquer circunstância que indique direitos ou legítimo interesse do Reclamado sobre o nome de domínio em disputa, o Especialista conclui que o Reclamado não preencheu o requisito do art. 10.b) do Regulamento.

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

O Especialista conclui que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa para reproduzir intencionalmente a marca registrada ALUCOBOND da Reclamante. As evidências fornecidas na Reclamação confirmam que a Reclamante já vinha utilizando a marca ALUCOBOND muito tempo antes do registro do nome de domínio em disputa, incluindo em nomes de domínios semelhantes ao nome de domínio em disputa. Ademais, o Reclamado afirma em sua defesa que comercializa produtos concorrentes ao produto da Reclamante e que tinha conhecimento da Reclamante e de sua marca ALUCOBOND no momento do registro do nome de domínio em disputa.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa teria sido utilizado pelo Reclamado para desviar clientela para seu próprio sítio da rede eletrônica, o que não é negado por ele. O Especialista conclui que, ao usar o nome de domínio, o Reclamado intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

No momento dessa decisão, o nome de domínio em disputa remetia para um sítio de rede eletrônica não disponível. O Especialista entende que o uso passivo de um nome de domínio não configura um uso de boa-fé.

Sendo assim, considerando a notoriedade da marca da Reclamante e o não fornecimento de qualquer evidência de uso de boa-fé do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado, o Especialista conclui que o Reclamado registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a segunda condição do art. 3 do Regulamento.

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 <alucobond.com.br> seja transferido para a

Reclamante¹.

Eduardo Machado

Especialista

Data: 11 de maio de 2015

Local: Rio de Janeiro, Brasil

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão 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.