

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. P [REDACTED] C [REDACTED] J [REDACTED]  
Caso No. DBR2015-0005

### 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, Brasil, representada por Salusse Marangoni Advogados, Brasil.

A Reclamada é P [REDACTED] C [REDACTED] J [REDACTED] de São Paulo, Brasil.

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

O nome de domínio em disputa é <golf.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 16 de abril de 2015. Em 17 de abril 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 17 de abril de 2015, 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 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 iniciou em 22 de abril de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, o prazo para o envio da defesa findou em 12 de maio de 2015. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 13 de maio de 2015, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

Em 13 de maio de 2015 a Reclamada transmitiu e-mail ao Centro no qual informa que a Reclamada não seria mais a proprietária do nome de domínio em disputa. Na mesma data, as Reclamantes transmitiram Manifestação Suplementar acerca da manifestação da Reclamada. Em 15 de maio de 2015, a Reclamada



enviou nova comunicação em resposta à Manifestação Suplementar das Reclamantes.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 26 de maio 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**

As Reclamantes integram o grupo econômico Volkswagen, um dos líderes mundiais em produção de veículos. A 1ª Reclamante goza de proteção da marca GOLF na Classe 7: 25, referente a veículos e suas partes, registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI") em 10 de agosto de 1979, e a 2ª Reclamante possui o nome de domínio <novogolf.com.br> desde 27 de fevereiro de 2012.

A Reclamada não possui junto ao INPI qualquer pedido de registro de marca. Possui, no entanto, inúmeros registros de nomes de domínio, incluindo o nome de domínio sob disputa, <golf.com.br>, registrado em 18 de abril de 2013.

As Reclamantes interpelaram extrajudicialmente a Reclamada pleiteando que esta última se abstivesse do uso do nome de domínio em disputa, bem como transferisse a titularidade do mesmo.

#### **5. Questões preliminares**

Como questão preliminar, este Especialista, após analisar as Manifestações Suplementares das Reclamantes e da Reclamada, entendeu que elas contribuem para a apreciação da disputa e não prejudicam a agilidade do processo e, portanto, o Especialista entende que são admissíveis.

Também como questão preliminar, o Especialista entende que o polo passivo da Reclamação deve ser ocupado pela Reclamada, pois as questões devem ser analisadas ao tempo da apresentação da Reclamação, a qual delimita o escopo da disputa (cabendo notar que a Reclamada não chegou a apresentar Defesa, no prazo previsto).

De acordo com o art. 7 do Regulamento, "desde a comunicação do início do procedimento do SACI-Adm e até o seu término, o NIC.br não permitirá a transferência de titularidade do nome de domínio em disputa, exceto em cumprimento de ordem judicial ou proferida por um tribunal arbitral". De fato, o NIC.br confirmou que a Reclamada permanece como titular do nome de domínio em disputa e que este continua bloqueado para transferência.

#### **6. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamantes**

As Reclamantes afirmam que:

- (i) o nome de domínio em disputa cria confusão com marca registrada de titularidade da 1ª Reclamante;
- (ii) tal marca é notoriamente conhecida, nos termos do art. 126 da Lei 9.279 ("Lei de Propriedade Industrial"), pois a marca GOLF identifica um modelo de carro que é sucesso de vendas no mundo

todo;

- (iii) a Reclamada quer se aproveitar da fama das Reclamantes;
- (iv) estaria caracterizada a má-fé da Reclamada tendo em vista que:
  - na troca de e-mails entre as partes, a Reclamada pediu o valor de BRL 100.000,00 para vender o nome de domínio em disputa para as Reclamantes, embora tenha depois pedido para desconsiderar a proposta de venda;
  - a Reclamada possui grande quantidade de nomes de domínio registrados em seu nome em violação a direitos marcários de terceiros;
  - está caracterizado o chamado *passive domain name holding*; e,
  - a Reclamada buscou alterar o titular do nome de domínio em disputa após ter ciência da apresentação da Reclamação.

#### **B. Reclamada**

A Reclamada não apresentou contestação durante o prazo para Defesa. O silêncio da Reclamada autorizaria este Especialista, segundo o Regulamento, a basear sua decisão nos fatos e nas provas produzidas neste procedimento.

Ao ser notificada pelo Centro de sua revelia, a Reclamada enviou e-mail, alegando, resumidamente, que não seria mais a titular do nome de domínio e que discorda das alegações feitas pelas Reclamantes, tendo em vista que o nome de domínio em disputa teria sido adquirido com foco no esporte. Solicitou, ainda, que futuras informações fossem encaminhadas para o endereço de e-mail do suposto novo titular.

#### **7. Análise e Conclusões**

A análise dos fatos e das alegações da Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca da 1ª Reclamante, ensejando confusão, (ii) a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, e (iii) este último foi registrado e usado de má-fé, tendo em vista a conduta da Reclamada de uso passivo, proposta de venda, e tentativa de transferência após ter tomado conhecimento da Reclamação.

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

A 1ª Reclamante comprovou a titularidade da marca GOLF no Brasil, registrada em 1979, que é reproduzida integralmente no nome de domínio em disputa. O nome de domínio em disputa é, portanto, idêntico à marca GOLF.

As Reclamantes demonstraram, ainda, que o modelo de carro "Golf" já era produzido e comercializado no Brasil muito antes do registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

O Especialista conclui que as Reclamantes comprovaram a titularidade da marca GOLF no Brasil para os efeitos do art. 3(a) do Regulamento, e que o nome de domínio em disputa é idêntico à marca GOLF.

#### **B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa**

O art. 11 do Regulamento prevê que o reclamado poderá apresentar em sua 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 Reclamada não apresentou defesa e em suas comunicações informais ao Centro limitou-se a declarar que havia registrado o nome de domínio em disputa “com foco no esporte” e que este teria sido transferido a um terceiro. As alegações da Reclamada não são corroboradas por quaisquer documentos.

Por sua vez, as Reclamantes alegam que a Reclamada não possui direitos ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa. As Reclamantes alegam que a Reclamada seria titular de diversos outros nomes de domínio que reproduzem marcas registradas de terceiros e que a Reclamada não seria titular de nenhum pedido ou registro de pedido marcário.

As Reclamantes apresentaram reprodução da tela do resultado de uma busca conduzida na base de dados do INPI por registros e/ou pedidos de registros, que não apresentou qualquer resultado de pedidos de registros e/ou registros de marca(s) em nome da Reclamada<sup>1</sup>.

Adicionalmente, o Especialista, em pesquisa independente, buscou referências na Internet de associação entre a Reclamada e o esporte golfe (ou no inglês, *golf*), utilizando o mecanismo de busca constante no website “www.google.com.br” e utilizando como parâmetro de busca o nome da Reclamada adicionado ao nome de tal esporte, tanto em português como em inglês, sem obter nenhum resultado positivo.

Por fim, o fato de a Reclamada afirmar em sua correspondência enviada ao Centro que não seria mais a proprietária do nome de domínio em disputa e direcionar as comunicações a terceiro reforça sua ausência de interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

De acordo com os elementos apresentados na Reclamação e os pesquisados de forma independente pelo Especialista e face à ausência de Defesa, o Especialista conclui que a Reclamada (i) não possui nome, marca, produto ou serviço associados ao nome de domínio em disputa; (ii) não usa a expressão presente no nome de domínio em disputa, nem é conhecida por tal designação; e (iii) não possui qualquer vínculo conhecido com as Reclamantes ou autorização destas para registrar o nome de domínio em disputa e/ou usar sua marca GOLF.

Portanto, na avaliação deste Especialista, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.

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

O art.3, parágrafo único, do Regulamento prevê rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar a má-fé da Reclamada.

Neste caso, as mensagens de correio eletrônico apresentadas pelas Reclamantes como troca de correspondência com a Reclamada levam à conclusão de que está configurada a hipótese da alínea (a) do referido parágrafo, tendo em vista que o valor exigido pela Reclamada (BRL 100.000,00) denota conhecimento acerca das Reclamantes e do porte de seu grupo econômico. O Especialista entende que o registro do nome de domínio em disputa foi realizado tendo as Reclamantes e sua marca GOLF em mente e com a intenção de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para as Reclamantes ou para terceiros.

No momento em que a Reclamação foi apresentada, o nome de domínio em disputa não estava em uso pela Reclamada. A este respeito, conforme já decidido em outros procedimentos administrativos sob o Regulamento, o uso passivo também pode caracterizar a má-fé. Confira-se:

A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) de não usar o domínio, (b) de

<sup>1</sup> Este Especialista realizou nova busca e também não encontrou qualquer pedido de registro/ registro de marca(s) em nome da Reclamada.



não indicar qualquer pretensão de uso, e (c) de nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado, eis que não se coaduna com o dever geral de colaboração e lealdade, com o princípio da boa fé e com a função social e econômica desse ativo. Ou seja, tal circunstância, associada (d) à inexistência de registro para essa marca pelo Reclamado e (e) de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa expressão, que não tem significado em língua portuguesa, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento. (*Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001)

De acordo com os documentos anexados à Reclamação, durante curto período de tempo o nome de domínio em disputa foi utilizado para hospedar um sítio de rede eletrônica que oferecia o nome de domínio em disputa à venda e que apresentava conteúdo relacionado ao esporte golfe. As Reclamantes alegam que tal conteúdo foi colocado no ar logo após o recebimento da notificação por elas enviada. Ainda que tal uso, em princípio, pudesse ser legítimo, as circunstâncias do caso indicam que a verdadeira intenção da Reclamada foi aproveitar-se de maneira ilegítima do nome de domínio em disputa. Não é incomum que titulares de nomes de domínio em disputa os vinculem a sítios de rede eletrônica construídos precariamente apenas a fim de emular um uso legítimo. De qualquer forma, o nome de domínio em disputa não se encontra em uso desde, pelo menos, 1 de agosto de 2014 e o Especialista entende que o uso passivo de um nome de domínio não configura um uso de boa-fé.

Após cientificada da Reclamação, a Reclamada alterou o nome constante do diretório Whois e enviou e-mail ao Centro alegando que o nome de domínio em disputa não mais estava sob sua responsabilidade e que teria sido transferido a um novo proprietário, apesar do nome de domínio em disputa encontrar-se bloqueado para transferência pelo NIC.br e de esta entidade ter confirmado que a Reclamada permanece constando como sua efetiva titular. A conduta da Reclamada pode caracterizar uma tentativa do chamado *cyber flight*<sup>2</sup>, que caracteriza indício de má-fé, na medida em que visa simplesmente a deslocar o destinatário da Reclamação.

O Especialista conclui que o nome de domínio em disputa foi registrado e utilizado com má-fé.

## 8. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com o art.1(1) do Regulamento e o art.15 das Regras, o Pannel Administrativo decide que o nome de domínio <golf.com.br> seja transferido para a 2ª Reclamante<sup>3</sup>.



Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 02 de junho de 2015

Local: Rio de Janeiro

<sup>2</sup> *Cyber flight* constitui a transferência ilegítima de um nome de domínio sujeito a um procedimento administrativo de resolução de disputa, durante a tramitação deste.

<sup>3</sup> 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.