

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN X J. [REDACTED] L. [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND-201523

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, Clermont-Ferrand, França, neste ato representado por [REDACTED], com endereço na [REDACTED] é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

[REDACTED] L. [REDACTED] CPF/MF nº 833. [REDACTED]-87, [REDACTED], com endereço eletrônico [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O Nome de Domínio em disputa é: <viamichelin.com.br>, tendo sido registrado em **18/02/2015** junto ao Registro.br pelo Reclamado.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A reclamação foi ativada pela presente Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) em 24/09/2015, data em que foram confirmados os pagamentos das taxas e demais valores devidos, bem como entregue os termos da reclamação e respectivos documentos.

Ainda em 24/09/2015 a Secretaria desta Câmara transmitiu solicitação ao NIC.br para apresentação de informações cadastrais do nome de domínio, conforme artigos 7.1 e 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 25/09 o NIC.br enviou as informações pertinentes e confirmou a indisponibilidade de transferência do domínio em razão da presente demanda.

Cumprindo o prazo de 5 dias, a CASD-ND enviou, em 29/09/2015, comunicado de irregularidades ao Reclamante para apresentar, em 5 dias corridos: 1) cópia atualizada dos seus atos constitutivos; 2) comprovação dos poderes de quem assina pela entidade; e 3) comprovante de pagamento das taxas aplicáveis. Em 06/10/2015 o Reclamante, requereu a extensão do prazo por mais 10 dias em razão da dificuldade de obtenção do seu “affidavit” por tratar-se de empresa estrangeira e a CASD-ND aceitou o pedido.

No dia seguinte, 07/10/2015, foi confirmado pela CASD-ND o recebimento dos documentos faltantes com a ressalva de que ficaria a cargo desta Especialista analisar o mérito da documentação apresentada e, em 08/10/2015, foi enviada simultaneamente para as partes e para o NIC.br a Intimação para apresentação de Resposta e de Início do Procedimento.

O Reclamado apresentou resposta e documentos tempestivamente, em 21/10/2015, e em 26/10/2015 a Secretaria desta Câmara confirmou o recebimento da resposta e documentos e já os disponibilizou para o Reclamante e o NIC.br.

Tendo recebido o convite desta Câmara para atuar como Especialista nesta demanda em 03/11/2015, aceitei e, ato contínuo, foi enviada a Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, tendo sido comunicada a nomeação às partes em 04/11/2015.

Em 10/11/2015 foi enviada a documentação pertinente a esta demanda para a análise e decisão desta Especialista.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

Em apertada síntese, o Reclamante, deu início ao presente procedimento do SACI-Adm contra o Reclamado, J. [REDACTED] L. [REDACTED] em razão do registro do nome de domínio <viamichelin.com.br> em 18/02/2015.

Inicia suas alegações com um breve histórico que visa demonstrar a importância e a notoriedade do nome e da marca “MICHELIN”, visto que, segundo ele, trata-se de empresa fundada em 1889, contando atualmente com 68 unidades de produção, em 17

países, com produção de 178 milhões de pneus/ano, estando presente em 170 países e com participação de 14% do mercado mundial.

Foi apresentada listagem contendo os registros de marca do Reclamante no Brasil e também mencionado que é ele titular dos domínios <viamichelin.com.pt> e <viamichelin.com>, utilizados como guia de mapas, itinerários, tráfego, reserva de hotel, dentre outras utilidades para viajantes, o que pode ser confirmado em pesquisas realizadas por esta Especialista.

Segundo o Reclamante, o Reclamado registrou o nome de domínio em questão e passou a divulgar página idêntica ao do seu portal identificando-o como Michelin Brasil, prejudicando-o por armazenar dados de forma indevida e sem o consentimento dos visitantes.

Para comprovar o acima alegado, foi apresentada cópia das páginas de ambas as partes, com conteúdo idêntico.

O Reclamante continua suas alegações ponderando que a intenção do Reclamado ao registrar e usar o nome de domínio em questão, composto por marca que seria notoriamente conhecida em seu ramo de atividades, tem por fim aumentar a quantidade de usuários visitantes da página de forma a aumentar o lucro com a sua *webpage* por meio dos serviços de publicidade da *web*.

A prática dos atos acima mencionados demonstraria, portanto, a má-fé, nos termos do item 2.2 “d”, do Regulamento da CASD-ND, bem como a prática de crime de concorrência desleal, previsto no inciso III, do artigo 195 da LPI. O registro do domínio em questão também seria uma afronta à proibição prevista nos artigos 1º, parágrafo único e 3º, inciso IV, da resolução CGI.br.

Para fundamentar o seu legítimo interesse em relação ao nome de domínio questionado o Reclamante aponta o fato de ser titular de registro da marca “MICHELIN”, reproduzida pelo domínio www.viamichelin.com.br e, para comprovar, juntou relatório contendo a descrição dos registros para tal marca no INPI brasileiro. Também mencionou que usaria a marca “VIA MICHELIN”.

Por fim, o Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja transferido para ele.

b. Do Reclamado

O Reclamado inicia sua defesa alegando que a aquisição do nome de domínio em questionamento teria ocorrido seguindo todos os preceitos legais, pois, teria ele a intenção de uso do domínio para um projeto que está em planejamento, projeto este que não vislumbraria qualquer tipo de relação com a marca “MICHELIN”.

Defende-se da alegação de má-fé do Reclamante alegando que o domínio estava disponível para registro e não teria por fim o uso para qualquer tipo de atividade associada à marca “MICHELIN”. Continua a defesa afirmando que a marca “MICHELIN” jamais teria sido usada por ele e que não seria utilizada no futuro por não ter qualquer interesse nela e também porque teria conhecimento de que seria necessário obter autorização para uso e exploração de marca registrada por terceiro.

Alega, ainda, que atualmente teria sido feito um redirecionamento no domínio <viamichelin.com.br> para o <michelin.com.br> a pedido do Reclamante e que tal pedido teria sido uma “armadilha” para poder utilizar o argumento de que o seu site teria sido clonado. Continua a defesa afirmando que a ação de redirecionamento eletrônico de páginas não traria qualquer prejuízo ao Reclamante e que o redirecionamento será mantido apenas até a análise deste procedimento.

Em outra linha de defesa, alega que as palavras “VIA” e “MICHELIN” não são de uso exclusivo porque seriam nomes de uso comum.

Por fim, alega que o Reclamante registrou os domínios <viamichelin.com> e <viamichelin.com.pt> há mais de 10 anos e que não teve interesse em registrar o <viamichelin.com.br> o que demonstraria que o Reclamante não teria interesse no mesmo e requer a manutenção do direito do Reclamado de exploração e utilização do domínio em disputa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que as partes estão legalmente representadas neste Procedimento e a Reclamação, assim como a Resposta, estão em conformidade com as disposições do Regulamento desta Câmara, não havendo a necessidade de produção de novas provas, uma vez que já existem elementos suficientes para a decisão da presente demanda, apresenta-se abaixo a fundamentação que levou esta Especialista a acolher o pedido do Reclamante.

Nos termos do disposto no artigo 4.1 do Regulamento desta Câmara, o Reclamante comprovou o legítimo interesse para o pedido em questão e os demais requisitos pertinentes, uma vez que

apresentou provas da titularidade de diversos registros de marca “MICHELIN” no Brasil, para assinalar produtos e serviços em inúmeras classes, incluindo-se aí seus principais produtos e serviços.

Também se verifica indícios de má-fé, nos termos do artigo 2.2, do mesmo Regulamento, que dispõe:

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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.

Apesar de alegar em sua defesa que não agiu com má-fé, que o domínio teria sido registrado para ser usado em um projeto que ainda está sendo planejado e que o redirecionamento da página do Reclamante para seu domínio teria ocorrido a pedido do próprio Reclamante, não há qualquer prova destas alegações na documentação apresentada pelo Reclamado.

E ainda que houvesse um projeto, como alegado, não há como descartar o fato de que o nome de domínio em questionamento é composto por marca já registrada pelo Reclamante, notoriamente conhecida mundialmente e cujo conjunto “viamichelin” já é objeto de outros nomes de domínio para sites em que a Reclamante divulga sua marca e oferece serviços a viajantes.

É evidente que o Reclamado conhece a Reclamante, seu mercado e as oportunidades que um domínio composto com sua marca pode gerar, dentre elas: a oportunidade de tentar vender o domínio para aquele que já é detentor de outros compostos pelo mesmo radical “viamichelin” (hipótese da alínea “a” acima transcrita e destacada) e também a oportunidade de se aproveitar

da possibilidade de confusão que o nome composto por marca notoriamente conhecida gera, e auferir lucros através da prática de ato ilícito (alínea “d” acima transcrita e destacada).

O fato de o Reclamado ter também efetuado o registro do domínio www.guiarepsol.com.br, utilizando-se, novamente, de marca notoriamente conhecida e já registrada por terceiro, “REPSOL”, para compor seu conjunto é mais um fator preponderante que esta Especialista observou e que reputa relevante para demonstrar os indícios de má-fé acima apontados.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “a” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do regulamento do SACI-ADM e correspondentes alíneas “a” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20135; ND201312; ND201322; ND201414 e ND201434.

Vale ressaltar que as alegações do Reclamado de que as expressões “VIA” e “MICHELIN” seriam nomes de uso comum não podem ser consideradas quando se depara com inúmeros registros de marca de titularidade do Reclamante, compostos com o termo “MICHELIN” e concedidos sem qualquer ressalva quanto à eventual falta de exclusividade da expressão.

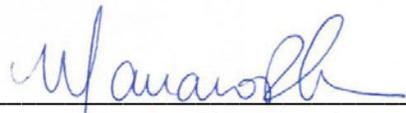
Por fim, a alegação de que o nome de domínio em questão estava livre para registro e não teria sido de interesse do Reclamante, que já possui outros domínios semelhantes há mais de 10 anos, não é um argumento que configure a sua falta de legítimo interesse. Também não pode ser considerado para desconfigurar o indício de má-fé do Reclamado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letras “a” e “c”, cumulado com 2.2, letras “a” e “d” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <viamichelin.com.br> seja transferido ao Reclamante, tal como solicitado na Reclamação.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

De Curitiba para São Paulo, 21 de dezembro de 2015.


Mariana Pereira de Souza Chacur
Especialista