

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Project Management Institute v. Sra. L [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2015-0014

1. As Partes

A Reclamante é Project Management Institute, de Newton Square, Pennsylvania, Estados Unidos da América, representada por Daniel Advogados, Brasil.

A Reclamada é Sra. L [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED]

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <pmibrasil.com.br> e <pmibr.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 18 de novembro de 2015. Em 19 de novembro de 2015, 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 23 de novembro 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 24 de novembro de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 14 de dezembro de 2015. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 16 de dezembro de 2015, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 23 de dezembro de 2015. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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

A Reclamante, cujas iniciais do nome empresarial formam a sigla “PMI”, é uma associação estrangeira para profissionais de gerenciamento de projetos fundada em 1969, com mais de meio milhão de associados e de profissionais certificados em 185 países, dentre os quais o Brasil.

Possui registros das marcas PMI e PMBOK concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) nas classes 16, 35, 41 e 42, sendo o depósito mais antigo datado de 17 de junho de 2003 (processo nº 825596998), concedido em 2 de maio de 2007.

A Reclamante e empresas a ela coligadas são titulares de nomes de domínio contendo a marca PMI no Brasil, como, por exemplo, <pmi.org.br>, criado em 13 de janeiro de 2003.

Os nomes de domínio em disputa, <pmibrasil.com.br> e <pmibr.com.br>, foram registrados pela Reclamada em 26 de fevereiro de 2015 e em 3 de fevereiro de 2015, respectivamente.

A Reclamada não é titular de nenhum pedido ou registro de marca que de alguma forma se relacione com os nomes de domínio em disputa junto ao INPI.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que tem o seu trabalho reconhecido ao redor do mundo na divulgação de gerenciamento de projetos, com diversos produtos e serviços reconhecidos pela marca PMI.

Afirma que: (i) os nomes de domínio são idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com as marcas registradas da Reclamante, (ii) a Reclamada não possui qualquer direito ou legítimo interesse relacionado aos nomes de domínio em disputa e (iii) os nomes de domínio devem ser considerados como tendo sido registrados ou sendo utilizados de má fé pela Reclamada.

Relativamente à configuração da má fé da Reclamada no registro e utilização dos nomes de domínio em disputa, requisito exigido pelo art. 3 do Regulamento e pelo art. 4(b)(v)(1) das Regras, a Reclamante alega que a marca PMI está sendo indevidamente reproduzida pela Reclamada, uma vez que o termo “pmi” se acha presente em ambos os nomes de domínio em disputa e, além disso, que a Reclamada utilizava a marca figurativa da Reclamante em seus sítios na Internet, com a finalidade de prejudicar a atividade da Reclamante, atraindo, com claro objetivo de lucro, usuários da Internet, criando situação de confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Requer, pelo exposto, a transferência dos nomes de domínio em disputa para si.

B. Reclamada

A Reclamada, devidamente notificada, não apresentou defesa, sendo, portanto, revel.

Vale destacar que em 26 de dezembro de 2015 e 28 de dezembro de 2015, a Especialista e o Centro receberam e-mails do Sr. Corrêa de Moraes, por meio do qual ele alega a regularidade do registro e da

utilização dos nomes de domínio em disputa (embora não seja o seu titular) e alega ter sido o sítio da rede eletrônica de sua empresa – PMI Brasil Engenharia Civil e Computação Ltda. – suspenso. O Centro respondeu às Partes lembrando a proibição de comunicações unilaterais entre estas e a Especialista, nos termos do art. 9 das Regras. O Sr. Corrêa de Moraes então respondeu informando que não foi notificado para apresentar defesa e ratificou, para sustentar a regularidade do uso dos nomes de domínio em disputa, que do nome empresarial da sociedade da qual ele é um dos sócios constaria a sigla “PMI”.

6. Análise e Conclusões

A análise das alegações e do conjunto probatório apresentado pela Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) os nomes de domínio em disputa efetivamente criam confusão com a marca da Reclamante; (ii) a Reclamada não possui direitos legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa; e (iii) os documentos apresentados junto à Reclamação indicam que os nomes de domínio em disputa estão sendo utilizados de má fé. Os fundamentos da decisão são a seguir expostos.

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

Os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente a marca da Reclamante, sendo capazes de causar confusão na percepção do público consumidor.

No caso em questão, há que se considerar ainda que a Reclamante tem registrado desde 13 de janeiro de 2003 o nome de domínio <pmi.org.br>, por meio de sua coligada Capítulo São Paulo, Brasil do PMI, explorando-o regularmente no exercício de sua finalidade social.

Relativamente ao nome de domínio <pmibr.com.br>, é o entendimento da Especialista que o acréscimo de elementos a uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes gera confusão que é prejudicial para a Reclamante e para os usuários de Internet. Assim, no caso concreto, o acréscimo da expressão “br” não elimina a possibilidade de confusão.

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

A Especialista conclui pela falta de direitos legítimos da Reclamada, que não possui o registro de marca alguma contendo a expressão “pmi”. Além do mais, devido à falta de seu pronunciamento no caso, tampouco foi dada notícia acerca de eventual exercício pela Reclamada de atividade previamente ao registro da marca PMI pela Reclamante que viesse a justificar o registro dos nomes de domínio em disputa.

Ademais, a falta de resposta da Reclamada à notificação recebida já constitui indício de que a mesma não dispõe de elementos ou argumentos para demonstrar o seu interesse legítimo quanto aos nomes de domínio em disputa.

Quanto à resposta intempestiva recebida do Sr. Corrêa de Moraes, não há qualquer demonstração de sua relação com a Reclamada. Tampouco há qualquer explicação ou provas da relação entre a Reclamada e a empresa PMI Brasil Engenharia Civil e Computação Ltda.

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

Dispõe o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que a ocorrência das circunstâncias a seguir elencadas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio em disputa:

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 de 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.

Entende a Especialista terem ficado configuradas no presente caso as hipóteses (c) e (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada dos nomes de domínio em disputa.

É digno de nota o fato de a Reclamada atuar na mesma área da Reclamante, que, como informado, é associação conhecida mundialmente, o que afasta eventual alegação de que os atos praticados pela Reclamada fossem uma mera coincidência.

Além disso, como se pode verificar da documentação que instrui esta Reclamação, a Reclamada oferecia em seus sítios de rede eletrônica serviços similares aos oferecidos pela Reclamante. A título de exemplo, no sítio de rede eletrônica desta encontra-se uma aba intitulada “Desenvolvimento e Educação”, na qual são oferecidos os serviços de treinamento e desenvolvimento de profissionais, enquanto que a Reclamada oferece em sua página inicial “Curso de Gestão de Projetos”.

A intenção de se assemelhar e tirar proveito do investimento da Reclamante fica mais evidente quando se verifica que a Reclamada reproduzia também em sua página inicial as marcas PMI e PMBOK de titularidade da Reclamante.

Ademais, consta da segunda notificação enviada pela Reclamante à Reclamada que, após a primeira notificação, esta chegou a realizar algumas modificações em seus sítios de rede eletrônica, dentre elas a retirada da marca figurativa PMI e a cessação do uso da marca PMBOK, o que ratifica a constatação da utilização irregular, sendo um indicativo da má fé da Reclamada.

A utilização dos nomes de domínio em disputa causa direta associação com as marcas da Reclamante e, portanto, pode confundir consumidores que estariam buscando acessar o site “www.pmi.org.br”, de titularidade da Reclamante. Além disso, o dano pode ser também estendido à imagem da Reclamante, eis que os consumidores podem ser induzidos a erro ao pensar que os serviços teriam sido prestados pela Reclamante, quando na verdade não tem qualquer vinculação a essa.

Dessa forma, no entendimento desta Especialista, a Reclamada, ao usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé, para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para os seus sítios de rede eletrônica, utilizando-se de forma não autorizada das marcas registradas da Reclamante e, com isso, criando situação de confusão perante o público consumidor e prejudicando o desenvolvimento das atividades da Reclamante.

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 <pmibrasil.com.br> e <pmibr.com.br> sejam transferidos para a Reclamante¹.

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

Simone Lahorgue Nunes
Especialista
Data: 30 de dezembro de 2015

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.