

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Viação Águia Branca S/A v. Brasil By Bus Viagens Ltda.

Caso No. DBR2017-0011

1. As Partes

A Reclamante é Viação Águia Branca S/A do Rio de Janeiro, Brasil, representada por Daniel Advogados, Brasil.

A Reclamada é Brasil By Bus Viagens Ltda. de São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <aguiabranicapassagens.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 6 de abril de 2017. Em 7 de abril de 2017, 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 10 de abril de 2017, 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 18 de abril de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 8 de maio de 2017. A Reclamada apresentou e-mail, datado de 25 de abril de 2017, o qual, na falta de Defesa formal, considera-se como Defesa da Reclamada. Em 10 de maio de 2017, o Centro informou às partes que iria proceder à nomeação do Especialista.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 19 de maio de 2017. 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 2 de junho de 2017, foi proferida a Ordem de Procedimento No. 1, determinando o esclarecimento e comprovação das alegações da Reclamada contidas em seu e-mail datado de 25 de abril de 2017, bem como a apresentação de manifestação da Reclamante em relação aos argumentos de defesa da Reclamada.

Não houve manifestação da Reclamada à Ordem de Procedimento No. 1. Em 12 de junho de 2017, a Reclamante encaminhou e-mail ao Centro apontando a inércia da Reclamada à Ordem de Procedimento No. 1. Em 19 de junho de 2017, o Centro enviou e-mail às partes, informando a nova data da decisão. Em 19 de junho de 2017, a Reclamada enviou e-mail indagando se havia alguma pendência de sua parte.

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 Viação Águia Branca S.A. é uma empresa brasileira fundada em 1946, fazendo parte do Grupo Águia Branca, dedicado ao transporte e logística no Brasil. A Reclamante atua em todo o território brasileiro nos serviços de transporte aéreo e rodoviário de passageiros, logística e comércio de veículos.

De acordo com as informações e documentos juntados à Reclamação, a Reclamante é detentora de diversos registros para a marca ÁGUIA BRANCA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), em diversas classes incluindo registro para a marca nominativa ÁGUIA BRANCA concedido em 25 de maio de 1980, na classe internacional 39, para identificar os serviços de "transportes de passageiros e cargas".

A Reclamante é titular do nome de domínio <aguiabranca.com.br>.

A Reclamante enviou notificação extrajudicial à Reclamada tratando do nome de domínio em disputa, sem receber qualquer resposta.

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 8 de janeiro de 2015. À época da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa era usado para hospedar website que oferecia à venda os serviços da Reclamante. Atualmente o nome de domínio em disputa não é usado.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) O nome de domínio em disputa, <aguiabranicapassagens.com.br>, é idêntico à marca da Reclamante;
- (ii) É titular da marca ÁGUIA BRANCA, em função de diversos registros junto ao INPI, destacando-se o registro No. 007.142.307, concedido em 25 de maio de 1980, o qual lhe garante direitos sobre a marca em território nacional;
- (iii) É empresa notoriamente conhecida no território brasileiro;
- (iv) A Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, e nem autorização ou licença para seu uso;

- (v) A data do registro do nome de domínio em disputa é posterior às datas dos registros marcários da Reclamante;
- (vi) Usuários ou consumidores interessados nos serviços da Reclamante acreditariam que o nome de domínio em disputa é de representante autorizado da Reclamante, quando de fato, não o é;
- (vii) O sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa explora e utiliza a marca ÁGUIA BRANCA, bem como comercializa produtos/serviços da Reclamante sem a sua prévia ou expressa autorização;
- (viii) A Reclamada vinha agindo de má-fé, com o objetivo de se aproveitar da fama da marca da Reclamante para a venda não autorizada de produtos e serviços da Reclamante; e
- (ix) A Reclamada não possui registro para a marca ÁGUIA BRANCA em qualquer jurisdição do mundo, nem utilizava produtos próprios em sua página na Internet.

Por fim, requer que o nome de domínio em disputa, <aguiabranicapassagens.com.br>, seja transferido à Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada, em seu e-mail de 25 de abril de 2017, alega, em síntese, que:

- (i) Trata-se de empresa fundada em 2012 e especializada na revenda de passagens rodoviárias pela Internet, trabalhando com mais de noventa empresas rodoviárias no Brasil;
- (ii) Revende passagens da Reclamante há mais de quatro anos;
- (iii) A Reclamante firmou um contrato de distribuição de passagens por canais digitais com a empresa “J3 Logística” que, por sua vez, é fornecedora da Reclamada há mais de cinco anos; e,
- (iv) Tomou a iniciativa de desenvolver a página na Internet à qual o nome de domínio em disputa remete, com o intuito de divulgar e vender passagens rodoviárias da Reclamante sem dar destaque para a concorrência da mesma.

6. Ordem de Procedimento No. 1

Antes de avançar à análise das alegações, vale ressaltar que o Especialista proferiu a Ordem de Procedimento No.1 , cujo intuito foi – à luz dos arts. 12 e 30 do Regulamento – esclarecer as questões levantadas pela Reclamada em sua defesa informal.

No entanto, decorrido o prazo, a Reclamada não apresentou quaisquer documentos que comprovassem as alegações acima resumidas, deixando de se manifestar quanto ao requerido na Ordem de Procedimento.

7. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do art. 3 do Regulamento foram atendidos.

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento sob o Regulamento,

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 prejuízos, cumulados 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 do 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 caso em comento, a Reclamante informa ser titular de registros e pedidos de registro para a marca ÁGUIA BRANCA junto ao INPI. Em destaque, o registro No. 007.142.307, concedido em 25 de maio de 1980, é o mais antigo para a marca da Reclamante, garantindo-lhe proteção em território nacional.

Com efeito, verifica-se que o nome de domínio em disputa incorpora o termo “águia branca”, que constitui marca registrada pela Reclamante no Brasil.

O acréscimo do termo “passagem”, expressão que remete ao ramo mercadológico da Reclamante, não é capaz de afastar a similaridade entre a marca da Reclamante e o nome de domínio em disputa (nesse sentido: Caso OMPI No. DBR2011-0002, *General Nutrition Investment Company v. Silvania de Souza Silva*, e Caso OMPI No. DBR2012-0013, *General Motors LLC v. Marcos Antonio Covre*).

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais a Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar a Defesa todos os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.

O art. 7(b)(i) das Regras traz um rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar direitos ou interesses legítimos de um reclamado sobre o nome de domínio:

- 1) antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, o reclamado utilizou, ou está se preparando para utilizar, o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços; ou
- 2) o reclamado é comumente conhecido pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa, mesmo que o reclamado não tenha adquirido nenhum direito de marca ou serviço; ou
- 3) o reclamado está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.

No caso em tela, a Reclamada vinha utilizando o nome de domínio em disputa para oferecer à venda

produtos e serviços da Reclamante, alegando estar autorizada para tanto.

Ocorre que, apesar de lhe ser oportunizada a chance de provar a alegada autorização – no prazo para a Defesa e no prazo para atender à Ordem de Procedimento No. 1 – a Reclamada permaneceu silente, deixando de apresentar quaisquer documentos que comprovassem suas alegações.

Sendo assim, não foram verificadas quaisquer evidências de que a Reclamada teria direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

Por outro lado, restou claro que a Reclamada possuía, na data do registro do nome de domínio em disputa, pleno conhecimento da existência da Reclamante e de seus direitos sobre a marca ÁGUIA BRANCA.

Além disso, de acordo com as provas aportadas, a Reclamada utilizou o nome de domínio em disputa anteriormente para vender produtos e serviços da Reclamante, exibindo em seu sítio de rede eletrônica um banner informando que a Reclamada seria um revendedor autorizado da Reclamante, relação que a Reclamada deixou de comprovar.

Assim sendo, o Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou ter direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa 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 em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio em disputa, 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.

Primeiramente, nota-se que o emprego por parte da Reclamada da marca ÁGUIA BRANCA, utilizada pela Reclamante há mais de 35 anos para identificar serviços relacionados ao transporte rodoviário, pode ser entendido como uma evidência de má-fé no registro do nome de domínio em disputa, sobretudo considerando que tal marca é bastante conhecida e que o nome de domínio em disputa também inclui o termo “passagens”, relacionado às atividades da Reclamante.

Some-se a isso o fato de que a Reclamada tinha inegável conhecimento das atividades da Reclamante e de suas marcas no momento em que decidiu por registrar o nome de domínio em disputa.

Nesse sentido, reitera-se que apesar da alegação da Reclamada de que estaria autorizada para comercializar as passagens de ônibus da Reclamante, nenhuma prova que embasasse tal argumento foi juntada à Defesa, mesmo tendo reiteradas oportunidades para tanto.

A Reclamante, por sua vez, nega a existência de qualquer vínculo entre as partes.

Dessa forma, na ausência de quaisquer evidências que demonstrem o contrário, esse Especialista conclui que o nome de domínio em disputa foi registrado de má-fé.

Outrossim, à luz das provas juntadas pela Reclamante, nota-se que o nome de domínio em disputa chegou a ser utilizado pela Reclamada para redirecionar os usuários da Internet à sítio de rede eletrônica que veiculava a marca ÁGUIA BRANCA, assim como para oferecer os produtos e serviços da Reclamante sem a sua prévia autorização e, como já mencionado, utilizando banner que veiculava informação inexata acerca da relação entre as Partes.

Com efeito, aplica-se ao caso o art. 3, parágrafo único, alínea (d) do Regulamento.

Por fim, é válido mencionar que, em 21 de junho de 2017, o Especialista tentou acessar o sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa e verificou que o mesmo se encontra inativo, não direcionando o usuário da Internet para nenhum website.

Todavia, verifica-se que o resultado não descaracteriza a existência de má-fé por parte da Reclamada no tocante ao uso do nome de domínio em disputa, uma vez que, com base na totalidade das circunstâncias do presente caso, a manutenção sem uso do nome de domínio em disputa também configura indício de má-fé na sua utilização.

Portanto, conclui-se que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

8. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <aguiabranicapassagens.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Eduardo Machado

Especialista

Data: 21 de junho de 2017

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.