

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Honda Motor Co., Ltd. v. G [REDACTED] H [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0014

1. As Partes

A Reclamante é Honda Motor Co., Ltd., de Tóquio, Japão, representada por Kasznar Leonardos Advogados, Brasil.

O Reclamado é G [REDACTED] H [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED], de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <queimatotalhonda2017.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 15 de setembro de 2017. Em 18 de setembro 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 19 de setembro de 2017, 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 iniciou em 27 de setembro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de outubro de 2017. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 18 de outubro de 2017, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 8 de novembro 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 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 é empresa japonesa fundada em 1948, dedicando-se, entre outras atividades, à fabricação de automóveis e veículos. É ela titular de diversos registros para a marca HONDA no Brasil, dentre os quais o de:

- No. 007041799, registrado em 5 de maio de 1978 e sucessivamente prorrogado, destinado a assinalar os produtos da antiga classe 07.20/25/40.

Esse registro foi reconhecido como de alto renome em 20 de março de 2015, passando a marca HONDA a gozar da proteção especial, em todos os ramos de atividade, assegurada pelo art. 125 da Lei No. 9.279, Lei de Propriedade Industrial ("LPI").

O nome de domínio em disputa <queimatotalhonda2017.com.br> foi registrado em 10 de agosto de 2017 e atualmente não está direcionado para nenhuma página ativa. Anteriormente à apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa reproduzia o mesmo conteúdo do sítio de rede eletrônica da Reclamante com alteração apenas no número de telefone de contato exibido em tal sítio.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante é empresa japonesa atuante há décadas no Brasil, sendo titular da marca de alto renome HONDA no Brasil, merecedora de proteção especial, em todos os ramos de atividade, assegurada pela LPI.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz a sua marca anterior HONDA, com o acréscimo de termos genéricos incapazes de dotá-lo de distintividade e que, ao contrário, criam confusão com essa marca, fazendo com que os usuários da Internet sejam levados a acreditar que se trataria de um sítio de rede eletrônica que promoveria promoções dos produtos e serviços da Reclamante, o que não é verdade.

Sustenta a Reclamante que o Reclamado registrou e está usando o nome de domínio em disputa em má-fé na medida em que:

- (i) o Reclamado reproduziu integralmente o conteúdo do sítio eletrônico oficial da Reclamante (Anexo 5-B da Reclamação), alterando apenas o número de telefone de contato indicando ser suposto representante autorizado, sem sê-lo;
- (ii) ao utilizar o nome de domínio em disputa, deixou cristalina a sua intenção em desviar ilicitamente clientes da Reclamante, os quais seriam levados a acreditar que ligando para o telefone indicado estariam em contato com a Reclamante, quando, na verdade, estariam sendo vítimas de golpes.

Por fim, outro indício da má-fé do Reclamado estaria na ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada ao Reclamado em 31 de agosto de 2017 alertando-o sobre os direitos da Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu ao presente procedimento.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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-lhe prejuízos, cumulado 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 de 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.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <queimatotalhonda2017.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.com.br”, reproduz integralmente a marca anterior da Reclamante, HONDA.

O acréscimo dos termos “queima total” e “2017”, não afasta a similaridade suficiente para criar confusão com a marca HONDA de titularidade da Reclamante.

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

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

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 3 do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- “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.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante, configurando a hipótese do art. 3, parágrafo único, item d, do Regulamento (acima reproduzido).

A maior delas decorre da reprodução do sítio de rede eletrônica original da Reclamante no sítio da rede eletrônica relativo ao nome de domínio em disputa com a única alteração do número de telefone de contato exibido, indicando suposto representante autorizado, sem sê-lo. Ademais, os termos “queima total” e “2017” acrescentados ao nome de domínio em disputa fazem alusão direta a promoções e a um determinado período de sua ocorrência, aumentando o risco de associação e confusão com a marca HONDA de titularidade da Reclamante.

Com efeito, esta situação cria efetiva possibilidade de prejuízos não apenas à Reclamante mas em especial a usuários da Internet que podem contatar o Reclamado pensando ser ele representante autorizado da Reclamante e serem vítimas de golpes.

Por outro lado, a ausência de qualquer resposta do Reclamado, quer à notificação extrajudicial enviada anteriormente à propositura do presente procedimento, quer a este procedimento são outros elementos a serem considerados. Com efeito, tivesse o Reclamado direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxílio de advogado, se manifestado, quer antes da instauração deste procedimento, quer no prazo para resposta.

Três outros elementos corroboram ainda com a conclusão deste Especialista no sentido da má-fé do Reclamado: (i) de acordo com informação recebida do NIC.br, o Reclamado não pagou as taxas de registro relativas ao nome de domínio em disputa; (ii) o Reclamado indicou endereço aparentemente incorreto ou inexistente, não tendo sido possível a entrega da Nota Escrita naquele endereço; e (iii) o Reclamado é titular de outro nome de domínio que igualmente reproduz marca de terceiro, do segmento automobilístico (<megafeiraocaoa.com.br>).

Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca de alto renome) e tentativa de lucro com a criação da página relativa ao nome de domínio em disputa, o que configura registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. 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, <queimatotalhonda2017.com.br> seja transferido para a Reclamante (podendo, alternativamente, ser transferido à subsidiária da Reclamante no Brasil, em razão do requerimento de presença local no Brasil) ¹.

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 20 de novembro de 2017

Local: São Paulo, 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.