

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 multinacional fabricante de aço, formada em 2006 a partir da fusão de Mittal Steel Company e Arcelor. É ela titular dos seguintes registros para a marca ARCELORMITTAL no Brasil:

- No. 829481540, depositado em 23 de novembro de 2007 e registrado em 23 de dezembro de 2014, na classe internacional NCL(9) 12; e

- No. 829481591, depositado em 23 de novembro de 2007 e registrado em 4 de agosto de 2015, na classe internacional NCL(9) 19.

É ela igualmente titular do nome de domínio <arcelormittal.com> registrado em 27 de janeiro de 2006 e, ArcelorMittal Brasil S/A, empresa do grupo da Reclamante no Brasil é titular do nome de domínio <arcelormittal.com.br>, registrado em 26 de junho de 2006.

O nome de domínio em disputa <arcelormittalacosindustria.com.br> foi registrado em 13 de setembro de 2017, e atualmente não está direcionado para nenhuma página ativa. Anteriormente à apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa foi utilizado em conexão com o envio de e-mails que buscavam aparentar serem originados da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser a maior produtora de aço do mundo, com uma produção anual de aço bruto de 93,6 milhões de toneladas a partir de 2012, tendo ocupado a 91ª posição no ranking das 500 maiores empresas do mundo publicada pela revista Fortune Global 500 em 2012.

Titular de diversos registros, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, para a marca ARCELORMITTAL, é ela igualmente titular de diversos nomes de domínio que incorporam essa expressão, todos eles anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, efetuado em 13 de setembro de 2017.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz a sua marca anterior ARCELORMITTAL, 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 relacionado à Reclamante, o que não é verdade.

Sustenta a Reclamante que a Reclamada registrou e utilizou o nome de domínio em disputa em má-fé na medida em que se valeu de um esquema de e-mails fraudulentos, a partir do nome de domínio em disputa, que buscavam criar a impressão de existir, entre Reclamante e Reclamada uma relação comercial (phishing), o que não é verdade na medida em que nenhuma licença ou autorização foi concedida pela Reclamante à Reclamada em relação ao nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada 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, <arcelormittalacosindustria.com.br>, excluída a terminação “.com.br”, reproduz integralmente tanto a marca quanto nomes de domínio anteriores da Reclamante, com o acréscimo das expressões “acos” e “industria”, obviamente relacionadas à Reclamante, uma das maiores fabricante de aço do mundo.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a) e c) 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 contundente evidência que demonstra a ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé tanto para prejudicar a atividade comercial da Reclamante quanto para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante, configurando as hipóteses do art. 3, parágrafo único, itens c e d, do Regulamento (acima reproduzidos).

Esta evidência é a utilização do nome de domínio em disputa em conexão com esquemas fraudulentos referidos como phishing em que a Reclamada buscou se passar pela Reclamante com a nítida pretensão de obter vantagens ilícitas, prejudicando a Reclamante, a partir de uma provável confusão com a Reclamante.

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

Por outro lado, a ausência de qualquer resposta da Reclamada a este procedimento, bem como a indicação de endereço postal aparentemente incorreto ou inexistente, não tendo sido possível a entrega de cópia da Reclamação naquele endereço, são outros elementos a serem considerados. Com efeito, tivesse a Reclamada 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.

Entende, assim, este Especialista, não ter a Reclamada apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta da Reclamada depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca) e tentativa de lucro ilícito com a criação de endereços eletrônicos e envio de e-mails fraudulentos destes, de modo a criar a impressão de existir, entre Reclamante e Reclamada uma relação comercial, 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 <arcelormittalacosindustria.com.br> seja transferido para a Reclamante.¹

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 09 de março de 2018

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.