

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Tecsinaapse Tecnologia Da Informação, Ltda
Caso No. DBR2017-0018

1. As Partes

A Reclamante é Compagnie Générale des Etablissements Michelin, de Clermont-Ferrand, França, representada por Müller, Cid, Noronha, Cruz & Gorenstein Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é Tecsinaapse Tecnologia Da Informação, Ltda, de São Paulo, Brasil, representada por Clasen, Caribé & Casado Filho, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <portalmichelin.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 27 de outubro de 2017. Em 30 de outubro 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 31 de outubro 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. Em resposta à notificação de irregularidade formal da Reclamação enviada pelo Centro, a Reclamante apresentou material complementar no dia 3 de novembro de 2017.

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 6 de novembro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 26 de novembro de 2017. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 27 de novembro de 2017.

Em 30 de novembro de 2017, a Reclamante transmitiu ao Centro requerimento de suspensão do procedimento administrativo. Em 1 de dezembro de 2017, o Centro notificou a suspensão do procedimento administrativo. Em 31 de janeiro de 2018, a Reclamante transmitiu ao Centro requerimento de reinstauração do procedimento administrativo. Em 31 de janeiro de 2018, o Centro comunicou às Partes a reinstauração do procedimento administrativo. Em 1 de fevereiro de 2018, a Reclamada transmitiu ao Centro objeção à reinstauração do procedimento.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 4 de março de 2018. 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 uma empresa mundialmente conhecida, envolvida na fabricação e comercialização de pneus. A Reclamante também é mundialmente reconhecida pelos seus mapas, guias turísticos e gastronômicos, além de possuir uma ampla linha de produtos licenciados que a colocam em outros campos de atuação que não somente o mercado de pneus.

A Reclamante surgiu em 1889 e possui sede em Clermont-Ferrand, na França. Está presente em 170 países, sendo que no Brasil está desde 1927. A sede da América do Sul localiza-se no Rio de Janeiro, de onde saem todas as estratégias comerciais, que incluem América Central e Caribe.

A Reclamante adotou a palavra “michelin” como elemento característico do seu nome empresarial em 1863, tendo registrado sua marca MICHELIN em diversos países. No Brasil é titular de mais de 50 marcas registradas, incluindo o registro nº 002708361 concedido em 12 de julho de 1962, além de ser titular do nomes de domínio <michelin.com> e <michelin.com.br>.

O nome de domínio em disputa <portalmichelin.com.br> foi registrado em 5 de julho de 2013 pela Reclamada.

No momento dessa decisão, o nome de domínio em disputa remetia para uma página da web não disponível.

A Reclamada, por sua vez, é empresa brasileira especializada em serviços de software, consultoria, pesquisa e desenvolvimento e tecnologias avançadas, com sede em São Paulo, atendendo mais de três mil usuários no Brasil e América Latina.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa é idêntico à marca registrada MICHELIN, à qual apenas se soma o termo genérico “portal”. Alega que a marca MICHELIN é notoriamente conhecida. Argumenta ainda que o nome de domínio em disputa reproduz o patronímico dos sócios fundadores da Reclamante e o termo “michelin”, parte característica do seu nome empresarial.

Alega ainda que entrou em contato com a Reclamada por e-mail em 11 de maio de 2017 e recebeu resposta de um representante da área de desenvolvimento de negócios da Reclamada, que concordou em

interromper o uso do nome de domínio em disputa. No dia 29 de maio de 2017, a Reclamante solicitou providências quanto ao cancelamento do nome de domínio e foi informado que a Reclamada não mais utilizaria o nome de domínio em disputa e que não havia intenção de renová-lo. Em 9 de junho de 2017, a Reclamante esclareceu que o nome de domínio em disputa somente expiraria em 2020, razão pela qual a Reclamada deveria proceder ao cancelamento do mesmo imediatamente. Apesar dos contatos, a Reclamante alega que a Reclamada se quedou inerte e o nome de domínio em disputa permanece ativo.

B. Reclamada

A Reclamada alega ter registrado o nome de domínio em disputa durante uma negociação com a Reclamante, sobre o desenvolvimento de um software ligado a uma plataforma online personalizada para a Reclamante e de seu uso exclusivo. Alega que o produto é dependente de uma plataforma online.

Alega a Reclamada que para que fosse possível preparar e apresentar o produto à Reclamante, sua potencial cliente, registrou o nome de domínio em disputa para deixar o portal pronto para uso, não tendo qualquer má-fé na ação da Reclamada.

Argumenta que o nome de domínio em disputa não é divulgado para o público, sendo restrito apenas para funcionários de um representante da Reclamante no Brasil, além de ter cadastro controlado pelo gestor da loja.

A Reclamada alega ainda que se as negociações seguissem o curso esperado, o nome de domínio em disputa seria transferido junto à celebração do contrato. Caso contrário, o nome de domínio em disputa não seria renovado e seria transferido ou cancelado.

Alega que o jurídico da empresa só tomou conhecimento da necessidade de transferência do nome de domínio em disputa no momento em que recebeu a presente Reclamação, uma vez que o contato feito pela Reclamante teria sido realizado com um membro da área de desenvolvimento de negócios.

6. Análise e Conclusões

Para obter êxito, a Reclamante deve demonstrar que os elementos listados no art. 3 do Regulamento foram atendidos. Nesse sentido, 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 à Reclamante, 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 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.”

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

O Especialista notou que o nome de domínio em disputa reproduz, integralmente, a marca MICHELIN da Reclamante, acrescentando somente a palavra “portal”, que não lhe confere distintividade.

Nesse sentido, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante.

Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a primeira condição 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 devem acompanhar a Defesa, bem como ter em anexo 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 (pessoa física, jurídica, ou outra organização) 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.

A Reclamada alega que registrou o nome de domínio em disputa durante negociações com a Reclamante para prestar-lhe serviços de desenvolvimento de software. Não consta, entretanto, qualquer prova de que a Reclamada tenha sido autorizada pela Reclamante a registrar nome de domínio que reproduz sua marca. Ademais, o Especialista entende que as negociações entre as Partes para eventual prestação de serviços não conferem qualquer direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa à Reclamada. Tendo em vista o acima exposto, o Especialista entende que não há qualquer evidência de que a Reclamada usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços ou que seja comumente conhecida pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa. De igual forma, não há qualquer prova de que a Reclamada tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo do nome de domínio em disputa, já que não detém quaisquer direitos sobre o nome/marca em questão, e tinha pleno conhecimento da marca da Reclamante.

Desse modo, baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação, o Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa é inequívoca.

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

Nos termos do 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 acima exposto, sendo necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio. No entanto, tais hipóteses são meramente exemplificativas, de forma que o Especialista poderá utilizar outros elementos de convencimento.

Preliminarmente, é válido notar que o nome de domínio em disputa foi criado em 5 de julho de 2013, mais de 50 anos depois da data de depósito da registro da Reclamante no Brasil.

Em vista das manifestações das Partes, restou claro que a Reclamada tinha total conhecimento das atividades da Reclamante e de suas marcas antes do registro do nome de domínio em disputa. A Reclamada alega que registrou o nome de domínio em disputa para apresentar um potencial produto (portal online) à Reclamante. Não obstante, não há qualquer prova de que a Reclamante tenha solicitado ou autorizado o registro do nome de domínio em disputa. Igualmente, não há prova que o registro do nome de domínio em disputa fosse um requisito técnico para o desenvolvimento e apresentação do produto à Reclamante. A Reclamada poderia ter registrado qualquer outro nome de domínio que não reproduzisse as marcas da Reclamante. Parece claro que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa a fim de obter vantagem competitiva ou para forçar a Reclamante a negociar com a Reclamada para obter o registro do nome de domínio em disputa.

Ademais, a Reclamante comprova suas tentativas de contato com a Reclamada para que a transferência do nome de domínio em disputa fosse realizada de forma amigável antes do presente procedimento administrativo. Todavia, todos esses contatos restaram infrutíferos, o que levou a Reclamante a iniciar o presente procedimento. A Reclamada atribui sua inação ao fato de a Reclamante ter se comunicado com seu setor de Desenvolvimento de negócios e não com seu setor jurídico. O Especialista não aceita este argumento da Reclamada; não se pode atribuir eventual falha de comunicação interna da Reclamada a um erro da Reclamante. O recusa em transferir o nome de domínio reforça o entendimento deste Especialista de que a Reclamada autou com má-fé.

Ainda, quanto ao uso do nome de domínio em disputa, conforme já decidido em outros procedimentos administrativos, o chamado "*passive holding*" também pode caracterizar a má-fé quando conjugado com outros fatores. Ver *3A Composites USA, Inc. v. Fernando Terzian*, Caso OMPI No. DBR2015-0003. Na ausência de evidências ou argumentos da Reclamada, o Especialista entende não ser plausível que a Reclamada faz um uso de boa-fé do nome de domínio em disputa, sem interferir com a marca da Reclamante. Portanto, o Especialista conclui haver "*passive holding*" no caso, equivalendo ao uso de má-fé.

Por todo o exposto, este Especialista entende que tal inatividade, somada à postura omissiva e não-colaborativa da Reclamada (que não só aparentemente nunca usou o nome de domínio em disputa, como sequer apresentou evidências que justificassem a sua apropriação), bem como aos demais elementos do presente caso (acima expostos), são suficientes para que se conclua que a Reclamada registrou e usou o nome de domínio com má-fé nos termos do art. 3, parágrafo único do Regulamento e do art. 4(b)(v)(1) das Regras.

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 <portalmichelin.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Eduardo Machado

Especialista

Data: 11 de abril de 2018

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.