

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN X RODAS DE LIGA LEVE LTDA - ME

PROCEDIMENTO Nº ND20187

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Générale Des Etablissements Michelin, com sede na cidade de Clermont-Ferrand, em 12 cours Sablon, 63000, França, representada por David do Nascimento Advogados Associados, com escritório na Avenida Paulista, nº 1294, 16º andar, na cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

Rodas de Liga Leve Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob nº 04.536.013/0001-30, com sede na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <pneumichelin.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 12 de maio de 2017, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 09 de fevereiro de 2018, a CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando da subsequente análise formal da Reclamação. Na mesma data a CASD-ND, sob a égide do artigo 7.2. de seu Regulamento, enviou comunicado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) solicitando as informações cadastrais acerca do nome de domínio <pneumichelin.com.br>.

Em 09 de fevereiro de 2018, o NIC.br respondeu ao comunicado da CASD-ND repassando os dados cadastrais do nome de domínio <pneumichelin.com.br>. Ainda, informou que

devido a instauração do procedimento, o nome de domínio estava impossibilitado de ser transferido.

Em 19 de fevereiro de 2018, a CASD-ND em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND encaminhou comunicado às Partes e ao NIC.br sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado dando conhecimento sobre a Reclamação e concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer Resposta, sob pena de revelia.

Em 28 de fevereiro de 2018, o Reclamado apresentou Resposta.

Em 07 de março de 2018, a CASD-ND enviou comunicado ao Reclamado, solicitando-lhe que sanasse algumas irregularidades formais apresentadas na Resposta, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias sob pena de indeferimento da Resposta e decretação da revelia, em consonância com os artigos 8.2. e 8.4. do Regulamento CASD-ND. No entanto, decorrido o prazo legal o Reclamado não sanou as irregularidades apontadas.

Em 19 de março de 2018, a CASD-ND comunicou as Partes da nomeação de Márcio Merkl como Especialista, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 27 de março de 2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a CASD-ND transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, em suma, alega ser empresa mundialmente conhecida por sua atuação na fabricação e comercialização de pneus, tendo sido fundada em 1889 pelos irmãos Édouard e André Michelin, possuindo 68 unidades de produção em 17 países, produzindo 178 milhões de pneus por ano e estando comercialmente presente em mais de 170 países do mundo.

Afirma que possui diversos registros perante o INPI/BR, para a marca MICHELIN, além de ser titular do nome de domínio <michelin.com.br> (página oficial) e <pneusmichelin.com.br>¹, registrado em 18 de Outubro de 2015.

¹ Conforme consulta ao banco de dados do Nic.br, embora os referidos nomes de domínio não estejam efetivamente em nome da Reclamante, eles pertencem a empresas controladas por ela, razão pela qual a Reclamante possui legitimidade para registrar a reclamação, conforme item 1.4.1. da WIPO Jurisprudential Overview 3.0. Disponível em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item14>. Acessado em 18.abr.2018.

Aduz que sua marca MICHELIN goza do status de marca notoriamente conhecida, sendo merecedora da proteção especial prevista no artigo 126 da Lei nº 9.279/96 (a “LPI”), bem como do artigo 6º bis da Convenção da União de Paris (a “CUP”).

Relata que tomou conhecimento que o Reclamado registrou na data de 12 de Maio de 2017, perante o NIC.br, o nome de domínio <pneumichelin.com.br>, o que violaria direitos de propriedade industrial.

Diz que o nome de domínio de titularidade do Reclamado reproduz integralmente a marca MICHELIN da Reclamante, adicionada ao termo “pneu”, que é exatamente o produto principal comercializado pela Reclamante.

Sustenta que o Reclamado atua no mesmo segmento mercadológico da Reclamante, de modo que seria provável que o Reclamado, ao registrar o nome de domínio, teria utilizado a técnica denominada “*typosquatting*”, ou seja, excluído a letra “s” da palavra “pneu”, como se fosse um erro de digitação ‘*typo*’, para angariar indevidamente visitantes para a sua página na internet.

Por fim, alega que o nome de domínio sob disputa foi registrado em má-fé, nos termos do item “d” do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

Pelas razões acima expostas, requer, com base nos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, que ao final do Procedimento o nome de domínio <pneumichelin.com.br> lhe seja transferido.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou Resposta à Reclamação, sem qualquer atendimento às formalidades e requisitos exigidos no item 8 do Regulamento CASD-ND, sustentando em síntese que o nome de domínio foi registrado com o objetivo único de ser utilizado “em uma matéria de blog”, sem nenhuma intenção de obter lucro.

Além disso, diz que, até a data da Resposta, nunca havia utilizado o domínio, bem como que não houve má-fé no registro do nome de domínio e que a transferência para a Reclamante foi negada, em razão dela não querer reembolsá-lo dos custos com o registro e transferência. Porém não apresentou quaisquer documentos ou mesmo quaisquer fundamentos minimamente consistentes que pudessem embasar suas alegações.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (**SACI-Adm**) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

A Reclamante, na abertura do procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante (art. 3º, *caput* e parágrafo único, do SACI-Adm e art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND), cumulado com a comprovação de existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos nos artigos 3º, “a”, “b” e “c”, do SACI-Adm e 2.1. do Regulamento da CASD-ND.

Conforme prescrevem os artigos 13º, §2º do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do Regulamento da CASD-ND, se o titular do nome de domínio não apresentar Resposta no prazo legal, o Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento – assegurando a igualdade entre as partes (art. 30º do Regulamento SACI-Adm) – sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia do Reclamado.

Assim, malgrado o Reclamado não ter sanado as irregularidades apontadas, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com o Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicáveis ao caso, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pelas partes, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regimento da CASD-ND e art. 30º do Regulamento SACI-Adm.

II.1. Do risco de confusão (art. 3º, “a” e “c”, do SACI-Adm e art. 2.1., “a” e “c” do Regulamento CASD-ND)

A Reclamante, na abertura do Procedimento (art. 3º do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento da CASD-ND), deve comprovar que o nome de domínio objeto do conflito se enquadra em ao menos uma das situações abaixo:

- (a) 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) 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) 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 que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínios e marcas é aplicável também a legislação pátria, em mais específico a Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI (vide ND201614, Visa International Service Association v. Nilva Helena Alves Rios).

Nesta seara, a Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), que é titular de inúmeros registros de marca com a expressão MICHELIN, em diversas classes, conforme alegado em sua Reclamação e documentos acostados, enquanto que o Reclamado é titular apenas do nome de domínio <pneumichelin.com.br>.

Este Especialista verificou também no banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR) se o Reclamado possui algum direito de marca sobre a expressão “MICHELIN” que compõe o nome de domínio. No entanto, não verificou a existência de nenhum depósito/registro de marca em nome dele:

 BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui..]

» Consultar por: [Base Marcas](#) | Pesquisa Básica | Marca | [Titular](#) | Cód. Figura | Finalizar Sessão

*Formeça abaixo as chaves de pesquisa desejadas.
A pesquisa deve ser feita pelo CNPJ/CPF ou pelo Nome do Titular.*

CNPJ/CPF : ?

ou

Nome : ?

Nº de Processos por Página : 20 ▼

 BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: [Pesquisa Básica](#) | [Marca](#) | [Titular](#) | [Cód. Figura](#)]

RESULTADO DA PESQUISA (28/03/2018 às 14:04:56)

Nome:

- Nenhum Nome de Titular foi encontrado na sua pesquisa. Aperte o botão de Voltar do seu Browser, para voltar a Pesquisa.

AVISO: Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer satisfatórios, não se deve concluir que a marca poderá ser registrada. O INPI no momento do exame do pedido de registro realizará nova busca que será submetida ao exame técnico que decidirá a respeito da registrabilidade do sinal.

Dados atualizados até 27/03/2018 - Nº da Revista: 2464

Logo, é incontroverso que a Reclamante é detentora de direitos de marca relativo ao sinal MICHELIN, o qual foi concedido pelo INPI/BR em 1958, ou seja, décadas antes do registro do nome de domínio do Reclamado (processo 002708361).

Passando-se a análise global e sucessiva do sinal em cotejo denota-se que o nome de domínio <pneumichelin.com.br>, de titularidade do Reclamado é idêntico ou similar à marca da Reclamante, adicionado apenas da expressão “pneu”, que é exatamente o produto comercializado pelas partes.

Logo, a adição de uma única palavra, que tem relação direta com o ramo de atuação das partes, não é suficiente para dar distintividade ao nome de domínio do Reclamado, enquadrando-se na situação prevista na alínea “a” do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e alínea “a”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Em caso muito semelhante ao dos autos (vide OMPI, D2017-0308), envolvendo a Reclamante *Compagnie Générale des Etablissements Michelin* contra uma empresa Russa², e tendo como disputa o nome de domínio <michlintires.com> (<michlinpneus.com> em tradução livre), julgado por Especialista nomeado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, com as regras da UDRP, se entendeu que “a adição do termo “pneus” à palavra “Michlin” não evita o potencial risco de confusão com a marca registrada da Reclamante³”, porquanto reproduziria substancialmente, como o elemento mais dominante, a marca MICHELIN, seguido por um termo genérico que se refere à atividade principal e aos produtos da Reclamante.

No mesmo sentido são as decisões prolatadas nos seguintes procedimentos: Natixis v. Sylvia Postler, OMPI D2015-0960; VMWARE Inc. v. Namespro Private Whois, OMPI D2015-0309; Wikimedia Foundation, Inc. v. Lin Yanxiao, OMPI D2015-2032.

Assim, a Reclamante ao demonstrar que o Reclamado imita sinal marcário que é de sua titularidade e, ainda, ao demonstrar que a data de registro do nome do domínio (12 de maio de 2017) é posterior a data de depósito das marcas de que é titular, resta devidamente comprovada a hipótese do artigo 3º “a” do SACI-Adm e artigo 2.1. “a” do Regulamento CASD-ND, no sentido de que o nome de domínio <pneumichelin.com.br>, é idêntico o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada junto ao INPI/BR antes do registro do nome de domínio objeto do conflito.

Não bastasse, os arts. 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, também permitem ao depositante de uma marca no INPI/BR, zelar pela integridade material ou reputação,

² Disponível em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-0308>. Acessado em 04.abr.2018.

³ Redação original: “The addition of the term “tires” to the word “michlin”, does not avoid the potential likelihood of confusion with the Complainants’ trademark”.

impedindo, assim, que terceiros maculem a imagem e bom nome que uma marca goza no mercado, o que é extensível ao nome de domínio.

Outrossim, a defesa dos direitos de titulares de marca frente a nomes de domínio que imitem marcas registradas, podendo causar uma associação ou confusão indevida em consumidores, está amparada na jurisprudência brasileira:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO. APARELHOS DE GINÁSTICA. COMERCIALIZAÇÃO. EX- REPRESENTANTE COMERCIAL. USO DE DOMÍNIO ELETRÔNICO (SÍTIOS DE INTERNET). VIOLAÇÃO À PATENTE DA MARCA REGISTRADA DA EMPRESA FABRICANTE. ABSTENÇÃO DO USO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. **Incide em concorrência desleal, induzindo em erro o consumidor, a ex- representante comercial de empresa fabricante de aparelhos de ginástica para a terceira idade que, por domínio eletrônico (sítio de internet), vale-se do nome e da marca registrada da representada para a comercialização de produtos assemelhados, impondo-se a abstenção de seu uso, sob pena de pagamento de multa cominatória.** A restrição, porém, não alcança o domínio eletrônico que não gere confusão com a marca registrada da ex- representada. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido”.⁴ (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EXPRESSÃO REGISTRADA COMO MARCA PELA AGRAVADA - RECONHECIMENTO - CONFLITO ENTRE MARCA E DOMÍNIO - LEGISLAÇÃO INSUFICIENTE - TENDÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL EM DAR PREFERÊNCIA AO DOMÍNIO EM QUE JÁ TENHA MARCA REGISTRADA - DILAÇÃO DE PRAZO PARA QUE A AGRAVANTE TOME AS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA O FIM DE SE ABSTER DO USO DO DOMÍNIO DA MARCA EM QUESTÃO, BEM COMO ALTERAR CONTRATO SOCIAL. **O registro de domínio ou de um nome vem sendo interpretado como uma espécie de marca, passível de proteção legal, através da legislação de marcas e patentes.** A tendência internacional é a de equiparar-se o registro de domínio a uma marca protegida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - POR UNANIMIDADE”⁵. (grifo nosso)

Nessa seara, um consumidor médio, o qual é aquele que se atenta ao conjunto global dos sinais, ao acessar ou visualizar o nome de domínio do Reclamado, <pneumichelin.com.br>, poderá ser erroneamente levado a crer que o site se trata de um nome de domínio de titularidade da Reclamante, causando evidente risco de confusão ou associação. Ainda mais se observado que a Reclamante, por meio de sua subsidiária brasileira, possui o registro de domínio www.pneumichelin.com.br, que difere apenas pela inclusão da letra “s”.

O risco de confusão ou associação é reforçado também pelo fato de que o nome de domínio <pneumichelin.com.br> é idêntico ao principal elemento do nome empresarial da Reclamante, *Générale Des Etablissements Michelin*, notoriamente conhecido no mercado, gerando assim risco de confusão ou associação entre o nome empresarial da Reclamante e o nome de domínio do Reclamado (vide OMPI, D2001-1375, Gianfranco Ferre v. New York Link).

⁴ TJPR, Apelação Cível nº 1.193.946-3, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Haicki Dalla Vecchia, DJe 02.dez.2014

⁵ TJPR, Agravo de Instrumento nº 516644-9, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Vidal de Oliveira, DJe 04.fev.2009

Portanto, a Reclamante também demonstrou que o conflito sob análise se enquadra na situação prescrita pelo art. 3º “c” do SACI-Adm e art. 2.1. “c” do Regulamento CASD-ND.

II.2. Dos indícios de má-fé (Art. 3º, *caput* e Parágrafo Único, do SACI-Adm e Art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND

O art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

- (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.

No caso em exame, há evidências da intenção do Reclamado em registrar o nome de domínio para vendê-lo à Reclamante ou terceiro interessado, obtendo lucro.

Tal singularidade ficou, inclusive, comprovada com a resposta do Reclamado à Notificação Extrajudicial enviada pela Reclamante, onde ressalta: “Sim fiz a compra do domínio que estava liberando e desejo vender o mesmo. Caso tenham interesse estou a disposição”.

Frise-se que a justificativa posterior do Reclamado de que propôs a transferência do domínio para a Reclamante sob a condição de ser reembolsado dos custos com o registro e transferência, é incoerente com a primeira resposta à Notificação Extrajudicial, na qual ele foi bem claro sobre a intenção de venda afirmando “desejo vender o mesmo”.

Logo, este Especialista entende estar caracterizada a má-fé do Reclamado, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm, bem como na alínea “a” do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND.

Não bastasse, é consabido o caráter exemplificativo do artigo 3º, parágrafo único do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, de modo que o Especialista do procedimento pode considerar outros fatores que caracterizem indícios da prática de atos de má-fé (vide ND201627 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Intersouth-Comercial Importadora e Exportadora Ltda).

Neste viés, destaca-se que o Reclamado atua no ramo de comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores desde 2001, incluindo pneus e câmaras-de-ar. Ainda, quando registrou o nome de domínio <pneumichelin.com.br> (12.mai.2017), o INPI/BR já havia concedido em favor da Reclamante diversos registros com a marca nominativa e mista “MICHELIN” em inúmeras classes.

Não obstante, a marca MICHELIN, de propriedade da Reclamante, se caracteriza como notoriamente conhecida no segmento mercadológico que atua, obtendo a proteção especial prevista no art. 126 da Lei nº 9.279/96, bem como no art. 6 bis da CUP – Convenção da União de Paris:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

“Art. 6 bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

Portanto, não poderia o Reclamado alegar desconhecimento da marca MICHELIN, haja vista a sua considerável reputação e posição no mercado.

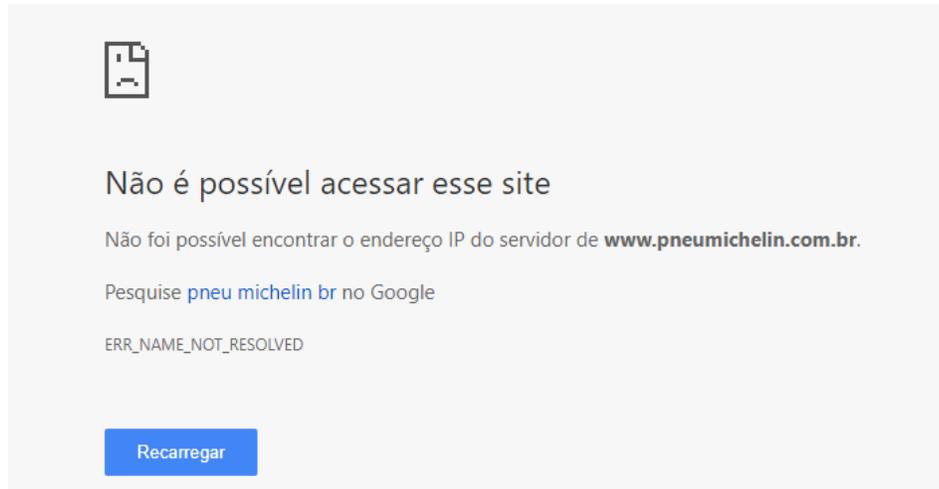
Nesse sentido foi a decisão prolatada por Especialista do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, em que, no caso acima citado envolvendo a Reclamante deste procedimento⁶, afirmou que a má-fé estaria configurada em razão do nome de domínio em disputa levar em sua composição a marca MICHELIN, notoriamente conhecida, sendo difícil de acreditar que terceiros a desconhecessem.

Soma-se a isso o fato de que existem inúmeras outras decisões prolatadas por Especialistas desta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201626; ND201627 e ND201634.

Ainda, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro, para a marca em que registrou o nome de domínio, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé (vide ND20163 Sennheiser Electronic GmbH e Co. Kg v. Paulo Kattah).

⁶ *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Balticsea LLC*, OMPI Case No. D2017-0308

Aliás, ao acessar o nome de domínio em disputa, é possível verificar que a página está vazia, não sendo utilizada pelo Reclamado, como ele mesmo afirma em sua Resposta:



Tal fato caracteriza a posse passiva (“*passive holding*”), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má-fé⁷, em especial o impedimento de que a Reclamante utilize sua marca registrada como um nome do domínio correspondente.

Em casos análogos, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso de domínio virtual - - O nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96 - Uso indevido na Internet de nome alheio - **Proteção ao nome devidamente registrado e ao pedido de registro de marca pendente de apreciação - Manifesta intenção de usurpar nome e prestígio alheios, configurando abuso de direito** – Ação improcedente - Recurso parcialmente provido, para o fim de determinar a abstenção ao uso do nome de domínio e fixar indenização por danos morais”⁸ (grifo nosso)

“Agravo de instrumento. Direito de empresa. Decisão que concede parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que a recorrente cesse a utilização de nomes de domínio na internet. Caso concreto que evidências embate entre marcas de titularidade da autora e nomes de domínio de propriedade da ré. Situação em que se deve atentar para as razões objetivas ou razoáveis que justificaram o interesse na aquisição daquele nome de domínio em específico. Precedentes desta Corte. **Inexistência de elementos que evidenciem motivos plausíveis para que a recorrente tenha adquirido os nomes de domínio sub judice.** Decisão

⁷ Vide Procedimentos ND-201613, ND-20165, CASD-ND/CSD-PI ABPI; e WIPO Jurisprudential Overview, item 3.2., Relevant Decisions: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, <telstra.org>, Transfer; Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO Case No. D2000-0574, <jupiterscasino.com> inter alia, Transfer; etc.

⁸ TJSP, Apelação Cível nº 0193723-97.2008.8.26.0100, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 27.mai.2010, Dj 14.jun.2010

mantida. Agravo improvido. Embargos de declaração prejudicados, em razão do julgamento do agravo de instrumento⁹. (Grifo nosso)

Verifica-se também que o nome de domínio registrado pelo Reclamado (<pneumichelin.com.br>) se difere em apenas uma letra do nome de domínio registrado pela subsidiária brasileira da Reclamante (<pneusmichelin.com.br>), concluindo-se, com isso, que tal singularidade se deu de forma intencional, ou seja, visando se aproveitar do erro de digitação de usuários para angariar os clientes da Reclamante. Tal prática configura o denominado *typosquatting* e/ou *cybersquatting*, que deve ser combatido com rigor (vide ND20165, Banco Bradesco S/A. v. Matheus Stremel de Quadros).

Esse também é o entendimento de Especialista nomeado pelo Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI, no caso envolvendo Verizon Trademarks Services LLC v. John Smith (D2017-0110), no qual enfatizou que o *typosquatting* consiste na atividade de inventar nomes de domínio que claramente incorporem marcas reconhecidas amplamente por usuários da internet, visando confundi-los, o que configura a má-fé¹⁰.

No mesmo sentido, citam-se as seguintes decisões: OMPI D2006-1537, Barnes & Noble College Bookstores, Inc. v. Oleg Techino; OMPI D2006-0694, Edmunds.com, Inc. v. Yingkun Guo, dba This domain is 4 sale; OMPI D2006-0845, Sephora v. WhoisGuard.

Por fim, mas não menos importante, este Especialista entende que a conduta do Reclamado também se enquadra na alínea “d” do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND. Isso porque, conforme consulta ao seu CNPJ no site da Receita Federal¹¹, o Reclamado exerce como atividade empresarial o “comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores”, bem como o “comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar”. Trata-se, portanto, de um concorrente direto e/ou indireto da Reclamante.

Não se olvida que a criação de um blog para informações e/ou artigos relativos aos serviços e produtos da Reclamante, ou ao segmento mercadológico de pneus em geral, pode em certas circunstâncias configurar uma utilização legítima, justa e razoável. Contudo, o registro de domínio feito por um concorrente direto e/ou indireto da Reclamante utilizando de técnica de *typosquatting*, associado ao conjunto probatório do procedimento, afasta acima de uma dúvida razoável a possibilidade de aplicação da exceção de “uso justo” (“*fair use*”), em especial a chamada “confusão inicial de interesse” (vide OMPI D2007-0838, *Actelion Pharmaceuticals, Ltd v. Hackard & Holt*; OMPI D2009-1263, *Philip Morris USA Inc. v. Malton International Ltd.*).

⁹ TJSP, Embargos de Declaração nº 503853520128260000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, j. 08.mai.2012, Dj 08.mai.2012.

¹⁰ Texto original: “*Typosquatting or concocting domain names that clearly incorporate another's trademark are activities that can be described as being in bad faith, certainly where those marks are distinctive and widely recognized by Internet users*”.

¹¹ Disponível em https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acessado em 05.abr.2018.

Além disso, a má-fé do Reclamado é reforçada pelo fato de que este não só se apropriou da marca MICHELIN, para compor o nome de domínio com a expressão “pneu”, mas também de outras marcas famosas de terceiros, por exemplo: <dunloppneu.com.br>, <pneubfgoodrich.com.br>, <pneubmw.com.br>, <pneubridgestone.com.br>, <pneugoodride.com.br> e <pneumercedes.com.br>, conforme documentos juntados na inicial da Reclamação e que foram confirmados por este Especialista no sítio do NIC.br.

Logo, não há qualquer razão lógica para o Reclamado registrar inúmeros nomes de domínio, com as mais variadas marcas de pneus, senão a de obter vantagens econômicas, ainda que não demonstrada neste momento (vide ND201765, Carrefour v. Ricardo César Braga; ND201613, Facebook, Inc. v. Acir Fillo dos Santos Publicações -ME).

Desta forma, os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o nome de domínio, logo a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º “a” e “c”, e parágrafo único do SACI-Adm e artigos 2.1. “a” e “c”, e 2.2., alíneas “a” e “d” do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio <pneumichelin.com.br> ser transferida a ela.

III. DISPOSITIVO

Em razão de todo o acima exposto e em consonância com os artigos 1º, §1º, do SACI-Adm e 10.9. do Regulamento CASD-ND o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina a transferência do nome de domínio <pneumichelin.com.br> à Reclamante, observada a forma prevista no art. 4.3 do Regulamento CASD-ND, visto se tratar de pedido proveniente de empresa estrangeira.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Curitiba, 18 de abril de 2018.



Marcio Merkl
Especialista