

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Harman International Industries, Incorporated v. H■■■■ S■■■■ J■■■■
Caso No. DBR2019-0003

1. As Partes

A Reclamante é Harman International Industries, Incorporated de Northridge, California, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por ■■■■■.

O Reclamado é H■■■■ S■■■■ J■■■■ d. B■■■■ M■■■■, ■■■■■ representada por ■■■■■.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <harmanaudio.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 fevereiro de 2019. Em 27 de fevereiro de 2019, 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. No dia 28 de fevereiro de 2019, 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 6 de março de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 26 de março de 2019. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 15 de março de 2019.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como Especialista em 29 de março de 2019. 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, Harman International Industries, Incorporated, é uma empresa norte-americana, com sede em Connecticut, Estados Unidos, fundada em 1953 por Sidney Harman e Bernard Kardon. Em 1956, Sidney Harman comprou a parte de seu sócio e expandiu a empresa, se tornando uma das empresas mais importantes em inovação de componentes de áudio, a saber, alto falantes pessoais, residenciais e de automóveis.

A Reclamante fabrica e comercializa produtos através de mais de vinte marcas, tais quais: Harman, Infinity, JBL, Martin, Revel, Soundcraft, entre outras. Em 2016 a empresa foi adquirida pela sul-coreana Samsung Electronics.

A Reclamante é titular de diversos registros de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), como, por exemplo, o Reg. No. 830634010 para a marca HARMAN, concedido em 28 de janeiro de 2014, e dos nomes de domínio <harman.com> e <harmanaudio.com>.

O Reclamado, H■■■ S■■■ J■■■, por sua vez, é titular do nome de domínio em disputa <harmanaudio.com.br>, registrado em 4 de julho de 2017, e do nome de domínio <jdsaudio.com.br>. O nome de domínio em disputa não está sendo usado. A <jdsaudio.com.br> presta serviço de propaganda de empresas prestadoras de serviço.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) O nome de domínio em disputa <harmanaudio.com.br> seria idêntico à marca HARMAN, registrada pela Reclamante no Brasil e em outros países;
- (ii) O termo “harman” seria parte integrante e proeminente da sua denominação social;
- (iii) O Reclamado teria reproduzido sua famosa marca HARMAN no nome de domínio em disputa <harmanaudio.com.br>, podendo causar erro ou confusão no consumidor;
- (iv) O nome de domínio em disputa <harmanaudio.com.br> poderia criar uma associação indevida com a marca da Reclamante;
- (v) O Reclamado estaria se beneficiando da fama e reputação da Reclamante ao adotar os termos HARMAN em conjunto ao termo “audio”, de forma a promover a associação indevida por parte do consumidor;

Por fim, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio em disputa para sua titularidade.

B. Reclamado

O Reclamado alega, em síntese, que:

- (i) O Reclamado desconheceria o renome mundial e nacional da Reclamante, já que a Reclamante não possuiria domínio registrado no Brasil;
- (ii) Não haveria dolo, uma vez que o registro estava disponível junto ao “Registro.br”;
- (iii) Desde 2015 o Reclamado vem utilizado de forma legal o nome de domínio em disputa <harmanaudio.com.br>;
- (iv) O nome de domínio em disputa não seria utilizado para venda de produtos e seu site oficial <jdsaudio.com.br> seria um site de publicidade de produtos sem constituição de valores;
- (v) O nome de domínio <harman.com.br> está registrado em nome da empresa “Equigas Equipamento de Gases Ltda”, que oferece serviços de instalações de ar condicionado;
- (vi) O nome de domínio em disputa <harmanaudio.com.br> seria diferente do nome de domínio registrado pela Reclamante <harman.com>;
- (vii) Aplicar-se-ia o princípio da primazia de registro, devendo o nome de domínio ser de titularidade de quem o primeiro registra;
- (viii) Pelo princípio da primazia de registro, haveria respaldo para titularidade do nome de domínio em disputa <harmanaudio.com.br> para o Reclamado;

Por fim, a Reclamante requer seja negado o pedido de transferência do nome de domínio em disputa para o Reclamante.

6. 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, 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.”

No caso em comento, verifica-se que a Reclamante é titular de diversos registros marcários perante o INPI, além de ser uma empresa mundialmente famosa, sendo especialmente conhecida pelas marcas JBL,

HARMAN, KARDON, INFINITY, entre outras.

Nota-se que o nome de domínio em disputa consiste do conjunto da marca HARMAN, devidamente registrada pela Reclamante junto ao INPI, e o termo “audio”, que está relacionado aos produtos comercializados pela Reclamante.

Assim sendo, conclui-se que o nome de domínio em disputa não apenas incorpora a marca registrada HARMAN pela Reclamante, mas também seu nome de domínio <harmanaudio.com>, levado a registro em data anterior ao nome de domínio em disputa (14 de janeiro de 1999).

Sendo assim, resta claro que o nome de domínio em disputa é passível de gerar confusão com os signos distintivos de titularidade da Reclamante.

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 o Reclamado entenda possuir direitos e/ou interesses legítimos sob o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar a defesa todos os documentos que o Reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

O Reclamado não possui nome, marca, produto e/ou serviço associado ao nome de domínio em disputa de que use tal expressão, de que seja conhecida por tal designação ou possua qualquer associação conhecida com a Reclamante.

Além disso, não há qualquer autorização ou licença que permita que o Reclamado utilize a marca da Reclamante. Sendo assim, mesmo que exista a utilização, ela se daria de forma ilegítima.

Assim, baseado no acima exposto, este Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa é clara.

Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao 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.

Preliminarmente, é válido esclarecer que pessoas físicas ou jurídicas que se propõe a registrar nomes de

domínio na Internet devem tomar alguns cuidados em vista de respeitar os termos do contrato de registro, assim como direitos anteriores. Dessa forma, uma busca prévia na própria Internet não deve ser ignorada, podendo, inclusive, evitar diversos conflitos.

Nesse diapasão, é válido citar o caso *Everything For a Dollar Store v. Sheri Bown*, eRes AF-0222, em que se afirmou que “[o] registro de nomes de domínio é uma atividade para registradores credenciados; pessoas que queiram fazê-lo de modo privado, registrando vários domínios para posterior (re)venda, não estão conduzindo um negócio ilícito, mas estão operando um de alto risco, já que podem estar violando direitos de terceiros, sem o saberem”; “o registro despreocupado de um nome de domínio, com o claro risco de violar direitos de marca de terceiros, como feito pelo Reclamado, é um ato de má fé que preenche os critérios da ICANN e autoriza a transferência do domínio em favor do Reclamante”.

Em *Grundfos A/S v. Texas International Property Associates*, Caso OMPI No. D2007-1448¹, em que o especialista também entendeu que o titular do nome de domínio deveria ter feito algumas buscas em boa fé antes de registrar o nome de domínio e que, se o tivesse feito, teria concluído pela confundibilidade com a marca e o nome de domínio anteriores do Reclamante.

À luz de todos os fatos trazidos na reclamação, este Especialista entende que tais precedentes se aplicam ao presente caso, visto que uma simples busca revelaria o uso da marca HARMAN pela Reclamante, assim como seu nome de domínio <harmanaudio.com>.

Não obstante, o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa, incorporando a marca da Reclamante, em conjunto com o termo “audio”, diretamente relacionado aos produtos oferecidos pela Reclamante. O Especialista nota que a inatividade do nome de domínio em disputa confirma a má-fé do Reclamado, uma vez que o Reclamado não desenvolveu qualquer sítio de rede eletrônica ativo correspondente ao nome de domínio em disputa.

Tendo em vista todo o exposto, este Especialista entende são suficientes para que se conclua que o Reclamado está agindo 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 <harmanaudio.com.br> seja transferido para a Reclamante².

Luiz E. Montauray Pimenta

Especialista

Data: 13 de abril de 2019

Local: Rio de Janeiro, Brasil.

¹ Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Painel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a WIPO Overview 3.0, quando apropriado.

² 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.