

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Arcelormittal Brasil S.A. v. Z [REDACTED] K [REDACTED] B [REDACTED]

Caso No. DBR2019-0017

1. As Partes

A Reclamante é Arcelormittal Brasil S.A., Brasil, representada por Alexandre Atheniense Advogados - SIA, Brasil.

A Reclamada é Z [REDACTED] K [REDACTED] B [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <belgomineiraoficial.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 19 de dezembro de 2019. Em 20 de dezembro 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 26 de dezembro 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 8 de janeiro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 28 de janeiro de 2020. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 30 de janeiro de 2020, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 10 de fevereiro de 2020. 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 Paineil 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 a maior produtora de aços longos do Brasil, com operações industriais em cinco estados da Federação, e comerciais em todo o país. Além disso, a Reclamante é também líder no Brasil no fornecimento de arames para a Indústria e Agronegócio, além de estar entre os três maiores produtores de cordoneis de aço para reforço de pneus.

A marca BELGO MINEIRA, registrada e utilizada pela Reclamante, nasceu da combinação entre a Reclamante e a Bekaert, sendo marca de qualidade e referência no mercado brasileiro e internacional com mais de 20 anos de história. A marca está devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob titularidade da Reclamante (Anexos XI a XVI), por exemplo marca BELGO MINEIRA, Registro No. 812038185, concedida em 12 de junho de 1985.

O nome de domínio em disputa <belgomineiraoficial.com.br> foi registrado pela Reclamada em 2 de julho de 2019, ou seja, posteriormente aos registros da marca BELGO MINEIRA pela Reclamante, e está direcionado para um site inativo.

A Reclamada não apresentou resposta à notificação do Centro no prazo previsto de 20 (vinte) dias, conforme dispõe o artigo 7 das Regras, sendo considerada revel.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que sempre zelou pela proteção de sua Propriedade Intelectual, sendo a titular de registros de marca para BELGO MINEIRA desde os anos 80, como mostram os anexos XI a XVI já citados.

A Reclamante alega que o Nome de Domínio incorpora inteiramente a marca BELGO MINEIRA, acrescentando a ele o termo genérico “oficial”. O acréscimo desse termo ao nome de domínio em disputa não afasta a confusão, - ao contrário, agrava-a, dado que faz crer ser este o endereço “oficial” da Reclamante, a despeito dos outros que existam – e que, efetivamente, pertençam à Reclamante.

A Reclamante menciona que o nome de domínio em disputa direciona para site inativo.

Alega ainda a Reclamante que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa incorporando a marca BELGO MINEIRA intencionalmente, pois a conhecia e tentou, com isso, denegrir a imagem prestigiosa alcançada pela marca da Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta.

6. Análise e Conclusões

6.1 Em consonância com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio em

disputa:

- (a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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 in verbis (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.

6.2 Ainda em consonância com o art. 3 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, 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 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.

6.3 Tendo em vista que a Reclamada não apresentou defesa, o Painel Administrativo decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 5º do art. 13 do Regulamento.

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

A Reclamante é a legítima titular de diversos registros e pedidos de registro para a sua marca BELGO MINEIRA e variações. Há evidências que a marca BELGO MINEIRA é notoriamente conhecida no domínio de minérios, aço e outros produtos semelhantes, tendo os registros brasileiros data substancialmente anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca registrada BELGO MINEIRA, de titularidade da Reclamante e o termo “oficial” em sua composição, sendo confusamente similar para criar confusão com à marca da Reclamante.

O Painel Administrativo, 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

A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre sua marca BELGO MINEIRA, e o uso e

registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e expreso consentimento da Reclamante.

A Reclamante alega que a Reclamada não é e nunca foi autorizada a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa <belgomeiraoficial.com.br>.

Alega a Reclamante que a Reclamada direciona o nome de domínio em disputa para página sem uso, o que impede à Reclamante de efetivamente usar a sua marca registrada em nome de domínio semelhante. Alega, ainda, que a Reclamada não possui interesse legítimo algum da utilização do nome de domínio em disputa.

A Reclamada deixou de apresentar defesa à notificação da Reclamação enviada pelo Centro, não existindo, assim, qualquer evidência da existência de direitos ou legítimos interesses no registro do nome de domínio em disputa.

Ao não apresentar defesa, a Reclamada tornou-se revel, contribuindo de forma decisiva para que se admita a veracidade da versão apresentada pela Reclamante.

Considerando que as marcas da Reclamante adquiriram conhecimento internacional, na opinião do Painel Administrativo, é altamente improvável que a Reclamada tenha escolhido o nome de domínio em disputa por acaso.

Diante da inércia da Reclamada em apresentar argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação nome de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

O fato de o nome de domínio em disputa direcionar para site inativo pode ser visto como evidência de má fé da Reclamada na obtenção do nome de domínio em disputa, nos termos do artigo 3 do regulamento, pois que impede que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente.

O Painel Administrativo entende que o nome de domínio em disputa foi intencionalmente registrado e usado para gerar confusão quanto à existência de relação comercial com a Reclamante. Por consequência, este Painel Administrativo conclui que houve má fé no registro e uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <belgomeiraoficial.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 24 de fevereiro de 2020

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.