

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Honda Motor Co., Ltd. v. M [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED]
Caso No. DBR2020-0013

1. As Partes

A Reclamante é Honda Motor Co., Ltd., Japão, representada por Kasznar Leonardos Advogados, Brasil.

O Reclamado é M [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <feiraodemotoshondado brasil.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 20 de novembro de 2020. Em 23 de novembro de 2020, 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 23 de novembro de 2020, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado 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 15 de dezembro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de janeiro de 2021. O Centro recebeu Defesa por parte da empresa Eco Webdesign no dia 22 de dezembro de 2020.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 28 de janeiro de 2021. 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 um dos mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo, operando sob a marca HONDA.

A Reclamante é titular de várias marcas registradas compostas pelo termo HONDA no Brasil, desde 1970 (Reg. No. 004023080). Adicionalmente, o registro n. 007041799, referente à marca nominativa HONDA, de titularidade da Reclamante, teve reconhecido o seu alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, em 20 de março de 2015.

A Reclamante também possui e opera nomes de domínio incorporando sua marca HONDA, como <honda.com.br>, registrado em 14 de outubro de 1996.

O nome de domínio em disputa <feiraodemotoshondadobrasil.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 22 de setembro de 2020.

O Especialista acessou o nome de domínio em disputa em 7 de fevereiro de 2021, momento em que o nome de domínio em disputa não estava apontando para nenhuma página ativa da web.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

- A Reclamante foi surpreendida ao tomar conhecimento do website publicado no nome de domínio em disputa, cujo design e conteúdo é similar ao seu website oficial, publicado em "www.honda.com.br". O Reclamado indica o endereço físico da Reclamante no website publicado junto ao nome de domínio em disputa, adicionado, contudo, de número de telefone que não pertence à Reclamante. Diante dessas evidências, o Reclamante sustenta a inequívoca má-fé do Reclamado tanto no ato registro quanto na utilização do nome de domínio em disputa. Fica clara, também, a intenção de ludibriar os consumidores e fazê-los acreditar que referido site possui alguma relação legítima com as atividades da Reclamante, o que não é verdade.

- A Reclamante já apresentou casos semelhantes ao Centro, nos quais foram reconhecidos os seus direitos sobre o uso da marca HONDA e determinada a transferência dos nomes de domínio reclamados.

- Por fim, antes de ingressar com o presente procedimento, a Reclamante enviou notificação extrajudicial à empresa de hospedagem do website publicado no nome de domínio em disputa, requerendo que o mesmo fosse retirado do ar, sem ter obtido qualquer resposta. Outra notificação foi enviada ao Reclamado, igualmente sem sucesso.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa.

A empresa Eco Webdesign apresentou defesa com base nos seguintes argumentos:

- A Eco Webdesign foi contratada para prestar serviços ao Reclamado.
- O nome de domínio em disputa estava disponível e foi registrado de acordo com as normas aplicáveis aos nomes de domínio brasileiros.
- O nome de domínio em disputa foi escolhido pelo próprio Reclamado, fato que levou a Eco Webdesign a crer que o Reclamado fosse ligado à Reclamante.
- A Eco Webdesign não colaborou com qualquer eventual ato de má-fé que venha a ser reconhecido neste procedimento, tendo tomado a iniciativa de retirar do ar o website outrora publicado no nome de domínio em disputa, tão-logo notificada pelo Centro.

6. Análise e Conclusões

6.1 Requisitos para Transferência de Nomes de Domínio de Acordo com o Regulamento

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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. 3º do Regulamento

O termo “honda” é notoriamente relacionado à marca da Reclamante, utilizada para identificar seus veículos e motocicletas.

O Anexo 2 da Reclamação mostra vários registros para a marca HONDA, obtidos pela Reclamante no Brasil, concedidos desde 1970. Além disso, os Anexos 3-A e 3-B demonstram que a Reclamante obteve reconhecimento de alto renome para a sua marca HONDA, no Brasil.

O nome de domínio em disputa abrange a marca registrada da Reclamante HONDA juntamente com o prefixo “feiraodemotos” e o sufixo “dobrasil”, bem como com a extensão de denominação de país (“ccTLD”) “.com.br”.

Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto do *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) – que a adição de termos genéricos (como “feirão de motos” ou “do Brasil”) não distingue um nome de domínio de uma marca, de modo a evitar o risco de confusão. Neste caso os termos se referem a produtos relacionados diretamente à marca reproduzida no nome de domínio em disputa ou a regiões geográficas onde a Reclamante opera.

Também está bem estabelecido que um sufixo de ccTLD como “.com.br” é normalmente irrelevante para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante.

Como resultado, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é passível de confusão com a marca registrada da Reclamante e que o Reclamante atendeu ao primeiro elemento do Regulamento.

B. Direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

Não há qualquer indicativo de que a Reclamante tenha licenciado ou autorizado o uso de sua marca registrada para o Reclamado.

O Especialista também não identificou qualquer indicação de que o Reclamado fosse comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa.

O Especialista observa que HONDA é uma marca famosa no Brasil, cujo alto renome foi reconhecido pelo INPI, sendo diretamente ligada aos veículos e motocicletas da Reclamante.

Além disso, a Reclamante demonstrou que o nome de domínio em disputa apontava recentemente para website que imitava o website oficial da HONDA no Brasil “www.honda.com.br”, com as mesmas cores e com design muito similar, no qual havia reproduções da marca HONDA e inclusive a indicação do endereço físico da Reclamante, no país.

Consequentemente, nessas circunstâncias, o Especialista resta convencido de que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

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

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé 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, não obstante que seja identificada má fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Contudo, as evidências do presente caso e a revelia do Reclamado levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com sua marca registrada.

O Reclamado não apresentou defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu da peculiar expressão “feiraodemotoshondadobrasil” para registrar o nome de domínio em disputa.

Segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

Quando o nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado, a marca HONDA já estava registrada e possuía alto renome no Brasil, sempre em conexão com os veículos e motocicletas da Reclamante.

O website recentemente publicado pelo Reclamado junto ao nome de domínio em disputa continha inúmeras reproduções da marca HONDA, mimetizava o site oficial da HONDA no Brasil e não esclarecia adequadamente a sua procedência. Assim, naturalmente, quem acessasse o nome de domínio em disputa era levado a crer se tratar de um canal oficial de venda da HONDA. Ou seja, certamente a adoção da expressão “feiraodemotoshondadobrasil” não foi mera coincidência.

O fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pelo Reclamado. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (“*passive holding*”) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. D2008-1796). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001.

A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) atualmente não utilizar o nome de domínio em disputa e (b) nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado, eis que não se coaduna com o dever geral de colaboração e lealdade, com o princípio da boa fé e com a função social e econômica desse ativo. Tal circunstância, associada (c) à inexistência de qualquer interpretação plausível para a adoção expressão registrada e (d) ao conteúdo anteriormente publicado no nome de domínio em disputa, conduzem inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.

Consequentemente, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má-fé.

7. Decisão

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

/Rodrigo Azevedo/

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 11 de fevereiro de 2021

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.

Local: Porto Alegre, Brasil