

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Sulzer AG, Sulzer Brasil S/A v. Interbombas Bombas e Equipamentos Ltda.
Caso No. DBR2024-0003

1. As Partes

As Reclamantes são Sulzer AG, Suíça e Sulzer Brasil S/A, Brasil, representadas por Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.

A Reclamada é Interbombas Bombas e Equipamentos Ltda., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <sulzer.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 29 de fevereiro de 2024. Em 1 de março de 2024, 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 4 de março de 2024, 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 5 de março de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 25 de março de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 26 de março de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 2 de abril de 2024. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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

Sulzer AG, a primeira Reclamante, é um grupo industrial suíço globalmente ativo com sede em Winterthur, onde uma das principais divisões operacionais é a “Flow Equipment”, que é particularmente especializada em soluções de bombeamento, como bombas, agitadores, compressores, trituradores, telas e filtros.

Fundada em 1834, a primeira Reclamante é reconhecida internacionalmente e é uma das principais fabricantes de bombas do mundo.

A Sulzer Brasil S.A., a segunda Reclamante, é a subsidiária brasileira da primeira Reclamante.

A primeira Reclamante é titular, dentre outros, dos seguintes registros de marca:

- registro brasileiro No. 818770694, para a marca nominativa SULZER, depositado em 13 de setembro de 1995, registrado em 21 de dezembro de 2004, na classe NCL(8) 7;

- registro brasileiro No. 003307336, para a marca mista SULZER, depositado em 02 de julho de 1966, registrado em 02 de julho de 1976, na classe 7.

A Reclamada é titular de registro de marca brasileira No. 818461934, para a marca mista INTERBOMBAS, depositado em 28 de abril de 1995, registrado em 14 de outubro 1997, na classe NCL 9.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 26 de julho de 2018. A evidência mostra que o nome de domínio em disputa tem sido redirecionado para um site que oferece bombas e produtos similares para venda, sob a marca INTERBOMBAS.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

A primeira Reclamante é líder global do setor em engenharia de fluidos com tecnologias sustentáveis de bombeamento, agitação, mistura, separação e aplicação. Desde o seu início em Winterthur, na Suíça, em 1834, a primeira Reclamante se desenvolveu para se tornar um parceiro confiável, rápido e confiável para seus clientes, com uma rede ágil de 160 instalações de fabricação e centros de serviços de classe mundial em todo o mundo.

A primeira Reclamante possui diversas marcas SULZER registradas no Brasil, anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa deve ser considerado como tendo sido registrado e usado de má-fé pela Reclamada, uma vez que a Reclamada tenta intencionalmente atrair, para ganho comercial, usuários da Internet para o seu site, redirecionando os clientes que procuram bombas SULZER, ou seja, fabricadas pelas Reclamantes, para o site onde a Reclamada oferece suas bombas INTERBOMBAS.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada a sua Revelia.

6. Análise e Conclusões

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 do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude 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").

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca SULZER.

Não há diferença entre o nome de domínio em disputa e a marca SULZER das Reclamantes, ou seja, são idênticas, exceto que o nome de domínio em disputa incorpora a marca das Reclamantes acrescentando somente o domínio de topo ".com" e o domínio de topo de código de país ".br" que, como se sabe, não são capazes de afastar a similaridade para criar confusão entre as marcas das Reclamantes e o nome de domínio em disputa.

A Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram 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 todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio devem acompanhar a defesa, bem como os documentos que o reclamado 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 do 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.

No caso concreto, a Reclamada não apresentou a sua defesa e, portanto, não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

A 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. Não há também qualquer prova de que a Reclamada tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo do nome de domínio em disputa.

Muito pelo contrário, ficou evidente a má-fé da Reclamada uma vez que o nome da Reclamada é “Interbombas Bombas e Equipamentos Ltda.” E a marca registrada usada pela Reclamada para identificar os bens e serviços é INTERBOMBAS. Portanto, nem o nome da Reclamada nem a marca registrada da Reclamada fazem qualquer referência ao termo SULZER.

Esta Especialista conclui, portanto, que a Reclamada não demonstrou direito ou interesses legítimos sobre o 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 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.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 26 de julho de 2018; muito depois da data de registro das marcas das Reclamantes e muito depois das Reclamantes terem alcançado a notoriedade, e, portanto, a Reclamada não poderia ter ignorado os direitos da Reclamante quando registrou o nome de domínio em disputa.

Portanto, o nome de domínio em disputa está sendo utilizado de má fé para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo das Reclamantes, pois o nome de domínio em disputa é utilizado para hospedar um sítio Web que exibe produtos e serviços da Reclamada.

Ademais a Reclamada está localizada a apenas 56 quilômetros de distância da subsidiária brasileira da Reclamante. Portanto, e devido ao reconhecimento internacional das Reclamantes, a Reclamada certamente estava ciente das Reclamantes e tinha a marca registrada SULZER em mente ao registrar o nome de domínio em disputa, o que foi feito com a única motivação de capitalizar e tirar vantagem da fama e dos direitos das marcas registradas da primeira Reclamante, atraindo usuários da Internet que acreditam que o site está associado às Reclamantes, incorrendo assim em enriquecimento ilícito.

Ou seja, a Reclamada está claramente usando o nome de domínio em disputa com o objetivo de aumentar o número de visitantes de seu site e, portanto, de sua atividade comercial, gerando assim alto risco de confusão com as marcas das Reclamantes.

Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

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

/Erica Aoki/

Erica Aoki

Especialista

Data: 16 de abril de 2024

Local: São Paulo

¹ De acordo com o art. 24 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.