

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Elesa S.p.A. v. L F Equipamentos
Caso No. DBR2024-0030

1. As Partes

A Reclamante é Elesa S.p.A., Itália, representada por Ubilibet, Espanha.

A Reclamada é L F Equipamentos, Brasil, representada por by Ziller Advogados, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <elesaganter.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 23 de setembro de 2024. Em 24 de setembro 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. No dia 30 de setembro 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 2 de outubro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de outubro de 2024. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 22 de outubro de 2024.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 24 de outubro 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 24 de outubro de 2024 o Especialista contatou o Centro e solicitou nos termos do art. 18 do Regulamento para que fosse oficiado o NIC.br para que disponibilizasse a lista completa dos demais nomes de domínio registrados pela Reclamada.

Na mesma data o Centro transmitiu ao Especialista a resposta do NIC.br compreendendo a relação de demais nomes de domínio registrados pela Reclamada.

Em atenção ao art. 14 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 uma empresa italiana fundada em 1941, especializada na produção de componentes industriais. Em 1995 a Reclamante formou, em conjunto com Otto Ganter GmbH & Co., empresa alemã fundada em 1891, fabricante de componentes mecânicos, uma *joint venture* que oferece uma linha unificada de produtos e rede comercial sob a marca ELESA+GANTER.

ELESA+GANTER expandiu sua presença global com subsidiárias na Áustria, Espanha, Polônia e, posteriormente, na China, Tchêquia, Índia, Turquia, Países Baixos e Brasil. No Brasil, a subsidiária da Reclamante está em atividade desde 2008.

É a Reclamante titular das marcas ELESA e ELESA+GANTER protegidas, dentre outros, pelos registros:

- registro brasileiro nº 814237347 para a marca nominativa ELESA, depositado em 17 de maio de 1988, registrado em 29 de agosto de 1989 e vigente até 29 de agosto de 2029, na classe nacional 7.60;
- registro brasileiro nº 501627391 para a marca mista ELESA+GANTER, depositado em 4 de junho de 2021, registrado em 28 de maio de 2024 e vigente até 4 de junho de 2031, nas classes NCL(11) 9 e 20, em cotitularidade com OTTO GANTER GMBH & CO. KG NORMTEILEFABRIK.

A Reclamante também foi titular dos seguintes registros de marca, atualmente extintos:

- registro brasileiro nº 830079700 para a marca mista ELESA+GANTER, depositado em 23 de outubro de 2008, registrado em 9 de agosto de 2011 e vigente até 9 de agosto de 2021, na classe NCL(9) 6;
- registro brasileiro nº 830079726 para a marca mista ELESA+GANTER, depositado em 23 de outubro de 2008, registrado em 5 de julho de 2011 e vigente até 5 de julho de 2021, na classe NCL(9) 20;
- registro brasileiro nº 830079858 para a marca mista ELESA+GANTER, depositado em 23 de outubro de 2008, registrado em 9 de agosto de 2011 e vigente até 9 de agosto de 2021, na classe NCL(9) 7; e,

A Reclamante é também titular do nome de domínio <elesa.com>, registrado em 14 de novembro de 1996e que é utilizado como a página oficial da Reclamante.

O nome de domínio em disputa, <elesaganter.com.br>, foi registrado em 8 de fevereiro de 2011, e não possui página ativa a ele relacionada.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante sustenta que sua *joint venture* com Otto Ganter GmbH & Co. se deve à fusão da sua

experiência em design e fabricação de plásticos de engenharia com a precisão da GANTER em componentes metálicos e elementos de máquinas padrão de alta qualidade.

Alega a Reclamante que o nome de domínio em disputa reproduz as marcas ELESA, GANTER e ELESA+GANTER, representando uma probabilidade substancial e imediata de causar confusão entre os usuários ou quaisquer partes que interajam com o nome de domínio em disputa, levando-os diretamente a acreditar erroneamente que este seria de propriedade da Reclamante ou de outra forma afiliado a ela, o que não é verdade.

Sustenta, ainda, a Reclamante que os fatos relacionados ao registro e ao uso do nome de domínio em disputa revelam a existência de má-fé da Reclamada e a intenção de prejudicar a Reclamante no gozo de seus direitos comerciais e de marca registrada, na medida em que: (i) é improvável que a escolha do domínio em disputa tenha sido acidental, pois este incorpora os nomes comerciais ELESA e GANTER, juntos e na mesma ordem utilizada, o que indica que a intenção da Reclamada foi provavelmente uma tentativa de associar o nome de domínio em disputa aos negócios e à influência da Reclamante; (ii) as ações da Reclamada têm a evidente intenção de privar a Reclamante da capacidade de refletir sua marca em uma configuração totalmente correspondente dentro da extensão “.com.br”, obstruindo assim seu uso legítimo, sendo que o fato do nome de domínio em disputa não apresentar conteúdo, não diminui a demonstração de má-fé no seu registro e detenção; (iii) o controle do nome de domínio em disputa pela Reclamada põe a Reclamante em uma posição inerentemente vulnerável, uma vez que este pode ser transferido ou ativado a critério exclusivo da Reclamada; (iv) qualquer transferência, oferta de transferência ou uso do nome de domínio em disputa constituiria violação dos direitos da Reclamante e causaria danos significativos, pois o público inevitavelmente o associaria à Reclamante e quaisquer ações realizadas sob esse domínio seriam indevidamente atribuídas à Reclamante; e, (v) a Reclamante não autorizou, licenciou ou permitiu que a Reclamada usasse suas marcas para o registro do nome de domínio em disputa, o que demonstra que a Reclamada não está operando dentro de uma capacidade legítima ou sob a exceção de uso justo.

B. Reclamada

A Reclamada apresentou Defesa, inicialmente, arguindo que não reconhece o presente procedimento administrativo como meio válido para o debate da questão, sendo do poder judiciário a competência para tanto.

Ademais, esclarece a Reclamada ser uma empresa com mais de 17 anos de atuação no mercado brasileiro, tendo como objeto social a comercialização atacadista e varejista de máquinas, equipamentos, partes e peças para uso industrial, equipamentos e suprimentos de informática, manutenção de máquinas e equipamentos de uso geral, desenvolvimento e licenciamento de softwares de computador e consultoria e suporte técnico em tecnologia da informação.

Neste sentido, a Reclamada defende que, diferentemente da Reclamante, não fabrica nenhum tipo de produto e que, portanto, não há similaridade entre os objetivos da Reclamante e da Reclamada e que estas não são “rivais de mercado” e não disputam os consumidores.

Ademais, sustenta a Reclamada que, apesar de haver similaridade entre o nome de domínio em disputa e das marcas da Reclamante, as variações nos caracteres e na estrutura do nome de domínio em disputa são suficientes para evitar confusão, especialmente, considerando-se que os consumidores tanto da Reclamante quanto da Reclamada são razoavelmente habilitados a discernir entre diferentes marcas e nomes de domínio.

Ainda, a Reclamada alega que, atualmente, a Reclamante é detentora de apenas um registro de marca, o de nº 501627391, o qual é posterior ao registro do domínio em disputa, sendo que, os outros registros, não podem ser considerados como fundamento para a transferência do domínio em disputa para a Reclamante, pois já extintos na data da Reclamação e, ainda que pudessem, também são posteriores ao registro do domínio em disputa.

Quanto à má-fé, a Reclamada argumenta que a mera presença de palavras comuns ou o uso de nomes que incluem “elesa” e “ganter” não é suficiente para a configuração de má-fé, sendo que o uso de marcas amplamente reconhecidas não pode ser automaticamente considerado como tentativa de enganar os consumidores ou capitalizar sobre a reputação alheia e que inexistente qualquer intenção de se beneficiar indevidamente da fama da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

6.1. Questão Preliminar: Competência

A Reclamada se equivoca ao questionar a validade e competência do Centro para administrar a presente disputa. Isso porque, ao registrar o nome de domínio em disputa, a Reclamada anuiu que toda e qualquer controvérsia resultante do seu registro fosse resolvida por meio do Regulamento (Cláusula Décima Primeira do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”). Já quanto à competência do Centro, esta é inequívoca haja vista que, em novembro de 2010, o NIC.br credenciou o Centro como instituição autorizada a operar o SACI-Adm, de acordo com o Regulamento e com as Regras. Nesse sentido, *Springer Carrier Ltda. e Midea do Brasil - Ar Condicionado S.A. v. P. d. O. M.*, Caso OMPI No. [DBR2012-0007](#).

6.2. Mérito

O Regulamento busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 7º, caput, do Regulamento):

“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 no Brasil 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. 7 do Regulamento

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <elesaganter.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.com.br”, é idêntico ou suficientemente similar às marcas registradas ELESA e ELESA+GANter de titularidade da Reclamante.

Neste sentido, destaca-se a marca ELESA foi depositada em 1988, concedida em 1989, e o respectivo registro (nº 814237347) encontra-se atualmente vigente e, em relação às marcas ELESA+GANter, este Especialista entende que a Reclamante logrou êxito em demonstrar que, desde 2008 até a presente data, sempre houve pedido e/ou registro de marca ativo sob sua titularidade com esta expressão, concluindo-se,

portanto, que a expressão resta protegida no Brasil desde 2008, ano do depósito do primeiro pedido de registro de marca.

Assim, resta atendido o requisito da alínea “a” do art. 7 do Regulamento.

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

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas “a”, “b” ou “c” do art. 7 do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 7 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento 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, símbolo e afins, do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, entende este Especialista, não ter a Reclamada apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta da Reclamada depreende-se conhecimento da Reclamante (e de suas marcas) quando do registro e uso do nome de domínio em disputa, a configurar sua má-fé. O nome de domínio em disputa reproduz integralmente as marcas da Reclamante, o que indica que a Reclamada tinha conhecimento da Reclamante no momento do registro do nome de domínio em disputa.

Ainda, há contundente evidência que demonstra a conduta reiterada da Reclamada em registrar nomes de domínio que reproduzem direitos de terceiros e que atuam no mesmo segmento de mercado que a Reclamante (componentes industriais), tais como <framomorat.com.br>, <kipwerk> e <servomech.com.br>, o que corrobora a ausência de qualquer direito ou legítimo interesse da Reclamada sobre o domínio em disputa.

Por fim, o Especialista ressalta que o não uso do nome de domínio em disputa não afasta o entendimento de má-fé no caso haja vista as demais circunstâncias acima mencionadas.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

Por fim, lembra o Especialista que a Reclamada sempre poderá se socorrer do Poder Judiciário, caso entenda violados os seus direitos.

7. Decisão

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

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 6 de novembro de 2024

Local: Brasília, DF, BR

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.