

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Honda Motor CO., LTD v. Walter Jardim Neto
Caso No. D2022-0971

1. As Partes

A Reclamante é Honda Motor CO., LTD, Brasil, representada por Kasznar Leonardos Advogados, Brasil.

O Reclamado é Walter Jardim Neto, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O Nome de Domínio em Disputa é <hondaservicosfinanceiros.com> e a instituição na qual o domínio encontra-se registrado é Wix.com Ltd. (“Unidade de Registro”).

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada em inglês ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”), em 21 de março de 2022. Em 22 de março de 2022, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do Nome de Domínio em disputa. Em 23 de março de 2022, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio em disputa, informando que o contrato de registro se encontra em idioma que difere do idioma utilizado na Reclamação e informando dados do registrante do Nome de Domínio em disputa diferentes dos dados do Reclamado que constam da Reclamação. O Centro enviou comunicação por e-mail à Reclamante em 5 de abril de 2022, comunicando as informações sobre a identidade e dados de contato do titular do registro do Nome de Domínio em disputa fornecidos pela Unidade de Registro e convidando a Reclamante a submeter uma emenda à Reclamação. No mesmo dia, o Centro enviou comunicação por e-mail às partes acerca do idioma do procedimento. Em 8 de abril de 2022, a Reclamante enviou e-mail ao Centro com a Reclamação Aditada e traduzida para o Português.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).

De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 11 de abril de 2022. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 1 de maio de 2022. O Reclamado não

apresentou Defesa. Portanto, em 12 de maio de 2022, o Centro notificou às partes a Revelia do Reclamado.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como o Painel Administrativo, em 24 de maio de 2022. O Especialista considera 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, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.

4. Questões de Fato

Em 1948, Honda Motor Co., Ltd. foi formalmente estabelecida no Japão por seus co-fundadores Soichiro Honda e Takeo Fujisawa e dez anos mais tarde a empresa expandiu suas atividades para a América, abrindo sua primeira subsidiária no exterior em Los Angeles, Estados Unidos da América. Depois disso, várias afiliadas e subsidiárias foram estabelecidas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Ciente da importância de proteger seus direitos de propriedade intelectual, a Reclamante depositou e obteve vários registros de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela salvaguarda e proteção dos direitos de propriedade intelectual no Brasil. Ressalta-se que dentre os diversos registros HONDA citados no Brasil, o primeiro recebeu o número 004023080 com a marca com data de concessão em 15 de abril de 1964, portanto mais de 58 anos atrás.

Além dos direitos legais assegurados pelo registro da marca, cabe ressaltar que o registro número 007041799, para a marca nominativa HONDA, teve seu alto renome reconhecido pelo INPI em uma decisão publicada em 4 de julho de 2015 nos seguintes termos: “Reconheceu a alta reputação da marca nominativa “HONDA”, número de registro 007041799, dado que, em associação com um grau suficiente de exclusividade e distinção da marca, todos os documentos apresentados aos registros foram capazes de apoiar o pedido, de acordo com as exigências da arte. 3 da Resolução INPI/PR nº 107/2013.”

Desta forma, ficam comprovados os direitos de propriedade intelectual, da Reclamante, assegurados pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI sobre a marca de Alto Renome HONDA.

Um dos websites oficiais da Reclamante é “www.hondaservicosfinanceiros.com.br”.

O Nome de Domínio em Disputa foi registrado pelo Reclamado em 9 de novembro de 2021 e resolvia para uma página com identidade visual semelhante à página oficial da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

O Nome de Domínio em Disputa <hondaservicosfinanceiros.com> foi registrado em 9 de novembro de 2021; precisamente 57 anos após a Reclamante ter começado a utilizar a marca HONDA no Brasil, tendo ganhado notoriedade e fama significativos entre os usuários dos seus produtos no Brasil.

O Nome de Domínio em Disputa reproduz a marca registrada HONDA da Reclamante em sua totalidade. Neste tocante, a Reclamante informa que o Nome de Domínio em Disputa incorpora e exibe a marca registrada HONDA da Reclamante sem a autorização da Reclamante.

Nesse cenário, o Reclamado não está licenciado ou autorizado a utilizar a marca registrada da Reclamante e a Reclamante não tem acordo com o Reclamado para ser distribuidor ou revendedor dos bens ou serviços da Reclamante.

Em face de tais fatos e da análise dos documentos acostados na presente reclamação, constata-se que a Reclamante tem legítimos direitos e interesses no Nome de Domínio em Disputa.

Nesse cenário, a Reclamante requer que ao final do processo o Painel Administrativo nomeado neste procedimento administrativo determine a transferência do Nome de Domínio em Disputa <hondaservicosfinanceiros.com> à Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, portanto, em 12 de maio de 2022, o Centro notificou às partes a Revelia do Reclamado.

6. Análises e Conclusões

A Política traz em seu artigo 4, alínea a, os requisitos a serem observados em uma disputa, a saber:

- (i) o nome de domínio é idêntico ou confusamente semelhante a uma marca comercial ou marca de serviços sobre a qual o Reclamante possui direitos; e
- (ii) o titular do nome do domínio não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio; e
- (iii) o nome de domínio foi registado e está a ser usado de má-fé.

A. Identidade ou semelhança confusa

Conforme se constata das evidências contidas nos autos, a Reclamante é titular de diversos registros no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI, tendo inclusive recebido o reconhecimento distintivo de Marca de Alto Renome, junto ao citado Instituto, no dia 4 de julho de 2015, sob o número de registro 007041799 fato esse que reconhece os direitos de propriedade e a notoriedade obtida pela marca HONDA no Brasil.

O Nome de Domínio em Disputa incorpora a marca HONDA da Reclamante em sua totalidade. Portanto, o Nome de Domínio em Disputa é confusamente semelhante com a marca da Reclamante. Seção 1.7 da Síntese das Opiniões dos Painéis Administrativos da OMPI sobre determinadas questões relacionadas à UDRP, terceira edição (“Síntese da OMPI 3.0”).

Nesse ponto, ressalta-se que a adição do domínio de topo genérico (“gTLD”) “.com” é irrelevante ao avaliar se um nome de domínio é idêntico ou confusamente semelhante a uma marca, uma vez que é um elemento funcional.

Assim, a mera adição de outros termos (como “servicosfinanceiros”) à marca registrada de um reclamante não afasta o risco de confusão, tendo em vista que a marca é identificável dentro do nome de domínio, como já foi estabelecido na seção 1.8 da Síntese da OMPI 3.0 e como decidido em casos anteriores tratados por esse Centro, como por exemplo: *Chanel, Inc. v. Estco Technology Group*, Caso OMPI No. [D2000-0413](#); *International Business Machines Corporation v. Scot banner*, Caso OMPI No. [D2008-0965](#); *Nintendo of America Inc. v. Fernando Sascha Gutierrez*, Caso OMPI No. [D2009-0434](#); *The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314*, Caso OMPI No. [D2016-1671](#); dentre outros.

Por todos os fatos apresentados, constata-se que o Nome de Domínio em Disputa é confusamente semelhante com a marca de propriedade da Reclamante.

B. Direitos ou interesses legítimos

As circunstâncias neste caso demonstram que o Reclamado não tem quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre Nome de Domínio em Disputa.

A Reclamante não autorizou ou licenciou a utilização da marca HONDA da Reclamante pelo Reclamado para qualquer finalidade. De acordo com a evidência, o Nome de Domínio em Disputa resolvia para uma página com identidade visual semelhante à página oficial da Reclamante. Consequentemente, o Reclamado não tem quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em Disputa. Além disso, o Reclamado compromete a boa reputação da Reclamante.

Desta forma, diante do fato de o Reclamado não ter apresentado argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio em Disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que a Reclamante demonstrou a falta de direitos ou legítimos interesses do Reclamado sobre o Nome de Domínio em Disputa.

C. Má-fé no registro e no uso

Ao se analisar as imagens contidas nos autos, do website utilizado pelo Reclamado, com o Nome de Domínio em Disputa, constata-se que o design escolhido pelo Reclamado é semelhante ao do website oficial da Reclamante (“www.hondaservicosfinanceiros.com.br”).

Nesse diapasão, fica claro que o Reclamado, ao registrar o Nome de Domínio em Disputa, já tinha como intenção prejudicar as atividades da Reclamante e causar confusão de terceiros, fato comprovado não somente pela escolha de um nome de domínio tão semelhante ao nome de domínio pertencente à Reclamante, mas também pelo conteúdo apresentado no site.

Constata-se, ainda, que o Reclamado usou o Nome de Domínio em Disputa tentando atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para o seu site, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e negócios da Reclamante. Vide seção 3.1.4 da Síntese da OMPI 3.0. Além disso, tendo em vista que o site para o qual o Nome de Domínio em Disputa resolvia tinha a mesma identidade visual do site da Reclamante, é possível que o Reclamado tenha usado ou poderia tentar usar o Nome de Domínio em Disputa para atividades fraudulentas, tentando se passar pelo Reclamante, demonstrando a má-fé do Reclamado no registro e uso do Nome de Domínio em Disputa.

Desta forma, o Painel Administrativo entende que a Reclamante demonstrou a má-fé no registro e no uso do Nome de Domínio em Disputa.

7. Decisão

Pelas razões acima, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Painel Administrativo determina que o Nome de Domínio em Disputa <hondaservicosfinanceiros.com> seja transferido à Reclamante.

/José Pio Tamassia Santos/

José Pio Tamassia Santos

Painel Administrativo

Data: 3 de junho de 2022