

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Space Exploration Technologies Corp. v. L. H. d. N. C.
Caso No. DBR2022-0012

1. As Partes

A Reclamante é Space Exploration Technologies Corp., Estados Unidos da América, representada por Daniel Advogados, Brasil.

O Reclamado é L. H. d. N. C., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <spacextelecom.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 9 de setembro de 2022. Em 12 de setembro de 2022, 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 13 de setembro de 2022, 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 o 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 outubro de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 25 de outubro de 2022. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 7 de novembro de 2022, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 14 de novembro de 2022. 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 Space Exploration Technologies Corp. é uma empresa Norte Americana fundada em 2002, e tornou-se a principal empresa fabricante de itens aeroespaciais, transporte espacial e comunicações em todo o mundo. A Reclamante utiliza a marca SPACEX há mais de 20 anos para assinalar serviços aeroespaciais, de transporte espacial e de comunicação nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Conforme as provas apresentadas a Reclamante, é titular de diversas marcas e nomes de domínios SpaceX que reproduzem, respetivamente, a primeira palavra e a primeira letra da segunda palavra da denominação social da Reclamante. A Reclamante mantém um site ativo sob os nomes de domínio <spacex.com> e <spacex.com.br> e tem usado continuamente a marca SPACEX em diversas jurisdições nomeadamente, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia, União Europeia entre outros. No Brasil, por exemplo, a Reclamante é titular do registro da marca SPACEX No. 914480405, registrado em 2 de abril de 2019 na classe 38.

O Reclamado não é afiliado da Reclamante nem detém qualquer licença para usar a marca SPACEX propriedade da Reclamante. O Reclamado registrou o nome de domínio em Disputa <spacex telecom.com.br> em 1º de março de 2021 e o utiliza para oferecer um serviço de telecomunicação, a saber um link dedicado de 100MB por BRL 8.000,00.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o Reclamado registou o nome de domínio em disputa com a intenção de criar confusão com as marcas e nome de domínio "spacex.com" da Reclamante de má-fé.

A Reclamante alega e prova que o nome de domínio em disputa leva a um site que oferece serviços sob a marca SPACEX, induzindo os usuários da Internet a acreditar que o Reclamado supostamente fornece serviços da Reclamante por conta do uso da marca SPACEX.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa é quase idêntico às marcas da SPACEX incorporando a totalidade da sua marca SPACEX no próprio nome de domínio, a fim de criar confusão com as marcas e domínios e da SpaceX. A Reclamante alega que a adição do termo descritivo e não distintivo "telecom" não dissipa a semelhança do nome de domínio em disputa com as marcas da Reclamante.

A Reclamante alega que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa de acordo com as Regras, parágrafo 3(b)(ix)(2). A Reclamante alega também que o único interesse do Reclamado no domínio é abusar de sua semelhança com os domínios corporativos e marcas da SpaceX e que ao registrar um nome de domínio confusamente semelhante à conhecida marca SPACEX da SpaceX, fica bastante claro que o Reclamado adquiriu o nome de domínio com o propósito de explorar os direitos, título, interesse e reputação da Reclamante.

A Reclamante alega que o Reclamado nunca foi conhecido pelo nome de domínio em disputa e que, o nome de domínio em disputa não deriva do nome do Reclamado, cujo comercial conforme seu CNPJ é "HD SOLUTIONS". Além disso, a Reclamante alega ainda que o Reclamado não é, e nunca foi, um representante da Reclamante ou licenciado para usar a marca SPACEX e que o Reclamado tem a intenção clara de se associar à denominação, marca e domínios da Reclamante.

Finalmente a Reclamante alega não ter dúvidas que o Reclamado atua de má-fé e que nome de domínio em disputa ao incorporar a marca SPACEX e os nomes de domínio oficiais da Reclamante, <spacex.com> e <spacex.com.br> tem claro propósito de levar os usuários de Internet que tentam visitar o site da Reclamante para a página do Reclamado e cria a possibilidade de confusão perante estes usuários que podem ser levados a acreditar que o Reclamado supostamente fornece serviços da Reclamante por conta do uso da marca SPACEX.

Conclui a Reclamante requerendo a este Painel a transferência do nome de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa

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

A Reclamante alegou e provou que o nome de domínio em disputa reproduz na íntegra as marcas e nomes de domínios de que é titular e vem fazendo uso desde 2002. Este Painel concorda com a alegação de que a marca é reconhecível dentro do nome de domínio em disputa.

Também alegou a Reclamante, o que já é jurisprudência assente deste Centro relativamente à adição de termos, que *in casu* “telecom” não dissipa a semelhança com o nome de domínio em disputa e cita entre outros *Magazijn “De Bijenkorf” B.V. v. Malkhaz Kapanadze*, Caso OMPI No. [DNL2017-0071](#) (“A adição dos elementos comuns, descritivos e não distintos como “www” e “cartão” é insuficiente para evitar a configuração de semelhança”); *Inter Ikea Systems B.V. v. Polanski*, Caso OMPI No. [D2000-1614](#).

Acresce que este Painel também considera relevante a reprodução integral respetivamente da primeira palavra e da primeira letra da segunda palavra da denominação social da Reclamante, considerando plenamente preenchidos os requisitos do art. 3 do regulamento

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

Pelas fatos e provas apresentadas pela Reclamante, nomeadamente que não existe nenhum vínculo nem autorização para o Reclamado atuar por conta ou em nome da Reclamante, nem tão pouco existe prova de que o Reclamado é comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa (já que seu nome empresarial é bem diferente do nome de domínio em disputa), o Painel considera que está provado que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa conforme o art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras.

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

O Reclamado registrou o nome de domínio em disputa vários anos depois que a marca da Reclamante já estava sendo utilizada, inclusive no Brasil. Tendo em vista o conteúdo do site para que o nome de domínio em disputa resolve, o qual oferece um serviço de banda larga, área de atuação também da Reclamante, é difícil pensar que o Reclamado não tinha conhecimento sobre a Reclamante quando registrou o nome de domínio em disputa. Além disso, o site apresenta uma página de login em inglês “login before placing order” e não existe nenhuma informação sobre o titular da página, que faça crer que o serviço oferecido pelo Reclamado é legítimo ou idôneo. Dessa forma, é possível concluir que o Reclamado registrou e usa o nome de domínio em disputa para intencionalmente atrair usuários, com o objetivo de lucro, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Também neste quesito o Painel considera que a Reclamante demonstrou a má fé do Reclamado conforme o art. 3, parágrafo único, do Regulamento e art.4(b)(v)(1), das Regras.

7. Decisão

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

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 28 de novembro de 2022

Local: Lisboa, Portugal

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.