

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Industeel France v. A. D. M.

Caso No. DBR2025-0007

1. As Partes

A Reclamante é Industeel France, França, representada por Nameshield, França.

O Reclamado é A. D. M., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <industeel.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 26 de março de 2025. Em 26 de março de 2025, 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 27 de março de 2025, 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. Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou material complementar no dia 31 de março de 2025.

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 abril de 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de abril de 2025. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 17 de abril de 2025.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 22 de abril de 2025. 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

A Reclamante é uma subsidiária do grupo ArcelorMittal, especializada na produção de chapas de aço laminadas. A origem da Reclamante remonta a 1836, com a fundação de sua antecessora, Usine Schneider em Le Creusot (Anexo 3 à Reclamação). Atualmente, a Reclamante emprega mais de 2.000 pessoas e opera em diversos países do mundo, contando com 40 escritórios de venda em 40 países diferentes.

É a Reclamante titular dos nomes de domínio <industeel.fr>, registrado em 17 de março de 2004, e <industeel.net>, registrado em 13 de dezembro de 2006, além dos seguintes, dentre outros, registros de marca:

- Registro internacional nº 745241 para a marca nominativa INDUSTRIEEL, registrado em 5 de outubro de 2000, sucessivamente prorrogado, nas classes 6, 7, 38, e 40; e
- Registro brasileiro nº 823286380 para a marca nominativa INDUSTRIEEL, depositado em 19 de outubro de 2000, registrado em 12 de junho de 2007, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(7) 40.

O nome de domínio em disputa, <industeel.com.br>, foi registrado em 19 de março de 2025 e não possui página ativa a ele relacionada, contando com servidores de e-mail configurados (Anexo 7 à Reclamação).

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Afirma a Reclamante ser especializada na produção de chapas de aço laminadas a quente e forjadas, lingotes e peças formadas, oferecendo a mais ampla gama de tamanhos de chapas do mundo, que conta com quase 200 anos de experiência em metalurgia, sendo um dos principais fabricantes internacionais de aço.

De acordo com a Reclamante, o nome de domínio em disputa é idêntico à sua marca registrada.

Ademais, sustenta a Reclamante que o Reclamado não deve ser considerado como tendo direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa pelas seguintes razões: (i) nenhuma licença ou autorização foi concedida pela Reclamante ao Reclamado para fazer qualquer uso ou registrar o nome de domínio em disputa; (ii) o Reclamado não é comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa; e (iii) o nome de domínio em disputa está inativo.

Ainda, em relação à má-fé do Reclamado no registro e uso do nome de domínio em disputa, em suma, a Reclamante alega ser um dos principais fabricantes internacionais de aço, operando em todo o mundo e especialmente no Brasil, onde o Reclamado está localizado, sendo, portanto, razoável inferir que o Reclamado registrou o nome de domínio com pleno conhecimento da marca registrada da Reclamante. Ademais, o fato de o nome de domínio em disputa não estar sendo utilizado pelo Reclamado não impede que se conclua que houve má-fé no uso do referido domínio, de acordo com a doutrina da “posse passiva”. Por fim, a Reclamante sustenta que a configuração de serviços de e-mail sugere que o nome de domínio possa ser usado para fins de e-mail.

B. Reclamado

O Reclamado afirma que efetuou o registro do nome de domínio em disputa em boa-fé e com o objetivo exclusivo de identificar sua futura empresa, que se encontra em processo de constituição.

Alega o Reclamado que a escolha do nome “Industeel” para sua empresa se deu em função do ramo de negócios do Reclamado e que este não teria a intenção de se associar ou criar confusão com a marca da Reclamante. Alega ainda que as Partes não seriam concorrentes, e que atuariam em atividades e mercados distintos.

Ressalta o Reclamado que suspendeu a abertura de sua empresa, que seria destinada à fabricação e montagem de equipamentos para empresas, até a resolução da disputa, mas que tem a clara intenção de operar legalmente no mercado, sem prejudicar ou causar qualquer confusão com a Reclamante. Para subsidiar a sua Defesa, juntou o Reclamado uma apresentação em PowerPoint, que lista como produtos “Chapas aço carbono/liga/inox” (Anexo 2 à Defesa).

6. Análise e Conclusões

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) 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 excluída evidentemente a terminação “.com.br”, é idêntico à marca INDUSTRIAL de titularidade da Reclamante, devidamente registrada no Brasil.

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

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado no nome de domínio em disputa

No presente caso, em que pese argumente o Reclamado ter registrado o nome de domínio em disputa de boa-fé e em conexão com a sua suposta futura empresa, entende este Especialista não ter o Reclamado efetivamente demonstrado direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

Com efeito, os dois únicos documentos juntados pelo Reclamado se referem a: (i) tela de consulta da Junta Comercial de São Paulo (“JUCESP”), indicando que não existe registro para o nome empresarial “INDUSTEEL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA”; e (ii) apresentação em PowerPoint apresentando “uma empresa especializada na fabricação e montagem de equipamentos para empresas de diversos setores, com a mais alta qualidade e comprometimento. (...) Com profissionais altamente capacitados...” listando os potenciais serviços e produtos que seriam oferecidos pela empresa em constituição do Reclamado, dentre eles “Chapas aço carbono/liga/inox”.

Entende o Especialista que estes documentos não têm o condão de minimamente provar uma efetiva vinculação entre a escolha do nome de domínio em disputa e a empresa pretensamente em constituição. Não há, efetivamente, nenhum documento oficial indicando um direito ou interesse legítimo. Tão só uma consulta a um banco de dados público e uma singela apresentação em PowerPoint que poderia facilmente ter sido gerada após o início da disputa.

C. 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.

Dessa forma e, dada a ausência de comprovação de direitos ou interesses legítimos do Reclamado no nome de domínio em disputa, acrescido pela composição do nome de domínio em disputa, idêntico à marca registrada pela Reclamante e a qual se encontra em uso, inclusive no Brasil, há décadas no segmento supostamente a ser explorado pelo Reclamado, é que este Especialista entende que o Reclamado, provavelmente tinha a marca da Reclamante em mente no momento do registro do nome de domínio em disputa e assim o fez com o intuito de obter algum tipo de vantagem econômica devido à situação de possível confusão com a marca da Reclamante.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente da pretensão da Reclamante, titular de marca registrada, em largo uso no território brasileiro e notoriamente conhecida em seu segmento de atuação.

7. Decisão

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

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 6 de maio de 2025

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.