

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Arcelormittal v. E. B. B.

Caso No. DBR2024-0009

1. As Partes

A Reclamante é Arcelormittal, Luxemburgo, representada por Nameshield, França.

A Reclamada é E. B. B., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <arcellormittal.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 23 de maio de 2024. Em 23 de maio 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 24 de maio 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 3 de junho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de junho de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 24 de junho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 28 de junho 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

A Reclamante é uma empresa mundial especializada na produção de aço, sendo a maior empresa produtora do mundo e líder mundial no mercado, para utilização nos setores automobilísticos, da construção civil, de eletrodomésticos e de embalagens, totalizando 58,1 milhões de toneladas de aço bruto produzidas em 2023.

O grupo da Reclamante está presente no Brasil através da sua filial ArcelorMittal Brasil, que emprega 17.000 pessoas e produz 12,5 milhões de toneladas de aço por ano, gerando um lucro líquido consolidado de 71,6 bilhões em 2022.

A Reclamante é titular da marca internacional nº 947686 para ARCELORMITTAL, registrada em 3 de agosto de 2007, e a marca brasileira nº 829481516 para ARCELORMITTAL, registrada em 23 de dezembro de 2014.

A Reclamante também possui um importante portfólio de nomes de domínio, como o nome de domínio <arcelormittal.com> registrado desde 27 de janeiro de 2006 e <arcelormittal.com.br> registrado desde 26 de junho de 2006, e detida pela filial brasileira da Reclamante.

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada perante o NIC.BR em 16 de maio de 2024 e direcionava a um website que aparentemente ofertava os produtos da Reclamante, reproduzindo a marca da Reclamante. Conforme as provas acostadas à Reclamação, não havia no website qualquer aviso ou informação acerca da natureza de eventual relação entre a Reclamante e a Reclamada.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante argumenta que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa, que é confusamente semelhante à marca registrada da Reclamante, à exceção do acréscimo da letra “L”, criando uma falsa impressão de associação com a Reclamante, atraindo os usuários da Internet para o seu sítio eletrônico com o intuito de auferir vantagens.

O nome de domínio em disputa registrado pela Reclamada, reproduzindo a marca da Reclamante com a inserção da letra “L”, caracterizaria a prática de *typosquatting*, causando confusão nos consumidores, não havendo qualquer tipo de autorização ou motivo que justifique tal uso do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

Nesse cenário, a Reclamante requer que ao final do procedimento o nome de domínio em disputa seja transferido para a Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada foi informada da instauração deste procedimento administrativo, via e-mail, no dia 3 de junho de 2024. Tendo em vista que a Reclamada não respondeu ou apresentou qualquer manifestação neste procedimento no prazo estabelecido, no dia 24 de junho de 2024 foi enviado e-mail ao Reclamado declarando a sua revelia, sendo dada continuidade no processo administrativo.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos previstos no art. 7º do Regulamento foram atendidos.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

A Reclamante afirma que o nome de domínio em disputa é confusamente semelhante à sua marca registrada ARCELORMITTAL e aos seus nomes de domínio.

O nome de domínio em disputa reproduz, com o acréscimo de uma letra “L” a mais, a totalidade da marca da Reclamante. A inserção deliberada de um erro ortográfico proposital na marca registrada ARCELORMITTAL com a adição da letra “L” é característico de uma prática conhecida como *typosquatting* destinada a criar uma situação de semelhança suficiente capaz de causar confusão entre a marca registrada da Reclamante e o nome de domínio em disputa.

Nesse contexto, painéis anteriores consideraram que ligeiras variações ortográficas não impedem que um nome de domínio seja considerado confusamente semelhante com a marca registrada do Reclamante. Nesse sentido, ver *Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras v. L. C. d. S.*, Caso OMPI No. [DBR2012-0003](#) e *Microsoft Corporation v. A. R.*, Caso OMPI No. [DBR2018-0016](#). Igualmente em procedimentos sob a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) em *ArcelorMittal (Société Anonyme) v. Name Redacted*, Caso OMPI No. [D2020-3457](#), em situação semelhante o especialista afirmou que “Uma vez que o nome de domínio contestado difere da marca registrada do reclamante em apenas duas letras, deve ser considerado um exemplo prototípico de *typosquatting* - que intencionalmente tira partido dos utilizadores da Internet que inadvertidamente escrevem um endereço incorreto”. A Visão Geral das Considerações dos Painéis da OMPI sobre Questões Seleccionadas de UDRP, Terceira Edição (“[Visão Geral da OMPI 3.0](#)”), em sua secção 1.9, afirma que “[um] nome de domínio que consista num nome comum, óbvio ou incorreto de uma marca registrada é considerado pelos painéis como sendo confusamente semelhante à marca relevante para efeitos do primeiro elemento”.

Desta mesma forma, a adição de extensão “.com.br”, não é suficiente para fugir à conclusão de que o nome de domínio é suficientemente similar para criar confusão com a marca registrada ARCELORMITTAL da Reclamante.

Portanto, o Especialista considera que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca notoriamente conhecida ARCELORMITTAL e demais sinais distintivos de titularidade do Reclamante acima mencionados. Assim, resta atendido o requisito das alíneas “a” e “c” do art. 7º do Regulamento.

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

O nome de domínio em disputa estava sendo utilizado para remeter para um website que exibia a marca registrada da Reclamante. A Reclamante alega que a Reclamada utilizava o nome de domínio em disputa para atrair usuários da Internet, fazendo-se passar pela Reclamante.

Em que pese este Especialista considere que o nome de domínio em disputa poderia estar sendo utilizado para revender ou distribuir produtos da Reclamante, o que, eventualmente poderia dar margem ao entendimento de que a Reclamada teria direitos ou legítimos interesses no nome de domínio em disputa, afastando-se a má-fé, considerando (i) a composição do nome de domínio em disputa e a prática de *typosquatting*, o que por si só já é entendida como um registro de má-fé, assim como (ii) a ausência de resposta da Reclamada ao procedimento, e, (iii) a ausência de qualquer aviso ou informação acerca da natureza de eventual relação entre a Reclamante e a Reclamada, se conclui que o nome de domínio foi registrado de má-fé e com o intuito de capitalizar, de forma desautorizada, em função da situação de confusão entre as marcas da Reclamante e o nome de domínio em disputa.

Desta forma, a totalidade das circunstâncias indicam a má-fé da Reclamada no registro e uso do nome de domínio em disputa.

Nesse sentido, resta atendido no caso a alínea “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

7.Decisão

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

/José Pio Tamassia Santos/

José Pio Tamassia Santos

Especialista

Data: 9 de julho de 2024

Local: São Paulo

¹De 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.