

## 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. <sup>1</sup>

/José Pio Tamassia Santos/

**José Pio Tamassia Santos**

Especialista

Data: 9 de julho de 2024

Local: São Paulo

---

<sup>1</sup>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.