

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

General Nutrition Investment Company v. S [REDACTED] de S [REDACTED] S [REDACTED]  
Caso No. DBR2011-0002

### 1. As Partes

A Reclamante é General Nutrition Investment Company, de Phoenix, Estados Unidos da América, representado por Momsen, Leonardos & Cia, do Rio de Janeiro, Brasil.

A Reclamada é S [REDACTED] de S [REDACTED] S [REDACTED], de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sem representante autorizado.

### 2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <gmcsuplementos.com.br>, <gmcvitaminas.com.br> e <gncvitaminas.com.br>, os quais estão registrados com o NIC.br.

### 3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o "Centro") em 12 de agosto 2011. Em 15 de agosto de 2011, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 15 de agosto de 2011, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato. Em 16 de agosto de 2011, o Centro notificou a Reclamante acerca de irregularidade formal diagnosticada na Reclamação. Ato contínuo, em 16 de agosto de 2011, a Reclamante enviou ao Centro a Reclamação retificada.

O Centro verificou que a Reclamação e respectiva retificação satisfazem 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 as Regras, art.3, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 19 de agosto de 2011. De acordo com as Regras, art.7(a), a data limite para o envio da defesa findou em 11 de setembro 2011. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada em 10 de setembro de 2011.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 16 de setembro de 2011. O Especialista

declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento das Regras, arts.4 e 5.

#### 4. Questões de Fato

A Reclamante é titular perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, dos seguintes registros marcários:

- número 817.349.197, na classe 40.15, para identificar “serviço de comércio de mercadorias”, concedida em 21/12/1999, para a marca mista e;



- número 819.706.981, na classe 40.15, para identificar “serviço de comércio de mercadorias”, concedida em 19/10/1999, para a marca mista



A Reclamante ainda detém a titularidade de vários registros de nomes de domínio contendo a marca GNC, a saber, <gnc.com>, <gncbrazil.com>, <gncamerica.com>, <gnclatinamerica.com>, <gnccanada.com>, <gnckorea.com>, <gncdenmark.com>, <gncitaly.com>, <gncspain.com> e <gnc cayman.com>, entre muitos outros (coletivamente denominado "nomes de domínio GNC").

Os nomes de domínio em disputa são <gmc suplementos.com.br> (criado em 03.03.2011), <gmc vitaminas.com.br> (criado em 03.03.2011), e <gnc vitaminas.com.br> (criado em 25.02.2011).

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante, General Nutrition Investment Company (GNIC) informa que é uma empresa norte-americana, com o seu principal local de negócios na cidade de Phoenix, Estado do Arizona, Estados Unidos da América.

Quer diretamente, quer através de filiais, franquias ou licenciadas, a GNIC é proprietária e/ou opera no segmento de varejo de produtos para a nutrição. As lojas que operam sob a marca “GNC” vendem, entre outros produtos, vitaminas e suplementos minerais, produtos de nutrição desportiva, produtos naturais, cosméticos, produtos dietéticos, acessórios esportivos, produtos de fitness, sendo que os seus funcionários são treinados especialmente para atender clientes interessados nesse tipo de produto.

A Reclamante alega que a Reclamada tem atuado no mesmo segmento de mercado, a saber, a venda online de complexos vitamínicos e produtos naturais, sobretudo aqueles fabricados e vendidos pela Reclamante.

A Reclamante alega que a Reclamada compra produtos originais da Reclamante no exterior, particularmente nos Estados Unidos, e os anuncia através de suas páginas eletrônicas, todas acessíveis através dos nomes de domínio em disputa. Ao receber pedidos de compra feitos por consumidores brasileiros, a Reclamada então os remete, via correio, para os compradores no Brasil. Entretanto, a Reclamante alega que a Reclamada comercializa tais produtos associando-se à marca e ao negócio da

Reclamante, passando-se pela Reclamante ou por empresa licenciada desta.

A Reclamante alega que um dos nomes de domínio em disputa reproduz integralmente a marca notoriamente conhecida e registrada GNC, ao passo que os dois outros nomes de domínio em disputa imitam os referidos sinais da Reclamante, apenas substituindo as letras “n” por “m”.

A Reclamante alega que, além de reproduzir integralmente a marca GNC no nomes de domínio em disputa <gncvitaminas.com.br>, bem como de imitá-la através dos nomes de domínio <gmcsuplementos.com.br> e <gmcvitaminas.com.br>, a Reclamada atua exatamente no mesmíssimo ramo comercial que a Reclamante: a venda de vitaminas e suplementos alimentares.

Ademais, a Reclamante argumenta que o website da Reclamada, acessível através dos nomes de domínio em disputa, reproduz cópia perfeita do website da Reclamante, e que isso seria mais uma evidência de má fé.

A Reclamante aduz que a Reclamada registrou os nomes de domínio em disputa com o claro objetivo intencional de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com a sua marca.

## **B. Reclamada**

A Reclamada confirma que revende produtos da marca da Reclamante, além de outros de diversas marcas, através dos websites acessíveis a partir dos nomes de domínio em disputa; porém, nega que sua intenção seja a de se fazer passar pela Reclamante.

A Reclamada alega que em nenhum local de seus websites é encontrada qualquer informação de que esta faz parte da empresa Reclamante, muito menos de sua rede autorizada. A Reclamada alega ainda que a marca que mais se assemelha à sua é a da empresa “General Motors” e não a da Reclamante. A Reclamada afirma que se inspirou em tal marca pois esta representa a ideia de performance.

## **6. Análise e Conclusões**

### **A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art.3 do Regulamento**

De acordo com o art.3 do Regulamento, o Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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 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.

No presente caso, a Reclamante atendeu ao requisito do item “a)” acima, pois demonstrou que os nomes de

domínio em disputa são similares o suficiente para criar confusão com a marca de sua titularidade, depositada junto ao INPI muito antes do registro dos nomes de domínio em disputa.

O Especialista conclui que a marca registrada da Reclamante, GNC, é notoriamente conhecida em sua área de atuação no Brasil. O Especialista conclui que os nomes de domínio em disputa são suficientemente similares à marca registrada da Reclamante e, adicionalmente, aos nomes de domínio previamente registrados pela Reclamante.

O Especialista considera que esta identidade pode enganar os usuários da Internet que buscam por serviços da Reclamante e são inadvertidamente endereçados aos websites dos nomes de domínio em disputa.

No caso do nome de domínio em disputa <gncvitaminas.com.br>, o mero acréscimo de palavra genérica e ligada às atividades comerciais das partes (“vitaminas”) não é suficiente para mitigar a confusão.

No caso dos nomes de domínio em disputa <gmcsuplementos.com.br> e <gmcvitaminas.com.br>, a troca de uma letra (“n” por “m”), e o acréscimo de palavras genéricas e ligadas às atividades comerciais das partes (“suplementos” e “vitaminas”) não são suficientes para mitigar a confusão. As letras “m” e “n” têm enorme semelhança fonética e visual e a troca de apenas este caractere não é suficiente para imprimir uma diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

## **B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa**

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o Reclamado possua direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa devem constar da Defesa.

A Reclamada alega em sua defesa que faria um uso lícito dos nomes em domínio em disputa, usando-os para a revenda de produtos da Reclamante e de outras empresas. Alega ainda que não tem qualquer intenção de se fazer passar pela Reclamante.

A questão, neste caso, reside em determinar se as atividades da Reclamada como revendedora da Reclamante concederia direitos ou interesse legítimos sobre os nomes de domínio em disputa e se tais atividades excluem a constatação de má fé no registro e uso dos nomes de domínio em disputa.

Por oportuno, vale lembrar que o Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões da OMPI, quando obviamente relevante ao caso concreto.

Nesse sentido, de acordo com decisões prévias da OMPI, um revendedor ou distribuidor pode estar fazendo uma oferta de boa fé de bens e serviços e, portanto, ter um interesse legítimo em nome de domínio em disputa, se o seu uso atender a certos requisitos. Estes requisitos normalmente incluem: (i) a oferta real de bens e serviços em questão; (ii) o uso do website para vender apenas os produtos com marca registrada, e (iii) o website é usado de forma precisa e realça a relação existente entre o titular do nome de domínio com o titular da marca. O reclamado também não deve tentar "dominar o mercado" em nomes de domínio que refletem a marca. Ver *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903.

O Especialista conclui que, no presente caso, a Reclamada não preenche os requisitos estabelecidos acima, tanto no registro, quanto no uso dos nomes de domínio em disputa.

A Reclamada sequer é um revendedora ou distribuidora oficial ou autorizada da Reclamante. Os websites hospedados sob os nomes de domínio em disputa não são usados para vender apenas produtos da

Reclamante. Pelo contrário, é fato incontroverso e afirmado por ambas as partes, que os websites são usados para vender produtos da Reclamante juntamente com produtos concorrentes.

O Especialista entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa.

### **C. Nomes de domínio registrados ou sendo utilizados de má fé**

De acordo com o Parágrafo único do art.3 das Regras, para os fins de comprovação do disposto no *caput* deste artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do 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 do Reclamante.

O Especialista entende que os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo usados com má fé.

A Reclamada atua no mesmo ramo da Reclamante e, obviamente, não podia desconhecer a existência da marca da Reclamante. A Reclamada inclusive revende produtos da Reclamante, o que não deixa dúvidas de que este conhecia as marcas da Reclamante e sabia dos direitos da Reclamante sobre tais marcas ao registrar os nomes de domínio em disputa.

Fica claro para este Especialista que, ao registrar nomes de domínio que reproduzem e imitam as marcas da Reclamante, acompanhados de palavras genéricas que remetem às atividades comerciais das partes, a Reclamada teve a atenção de 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 do Reclamante, o que caracteriza a má fé.

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista decide que os nomes de domínio em disputa <gmc-suplementos.com.br>, <gmc-vitaminas.com.br> e <gnc-vitaminas.com.br> sejam transferidos à Reclamante ou a seus procuradores no Brasil<sup>1</sup>.

**Eduardo Machado**

Especialista

Data: 30 de setembro de 2011

---

<sup>1</sup> A procuração apresentada pela Reclamante outorga aos advogados de Momsen, Leonardos & Cia poderes para representar a Reclamante em demanda relativa à transferência e cancelamento dos nomes de domínio em disputa, compreendendo, em igual extensão, a transferência de seus respectivos contatos, bem como toda e qualquer medida necessária ao cumprimento dos poderes outorgados.