

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Solazyme Brasil Óleos Renováveis e Bioprodutos Ltda. v. R [REDACTED] C [REDACTED]  
Caso No. DBR2011-0003

### 1. As Partes

A Reclamante é Solazyme Brasil Óleos Renováveis e Bioprodutos Ltda., de Campinas, São Paulo, Brasil, representada por Momsen, Leonardos & Cia, Brasil.

O Reclamado é R [REDACTED] C [REDACTED], de [REDACTED], representado por [REDACTED]  
[REDACTED]

### 2.O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <solazyme.com.br>, o qual está registrado com o NIC.br.

### 3.Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 23 de setembro 2011. Em 26 de setembro 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 26 de setembro de 2011, 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 as Regras, art.3, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 30 de setembro de 2011. De acordo com as Regras, art.7(a), a data limite para o envio da defesa findou em 23 de outubro 2011. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado em 23 de outubro de 2011.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como Especialista em 09 de novembro 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, Solazyme Brasil Óleos Renováveis e Bioprodutos Ltda é uma empresa brasileira, subsidiária da empresa americana Solazyme Inc., a qual atua nas áreas de higiene pessoal, biotecnologia e combustíveis renováveis. A Reclamante informa que a Solazyme, Inc. é titular de inúmeros registros em vários países (embora não detalhe tal informação) e que no Brasil a empresa é titular dos pedidos de registro nº. 901.777.315, 901.777.331 e 901.777.340. A Reclamante informa, ainda, que sua controladora, Solazyme, Inc. detém a titularidade de registros dos nomes de domínio <solazyme.com> e <solazyme.net>.

O Reclamado é sócio da empresa Procorp Ambientes Corporativos e atua no ramo de comércio de material de escritório.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz os pedidos de registro para a marca SOLAZYME, de titularidade de sua controladora, Solazyme, Inc. A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz elemento essencial de seu nome empresarial e do nome empresarial de sua controladora.

A Reclamante alega, em apertada síntese, que o nome de domínio em disputa teria sido registrado e estaria sendo utilizado de má-fé. Alega que o Reclamado, após receber notificação extrajudicial por ela enviada, tentou vender o nome de domínio em disputa por R\$100.000,00 (cem mil reais). Alega, ainda, que, após frustradas as tentativas de acordo, o Reclamado teria registrado o nome de domínio <zyme.com.br>, o qual reproduziria parcialmente a marca SOLAZYME. A Reclamante, entretanto, não inclui o referido nome de domínio na presente disputa, apesar de alegar que infringe seus direitos. A Reclamante aduz, por fim, que o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa apresenta-se indisponível. A Reclamante conclui que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa com o objetivo intencional de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo à Reclamante ou a terceiros, configurando a hipótese prevista no art. 3 do Regulamento, e no art. 4(b)(v)(i) das Regras.

##### **B. Reclamado**

O Reclamado alega que desconhecia a Reclamante, vindo a tomar conhecimento de sua existência após o recebimento da notificação extrajudicial encaminhada por seus advogados. O Reclamado aduz que sentiu-se ofendido com a proposta de compra do nome de domínio em disputa por R\$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) feita pela Reclamante em sua notificação extrajudicial mas que, vendo tratar-se de uma grande empresa, teve a ideia de vender o nome de domínio em disputa por R\$100.000,00 (cem mil reais). O Reclamado alega que sua conduta não seria a de um “mercenário” mas apenas a de um homem de negócios que viu uma oportunidade. O Reclamado frisa que a negociação do nome de domínio em disputa não seria irregular e que teria sido iniciada a partir de um contato da própria Reclamante.

O Reclamado alega que teria registrado o nome de domínio em disputa para desenvolver projetos pessoais, sem a intenção de vendê-lo. Alega o Reclamado que o nome de domínio em disputa seria idêntico ao do nome de um cavalo que será dado de presente ao seu filho, que iniciaria a prática de hipismo. Alega que o nome escolhido seria produto da união dos nomes dos “pais” do futuro cavalo, “Sol” e “Zyme”.

Alega o Reclamado que o nome de domínio em disputa teria sido registrado como opção para dar continuidade ao seu projeto pessoal.

Por fim, o Reclamado aduz que a legislação brasileira teria consagrado o conceito de que o nome de domínio pertence a quem o registra e cita como exemplo nomes de domínio que reproduzem marcas

famosas e que pertencem a terceiros.

## **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**

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 dos itens “a)” e “c)” acima, pois demonstrou que o nome de domínio em disputa é idêntico aos pedidos de registro para a marca SOLAZYME e aos nomes de domínio <solazyme.com> e <solazyme.net> de titularidade de sua controladora e também idêntico ao elemento essencial de seu nome empresarial “Solazyme”, todos anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

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 ao nome 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, bem como os documentos que o Reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

A Reclamante alega que o Reclamado é sócio da empresa Procorp Ambientes Corporativos e que atuaria no ramo de comércio de material de escritório. Tal informação é confirmada pelo Reclamado em sua Defesa. Ainda, alega a Reclamante que tal empresa não comercializa nenhum produto sob a marca Solazyme. Tal informação não é contestada pelo Reclamado em sua Defesa.

O Reclamado alega que registrou o nome de domínio em disputa para atender projetos pessoais. Afirma que pretende construir um sítio de rede eletrônica para incentivar seu filho na prática do hipismo. Alega o Reclamado que o nome de domínio em disputa seria idêntico ao do nome de um cavalo que será dado de presente ao seu filho e que o nome escolhido seria produto da união dos nomes dos “pais” do futuro cavalo, “Sol” e “Zyme”.

O Especialista nota, inicialmente, que não foram submetidas provas de qualquer preparação para elaboração do suposto sítio de rede eletrônica dedicado ao hipismo ou preparação para uso do nome de domínio em disputa em associação com qualquer atividade de boa fé. Não obstante, o Especialista entende ser pouco crível a justificativa do Reclamado para a escolha do nome de domínio em disputa, que seria o

nome de um potro não concebido para ser presenteado ao seu filho que ainda não pratica hipismo. O Especialista observa que nem sequer foram apresentadas provas da existência da égua “Sol” e do cavalo “Zyme”. Ademais, a junção dos nomes dos animais e nome do futuro potro seria “Solzyme” e não “Solazyme”.

O Especialista conclui que o Reclamado não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

### **C. Nome de domínio registrado ou sendo utilizado 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 Reclamante alega que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa com intuito de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou terceiros. Já o Reclamado alega que desconhecia o Reclamante e suas marcas e que a sua oferta para venda do nome de domínio em disputa teria ocorrido apenas após o contato da própria Reclamante.

O Especialista entende que é pouco convincente a alegação do Reclamado de que desconhecia a Reclamante e suas marcas, tendo em vista que uma simples consulta a sítios de rede eletrônica de pesquisa revela a sua existência e relevância. Aliás, o próprio Reclamado admite ter feito tal pesquisa (ao menos após o contato da Reclamante), o que o levou a requerer o valor exagerado de R\$100.000,00 (cem mil reais) pela venda do nome de domínio em disputa, mais de 3000 vezes o valor da anuidade estabelecido pelo NIC.br. O Especialista entende que a oferta para venda de um nome de domínio em valor superior ao desembolsado pelo registro deste configura má fé. Frise-se, aliás, que o próprio Reclamado confessa que só estabeleceu preço tão elevado ao perceber que a Reclamante era “uma grande empresa global” e que vislumbrou uma oportunidade de negócio. Fica claro para este Especialista a tentativa do Reclamado de obter lucros indevidos com a revenda do nome de domínio em disputa, em clara configuração de enriquecimento sem causa, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O Reclamado vai além e, na tentativa de justificar sua conduta, cita outros três nomes de domínio que aparentemente reproduzem marcas famosas e pertencem a terceiros, alegando que a legislação brasileira teria “consagrado o conceito de que quem registra é o proprietário do domínio”. Muito embora o sistema de registro de nomes de domínio brasileiro tenha adotado o princípio “first come, first served”, segundo o qual o nome de domínio é atribuído ao primeiro requerente que satisfaça critérios formais, sem análise meritória, a adoção de tal princípio não afasta ou mitiga os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Ademais, um dos objetivos do Regulamento é precisamente coibir o abuso no registro de nomes de domínios.

Portanto, o Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista determina que o nome de domínio em disputa <solazyme.com.br> seja transferido para a Reclamante.

**Luiz E. Montaury Pimenta**

Especialista

Data: 23 de novembro de 2011