

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Minerva S.A. v. N[REDACTED] J[REDACTED] A[REDACTED]

Caso No. DBR2018-0008

1. As Partes

A Reclamante é Minerva S.A. de São Paulo, Brasil, representada por Opice Blum, Brasil.

O Reclamado é N[REDACTED] J[REDACTED] A[REDACTED] de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <minervasa.com.br> (o “Nome de Domínio”), 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 29 de junho de 2018. Em 2 de julho de 2018, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.BR o pedido de verificação de registro em conexão com o Nome de Domínio. Em 5 de julho de 2018, o NIC.BR transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio, 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 o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 9 de julho de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 29 de julho de 2018. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 30 de julho de 2018 o Centro decretou a revelia do Reclamado. Em 31 de julho de 2018, o Centro informou às Partes que concederia o prazo adicional de 10 dias para o Reclamado manifestar seu interesse em participar do procedimento, tendo em vista a um erro nas referências do SACI-Adm contidas na Notificação da Reclamação e Início do Procedimento Administrativo e à Nota Oficial. O Reclamado não se manifestou.

Portanto, em 13 de agosto de 2018, o Centro notificou as Partes que prosseguiria com a nomeação do Painel Administrativo.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 15 de agosto de 2018. 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 arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 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, Minerva S/A, é uma empresa brasileira com atuação no mercado alimentício, desde janeiro de 2004.

A Reclamante é titular do registro da marca MINERVA no Brasil, processo no. 826080120, na classe internacional 29, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 5 de dezembro de 2017, com data de depósito em 21 de janeiro de 2004.

A marca MINERVA é usada pela Reclamante na identificação de carnes e derivados.

O Reclamado é N [REDACTED] o J [REDACTED] A [REDACTED], da cidade de [REDACTED] e o Nome de Domínio foi registrado em 1 de agosto de 2017. O Nome de Domínio não está, no momento, vinculado a nenhum site ativo. Anteriormente à apresentação da Reclamação, o Nome de Domínio apresentava a página principal idêntica àquela desenvolvida e utilizada pela Reclamante e foi utilizado em conexão com o envio de e-mails que buscavam aparentar serem originados da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

De acordo com a Reclamante, o Nome de Domínio é composto por sua marca MINERVA e acrescido dos termos S.A., resultando adicionalmente na reprodução do seu nome comercial “Minerva S.A.”

A Reclamante alega, ainda, que a página principal de acesso ao Nome de Domínio apresentava-se idêntica àquela desenvolvida e utilizada pela Reclamante, no que diz respeito ao seu layout, conteúdo e aspectos visuais.

Acrescenta a Reclamante que, na página do site correspondente ao Nome de Domínio, o Reclamado reproduzia meios de contato não oficiais, além de utilizar-se também do Nome de Domínio para efetuar contatos com consumidores da Reclamante, com o objetivo de comercializar produtos supostamente fornecidos pela Reclamante e posteriormente enviar faturas para pagamento, com o intuito de obter vantagens ilícitas.

A Reclamante apresentou evidências comprovando as alegações acima relatadas.

A Reclamante informa que o Reclamado não possui licença, autorização ou permissão de uso para a reprodução da marca MINERVA.

Finalmente, a Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do art. 3 do Regulamento foram atendidos.

A. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

A Reclamante comprova que, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, é titular do registro nº 826080120, para a marca MINERVA no Brasil, na classe 29, depositado no INPI em 21 de janeiro de 2004 (portanto, muitos anos antes do registro do Nome de Domínio) e concedido em 5 de dezembro de 2017.

O Nome de Domínio reproduz a marca da Reclamante, o que, por si só, já é suficiente para caracterizá-lo como sendo semelhante para criar confusão. O acréscimo do termo “SA” ao Nome de Domínio não afasta a semelhança passível de causar confusão. O Especialista nota, ainda, que a combinação de “minerva” com “sa” equivale exatamente ao seu nome comercial “Minerva S.A”.

Portanto, o Nome de Domínio é, no entendimento deste Especialista, suficientemente similar para criar confusão com a marca MINERVA e o nome comercial da Reclamante Minerva S.A., conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio em disputa

O art. 11(c) do Regulamento prevê que o Reclamado poderá apresentar em sua defesa “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”. O Reclamado não apresentou defesa.

Não há evidências de que o Reclamado possua autorização para usar a marca da Reclamante ou para registrar nome de domínio que contenha a marca MINERVA, e tampouco que era comumente conhecido pelo Nome de Domínio.

Não há evidências de que o Reclamado estaria fazendo uso legítimo ou leal do Nome de Domínio ou que, antes de ter sido instaurado o presente procedimento administrativo, ele estaria utilizando o Nome de Domínio para oferecer, em boa-fé, os seus serviços. Ao contrário: através da captura da tela do sítio da rede eletrônica do Reclamado, há a comprovação de que ele utilizou o Nome de Domínio com a intenção de que os usuários acreditassem que o site correspondente ao Nome de Domínio estava associado à Reclamante. Há também evidências de que o Reclamado registrou o Nome de Domínio para enviar e-mails se passando pela Reclamante.

Portanto, entende este Especialista que não há qualquer evidência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado em relação ao Nome de Domínio.

C. Nome de Domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Há evidências de que o Reclamado registrou o Nome de Domínio com a intenção de obter lucro por meio de um esquema fraudulento, no qual supostamente oferecia à venda produtos que dizia serem oriundos da Reclamante, o que comprova o conhecimento do Reclamado acerca das atividades e dos direitos marcários da Reclamante. Ademais, considerando a reputação da Reclamante, presume-se que o Reclamado tinha conhecimento da marca e do nome empresarial reproduzidos no Nome de Domínio ao registrá-lo.

Ademais, ficou também demonstrado que o Reclamado utilizou-se, na criação de sua página na Internet, de propriedades visuais, layout e conteúdo pertencentes à página oficial da Reclamante, obviamente com objetivos ilícitos e atraindo os clientes da Reclamante a possíveis tentativas de fraude. Assim, no

entendimento deste Especialista, a intenção do Reclamado de, mediante reprodução da marca MINERVA no Nome de Domínio, pretender atrair usuários tirando proveito da reputação e da fama da Reclamante, restou evidente.

Conclui, assim, que a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado ao registrar e usar o Nome de Domínio, conforme o art. 3, parágrafo único, do Regulamento, e o art. 4(b)(v)(1), das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <minervasa.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 24 de agosto de 2018

Local: Rio de Janeiro

¹ De acordo com o art. 22 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.