

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Santé Cosmética Industrial Ltda ME. e March BR Incorporação e Participação Ltda v. Santé Cosméticos Ltda ME.
Caso No. DBR2018-0012

1. As Partes

As Reclamantes são Santé Cosmética Industrial Ltda ME. (“primeira Reclamante”) e March BR Incorporação e Participação Ltda. (“segunda Reclamante”) de Varginha, Brasil, representadas por [REDACTED]

A Reclamada é Santé Cosméticos Ltda ME. de São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <cosmeticossante.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 9 de outubro de 2018. Em 10 de outubro 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 disputa. No 11 de outubro de 2018, 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 16 de outubro de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de novembro de 2018. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 7 de novembro de 2018, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 9 de novembro 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 12 de novembro de 2018, o Especialista proferiu a Ordem de Procedimento No. 1 ("OP nº 1"), por meio da qual facultou à primeira Reclamante aditar a Reclamação, em 5 dias, de modo a esclarecer os motivos pelos quais duas marcas de sua titularidade - que foram objeto do conjunto probatório apresentado junto à Reclamação - teriam sido transferidas à empresa March BR Incorporação e Participação Ltda. no mesmo dia da instauração deste procedimento. Ainda, foi concedido igual prazo (de 5 dias) para que a Reclamada se manifestasse sobre eventual aditamento à Reclamação.

A primeira Reclamante apresentou aditamento à Reclamação em 14 de novembro de 2018, expondo que ela e a empresa March BR Incorporação e Participação Ltda. compõem o mesmo grupo econômico, razão pela qual requereram a inclusão desta última no polo ativo deste procedimento, sendo ambas as Reclamantes representadas pelo mesmo procurador. A Reclamada não se manifestou quanto ao aditamento da Reclamação.

Em 15 de novembro de 2018, a Reclamada enviou ao Centro mensagem indagando a razão para o bloqueio de seu sítio.

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

As Reclamantes integram o mesmo grupo econômico (conforme demonstrado no aditamento à Reclamação), estando legitimadas para agir em defesa das marcas SANTÉ COSMÉTICA, registradas no Brasil, inicialmente concedidas à primeira Reclamante e, recentemente, transferidas à segunda Reclamante, conforme os seguintes registros:

- Reg. No. 906176085, marca mista SANTÉ COSMÉTICA, depositada em 29 de abril de 2013 e registrada em 3 de julho de 2018, na classe NCL(10) 35; e

- Reg. No. 906176310, marca mista SANTÉ COSMÉTICA, depositada em 29 de abril de 2013 e registrada em 3 de julho de 2018, na classe NCL(10) 03.

Além disso, a primeira Reclamante é titular do nome de domínio <santecosmetica.com.br>, registrado em 5 de junho de 2009.

O nome de domínio em disputa <cosmeticossante.com.br> foi registrado pela Reclamada em 3 de outubro de 2016 e é usado para a publicidade e venda de produtos cosméticos pela Reclamada. A Reclamada depositou em 28 de abril de 2016 pedido de registro para a marca mista SANTÉ PROGRESSIVA PARA CABELOS, na classe NCL(10) 35. A primeira Reclamante apresentou oposição a tal pedido em 11 de julho de 2016, oposição esta que não foi respondida pela Reclamada.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

No entender das Reclamantes, o nome de domínio em disputa é idêntico e viola suas marcas anteriores SANTÉ COSMÉTICA, seu nome comercial e o seu nome de domínio anterior <santecosmetica.com.br>.

Ademais, sustentam as Reclamantes que a Reclamada registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa em má-fé, na medida em que "ao usar o nome de domínio com a expressão SANTE tentou intencionalmente atrair, com o objetivo de lucro, usuários da Internet do sítio da rede eletrônica do titular do registro da marca SANTÉ COSMETICA, ora Reclamante, pois o público alvo são os mesmos, criando uma

situação de provável confusão com a marca e nome de domínio d[as] Reclamante[s]”. Requereram, assim, que seja determinado o cancelamento do nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu ao presente procedimento, tendo tido somente enviada mensagem ao Centro indagando da razão para o bloqueio do nome de domínio em disputa.

6. Análise e Conclusões

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

“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”.

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <cosmeticossante.com.br>, imita as marcas e nome de domínio anteriores das Reclamantes, SANTÉ COSMÉTICA e <santecosmetica.com.br>, com duas singelas diferenças: (i) há uma alteração na última sílaba da palavra “cosmética”, sem, contudo, modificar a fonética ou o sentido da palavra, e (ii) há uma inversão na ordem das palavras, sendo “santé” aposta no nome de domínio em disputa após a referência aos produtos, ao passo que, nas anterioridades, antecede tal referência.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a) e c) do art. 3 do Regulamento.

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

De outro lado, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um 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.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada a má-fé do uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, entende-se que há evidências que demonstram que o nome de domínio em disputa foi registrado e vem sendo utilizado em uma situação de provável confusão com as Reclamantes.

A principal delas decorre do fato de que a Reclamada, após ter efetuado pedido de registro para sua marca, sofreu oposição por parte da primeira Reclamante. Isto é, passou a estar indubitavelmente ciente de que a marca por ela pretendida violaria marca e nome de domínio anteriores, de titularidade das Reclamantes.

Ainda assim, no entanto, a Reclamada procedeu com o registro do nome de domínio em disputa, e vem se utilizando do mesmo desde então, para promover e comercializar cosméticos identificados com o sinal distintivo SANTÉ, que, contudo, é de uso exclusivo das Reclamantes, conforme demonstrado pelos registros de marca que instruem a Reclamação.

Com efeito, o nome de domínio em disputa foi criado em 3 de outubro de 2016, quase três meses após a publicação da oposição apresentada pela primeira Reclamada ao pedido de registro para a marca SANTÉ PROGRESSIVA PARA CABELOS, da Reclamada.

Ou seja, desde 11 de julho de 2016 (data da publicação da oposição), a Reclamada possui ciência inequívoca da existência dos sinais distintivos anteriores da primeira Reclamante, o que, contudo, não a impediu de registrar e utilizar o nome de domínio em disputa contendo expressão praticamente idêntica àquela contida em referidas anterioridades, o que, por si só, demonstra a criação intencional, pela Reclamada, de uma “situação de provável confusão com o[s] sina[is] distintivo[s] d[as] Reclamante[s]”, nos termos do art. 3, parágrafo único, alínea d) do Regulamento.

Além disso, outro elemento que, na visão deste Especialista, denota a presença de má-fé no caso concreto, consiste na ausência de manifestação da Reclamada nas duas oportunidades que teve para fazê-lo neste procedimento. Tivesse a Reclamada direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxílio de advogado especialista, se manifestado, quer no prazo para apresentação de defesa, quer no prazo para resposta à Ordem de Procedimento No. 1.

Entende, assim, este especialista, não ter a Reclamada apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta da Reclamada depreende-se efetivo conhecimento das Reclamantes (e de suas marcas) quando do registro do nome de domínio em disputa, a configurar sua má-fé.

De tal sorte, este Especialista conclui que os fatos e as alegações das Reclamantes, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa, <cosmeticossante.com.br>, seja cancelado¹.

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 4 de dezembro de 2018

Local: São Paulo, Brasil.

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.