

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Adobe Inc. v. A [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED]

Caso No. DBR2019-0012

1. As Partes

A Reclamante é Adobe Inc., Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é A [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <magentoonline.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 16 de outubro de 2019. Em 17 de outubro de 2019, 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 18 de outubro de 2019, 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 24 de outubro de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 13 de novembro de 2019. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 15 de novembro de 2019, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 2 de dezembro de 2019. 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, Adobe Inc., é empresa especializada em programas de computador, fundada no ano de 1982 e sediada na Califórnia, nos Estados Unidos da América. A Reclamante é amplamente conhecida pelos consumidores em todo o mundo, tendo desenvolvido, entre outros produtos, o Adobe Photoshop, Adobe Acrobat e o Adobe Flash Player.

Em 2018 a Reclamante adquiriu a empresa Magento Commerce, especializada em comércio eletrônico. Com a empresa, a Reclamante passou a ser titular de diversos registros para a marca MAGENTO e suas variações, sendo o pedido mais antigo datado de 2009 nos Estados Unidos e 2018 no Brasil.

Os serviços prestados pela Reclamante com sua plataforma digital identificada pela marca MAGENTO tornaram-se conhecidos e utilizados pelos consumidores no mundo. A plataforma de comércio eletrônico “magento.com” da Reclamante é utilizada por várias lojas de diversos segmentos de produtos e serviços, conforme demonstra o Anexo C da Reclamação.

O nome de domínio em disputa <magentoonline.com.br> foi registrado pela Reclamada em 19 de abril 2013 – ou seja, posteriormente aos primeiros registros da marca MAGENTO pela antecessora da Reclamante, e está direcionado para um site que oferece sistemas de comércio eletrônico.

O Reclamante enviou notificação extrajudicial ao Reclamada, que não apresentou resposta. Igualmente, a Reclamada não apresentou resposta à notificação do Centro no prazo previsto de 20 (vinte) dias, conforme dispõe o artigo 7 das Regras, sendo considerada revel.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que sempre zelou pela proteção de sua Propriedade Intelectual, sendo a titular de registros de marca para MAGENTO, além de registros para marca mista M MAGENTO e marca figurativa, que se apresenta como uma letra M estilizada e em cor laranja.

A Reclamante alega que o Nome de Domínio incorpora inteiramente a marca MAGENTO, acrescentando a ele o termo genérico “online”. O acréscimo desse termo ao nome de domínio em disputa não afasta a confusão, - ao contrário, agrava-a, dado que faz referência direta ao comércio eletrônico relacionado aos serviços que são mundialmente prestados pela Reclamante e que são tão conhecidos dos consumidores.

A Reclamante menciona que o site ao qual o nome de domínio em disputa direciona reproduz a marca MAGENTO, além de lançar mão da mesma cor laranja utilizada em sua marca mista e figurativa, bem como no site da própria Reclamante. Além disso, os serviços anunciados pela Reclamada estão associados a sites de comércio eletrônico, o mesmo domínio da Reclamada sob a marca MAGENTO.

Alega ainda a Reclamante que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa incorporando a marca MAGENTO intencionalmente, pois a conhecia e tentou, com isso, atrair os usuários da Internet para seu site e seus serviços, gerando grande risco de confusão.

A Reclamante enviou à Reclamada notificação extrajudicial, requerendo a imediata transferência do nome de domínio em disputa. Apesar de existirem provas de que a notificação foi entregue ao Reclamada, este nunca respondeu.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta.

6. Análise e Conclusões

6.1 Em consonância com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá 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 descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio em disputa:

- (a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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 in verbis (Lei da Propriedade Industrial); ou

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

- (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.

6.2 Ainda em consonância com o art. 3 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, 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.

6.3 Tendo em vista que a Reclamada não apresentou defesa, o Painel Administrativo decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 2º do art. 13 do Regulamento.

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

A Reclamante é a legítima titular de diversos registros e pedidos de registro no Brasil e nos Estados Unidos, dentre outros países, para a sua marca MAGENTO e variações. Há evidências que a marca MAGENTO é notoriamente conhecida no domínio de comércio eletrônico, tendo os registros norte-americanos data substancialmente anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca registrada MAGENTO, de titularidade da Reclamante, sendo confusamente similar para criar confusão com a marca da Reclamante.

O Painel Administrativo, 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

A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre sua marca MAGENTO no Brasil e no mundo, e o uso e registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e expresso consentimento da Reclamante.

Apesar de recebida a notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, a Reclamada nunca enviou resposta.

A Reclamante alega que a Reclamada não é e nunca foi autorizada a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa <magentoonline.com.br>.

Alega a Reclamante que a Reclamada utiliza o nome de domínio em disputa para oferecer serviços ligados ao comércio eletrônico – a mesma área de atuação da Reclamada. Ainda, a página da Reclamada tem programação visual semelhante à da Reclamante, usando a mesma cor laranja de sua marca figurativa. Assim, o seu registro e qualquer suposto uso não é legítimo.

A Reclamada deixou de apresentar defesa à notificação da Reclamação enviada pelo Centro, não existindo, assim, qualquer evidência da existência de direitos ou legítimos interesses no registro do nome de domínio em disputa.

Ao não apresentar defesa, a Reclamada tornou-se revel, contribuindo de forma decisiva para que se admita a veracidade da versão apresentada pela Reclamante.

Considerando que as marcas da Reclamante adquiriram conhecimento internacional, na opinião do Painel Administrativo, é altamente improvável que a Reclamada tenha escolhido o nome de domínio em disputa por acaso.

Diante da inércia da Reclamada em apresentar argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação nome de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

A Reclamante tentou contato prévio com a Reclamada, mas não obteve sucesso. Não houve resposta à notificação extrajudicial, e tampouco foi enviada qualquer resposta ao presente Painel.

O fato de o nome de domínio em disputa direcionar para site ativo e oferecendo os mesmos serviços que aqueles identificados com a marca da Reclamante pode ser visto como evidência de má fé da Reclamada na obtenção do nome de domínio em disputa. Ao obter para si o registro, a Reclamada prejudica a atividade da Reclamada, pois que distraí ou direciona indevidamente potenciais clientes a um sítio que presta os mesmos serviços. O fato de a Reclamada atuar no mesmo segmento de mercado que a Reclamante reforça este entendimento.

O Painel entende que o nome de domínio em disputa foi intencionalmente registrado e usado para gerar confusão quanto à existência de relação comercial com a Reclamante e potencialmente atrair compradores, com a finalidade de obter ganhos comerciais. Por consequência, este Painel Administrativo conclui que houve má fé no registro e 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, o Painel Administrativo decide que <magentoonline.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 16 de dezembro de 2019

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.