

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Jeunesse Global Holdings, LLC e Jeunesse Brasil Comercial Ltda. v.
Permuta Livre, C [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] ME
Caso No. DBR2020-0005

1. As Partes

A Reclamante é Jeunesse Global Holdings, LLC, Estados Unidos da América e Jeunesse Brasil Comercial Ltda., Brasil, representada por Pinheiro Neto Advogados, Brasil.

A Reclamada é Permuta Livre, C [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] ME, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <naaraoficial.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 10 de março de 2020. Em 11 de março de 2020, 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 12 de março de 2020, 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 26 de março de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 15 de abril de 2020. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 1 de abril de 2020.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 5 de maio de 2020. 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 é Jeunesse Global Holdings LLC e Jeunesse Brasil Comercial Ltda; ambas integram grupo global com alcance mundial nos setores de cosméticos e bebidas nutricionais e atua em mais de 140 países. A Jeunesse Brasil Comercial Ltda. é uma empresa brasileira que vende, com o auxílio de revendedores independentes, os produtos da Jeunesse no Brasil.

A Reclamante é amplamente conhecida pelos consumidores em todo o mundo, tendo, entre outros produtos, o NAÄRA, uma bebida em pó que contém colágeno e outras vitaminas. No passado, o produto NAARA era comercializado por outra empresa (denominada Monavie, LLC, que realizou o depósito da primeira marca NAÄRA, tendo sido posteriormente adquirido pela Jeunesse, atual titular da marca.

O nome de domínio em disputa <naaraoficial.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 2 de abril de 2018 e direciona a um website ativo que imita o website oficial da Reclamante.

A Reclamante enviou notificação extrajudicial ao Reclamado, que não respondeu.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que usa a marca NAÄRA em diversos países, tendo para ela obtido registro em diversas jurisdições. No Brasil, é titular de dois registros concedidos em 2018, sendo um deles oriundo de pedido depositado em 2014 (Reg. No. 908808976, registrado em 19 de junho de 2018). Além desses registros, a Reclamante traz o registro para a marca concedido pela oficina de marcas e patentes dos Estados Unidos USPTO, como comprova o Anexo 5 da Reclamação.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca NAÄRA, acrescentando a ele o termo genérico “oficial”. O acréscimo desse termo ao nome de domínio em disputa não afasta a confusão - ao contrário, agrava-a, dado que faz crer ser a forma correta e “oficial” de comércio eletrônico dos produtos que são mundialmente oferecidos pela Reclamante e que são tão conhecidos dos consumidores.

A Reclamante menciona que o site ao qual o nome de domínio em disputa direcionava reproduzia a marca NAÄRA, além de lançar mão de outras marcas, imagens e designs protegidos por direito de autor e retirados do site oficial da Reclamante, visando aparentemente a comercializar produtos com a marca NAARA, dando a ilusão de se tratar de revendedor oficial. Excertos do site do Reclamado foram apresentados como Anexo 6 da Reclamação.

A Reclamante enviou notificação extrajudicial ao Reclamado, por correio e via eletrônica, demandando a retirada do conteúdo não autorizado do site, e que cancelasse o nome de domínio em disputa, além do nome de domínio “www.naaraoficial.com”. Não houve resposta às correspondências, apresentadas como Anexo 8 da Reclamação.

Acerca do outro nome de domínio mencionado acima, <naaraoficial.com>, este foi objeto de Caso Administrativo perante a OMPI com as mesmas partes Reclamada e Reclamante (*Jeunesse Global*

Holdings, LLC and Jeunesse Brasil Comercial Ltda v. C██████ S██████ P██████, Permuta Livre, Caso OMPI No. D2019-2931), onde o painel reconheceu o direito da Reclamante sobre a marca NAËRA e a má fé do Reclamado, decidindo pela transferência daquele domínio à Reclamada. Cópia da decisão foi apresentada como Anexo 9 da Reclamação.

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

B. Reclamada

O Reclamado apresentou sua resposta tempestiva, manifestando sua surpresa com a Reclamação, sob a alegação de que o seu site seria informativo e agregaria valor à marca NAËRA, além de oferecer a possibilidade de compra dos produtos aos consumidores.

Alega, ainda, que o site foi criado para facilitar as compras dos produtos da Reclamante, pois possíveis novos clientes sentiriam dificuldade em compra o produto nos sites existentes. Afirma ter divulgado a marca em redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube, investindo em anúncios visando a apresentar os produtos aos consumidores.

Traz, ainda, denúncia a outros sites que oferecem o produto da Reclamante a valores abaixo do custo.

Por fim, reforça sua indignação e declara sua orientação ao Painel, para que exclua o nome de domínio em disputa, por não mais comercializar os produtos da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

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 objeto do conflito:

- 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. 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.

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 registros de marca no Brasil e nos Estados Unidos, dentre outros países, para a sua marca NAÄRA. Há evidências que a marca NAÄRA é notoriamente conhecida, tendo o registro norte-americano data substancialmente anterior ao registro do Nome de Domínio. O registro mais antigo brasileiro, por seu turno, teve sua apresentação quatro anos antes do registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa incorpora quase inteiramente a marca registrada NAÄRA, de titularidade da Reclamante, sendo suficientemente similar para criar confusão com à 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 NAÄRA 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, o Reclamado nunca enviou resposta.

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

Alega a Reclamante que o Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa para se locupletar das marcas da Reclamante, visando a obter lucros indevidos com a venda de produtos supostamente da Reclamante, como se fosse um site operado por ela. Ainda, o uso de imagens de propriedade da Reclamante, retirados de seu site oficial, demonstra que o Reclamado tem ciência inequívoca da existência da Reclamante e de suas marcas. Assim, o seu registro e qualquer suposto uso é fraudulento e infringe os direitos da Reclamante.

O Reclamado apresentou defesa à notificação da Reclamação enviada pelo Centro. Em suas alegações, o

Reclamado confirma conhecer a Reclamante e sua marca NAÄRA, alegando, em sua defesa, suas providências visando a dar conhecimento dos produtos e possibilitar a sua comercialização por consumidores que não teriam acesso aos meios oferecidos pela Reclamante.

Considerando que as marcas da Reclamante adquiriram conhecimento internacional, bem como as alegações trazidas pelo Reclamado em sua resposta, na opinião do Painel Administrativo, é altamente improvável que o Reclamado tenha escolhido o nome de domínio em disputa por acaso e sem saber que este atrairia os usuários da Internet para seu site, gerando risco de confusão.

Diante das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, bem como dos argumentos trazidos pelo Reclamado em sua defesa, o Painel Administrativo entende que o Reclamado 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 o Reclamado, mas não obteve sucesso. Não houve resposta à notificação extrajudicial, mesmo tendo esta sido enviada por correio físico e eletrônico.

O fato de o nome de domínio em disputa direcionar para site ostentando marcas e designs da Reclamante, oferecendo à venda os mesmos produtos que aqueles identificados com a marca da Reclamante, pode ser visto como evidência de má fé do Reclamado na obtenção e utilização do nome de domínio em disputa então que este atrai os usuários da Internet para seu site, gerando risco de confusão.

Ao obter para si o registro, o Reclamado prejudica a atividade da Reclamante, pois que distrai ou direciona indevidamente potenciais clientes a um sítio que oferece os mesmos produtos.

O fato do Reclamado ter registrado também o nome de domínio <naaraoficial.com>, que foi objeto de Caso Administrativo perante a OMPI com as mesmas partes (*Jeunesse Global Holdings, LLC and Jeunesse Brasil Comercial Ltda v. C. S. P.*, *Permuta Livre* Caso OMPI No. D2019-2931), onde o painel reconheceu o direito da Reclamante sobre a marca NAÄRA e a má fé do Reclamado, decidindo pela transferência daquele domínio à 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 <naaraoficial.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/s/ Alvaro Loureiro Oliveira

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 19 de maio de 2020

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.

Local: Rio de Janeiro, Brasil