

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

MONSTER ENERGY COMPANY
x
FREDERICO ANIYA e MR. TUFF IMP. COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS EIRELI

PROCEDIMENTO Nº ND202041

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MONSTER ENERGY COMPANY, empresa localizada no endereço 1 Monster Way, Corona, California 92879, Estados Unidos da América é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

MR. TUFF IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 06.200.467/0001-61, localizada no endereço: Rua Francisco Dias, Nº 66, sala 02, Bosque da Saúde, SAO PAULO – SP, Brasil, CEP: 04148-000 e **FREDERICO ANIYA**, brasileiro, inscrito no CPF/MF, residente e domiciliado em São Paulo/SP, Brasil, com endereço eletrônico cadastrado junto ao Registro.br, são os Reclamados do presente Procedimento Especial (“**Reclamados**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**monsterenergydrink.com.br**> (o “**Nome de Domínio**”), e foi registrado em 25.09.2019.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 20.07.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 20.07.2020 a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <**monsterenergydrink.com.br**>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na mesma data o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**monsterenergydrink.com.br**>, esclarecendo que o referido domínio encontra-se vinculado, desde 25.09.2019, em nome da entidade Mr Tuff Comércio e Distribuição de Acessórios Esportivos Ltda, 176.094.168-94. Ademais, em 27.07.2020, a pedido da Secretaria Executiva, o NIC.br confirmou a divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, esclarecendo que até 27.12.2010, o domínio estava registrado sob a titularidade do CNPJ n. 006.200.467/0001-61, data em que veio a ser cancelado. Em 25.09.2019, o domínio foi registrado pelo titular do CPF 176.094.168-94, que cadastrou seu nome junto ao NIC.br como Mr Tuff Comércio e Distr acess esportivos Ltda.

Desse modo, em 27.07.2020 a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação. Em cumprimento à intimação veiculada, em 03.08.2020 a Reclamante requereu a emenda de sua Reclamação, para fazer constar o Sr. Frederico Aniya no polo passivo do pedido, na qualidade de sócio da Mr Tuff Comércio e Distribuição de Acessórios Esportivos Eireli.

Em 11.08.20, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 12.08.20, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou os

Reclamados para apresentarem sua Resposta, dando-lhes acesso à Reclamação e lhes concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 28.08.2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte dos Reclamados, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm. Ante o comunicado de revelia, o NIC.br buscou contato com os Reclamados, sem sucesso. Diante disto, nos termos do art. 8.6 do Regulamento da CASD-ND, procedeu-se ao congelamento do domínio <monsterenergydrink.com.br>.

Em 08.09.2020 a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 15.09.2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em apertada suma, a Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa <monsterenergydrink.com.br>, viola os seus direitos, vez que não passa de mera reprodução com acréscimo de seu nome empresarial, bem como reprodução de marca devidamente registrada no Brasil e em diversos outros países para identificar a produção e comercialização de bebidas energéticas, sodas, chás e refrigerantes sem aditivos químicos, assim como de seus nomes de domínio.

Nesse sentido, registra que atualmente o seu produto é o energético mais consumido nos Estados Unidos, com franca expansão no mercado nacional, e que é patrocinadora de diversos atletas de várias modalidades esportivas, assim como equipes de motocross e automobilismo brasileiro, o que evidenciaria sua atuação no segmento de vestuário e acessórios esportivos, com equipamentos adequados à prática de diferentes atividades físicas.

Alega que o acréscimo de “DRINK” no domínio em disputa <monsterenergydrink.com.br> não imprime qualquer distintividade em relação à marca registrada, de modo que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com os signos distintivos

da Reclamante, dando ensejo a associação indevida, com intuito dos Reclamados de desviar clientela em favor próprio ou de terceiros.

Portanto, assevera estarem configuradas as situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e na letra “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, inclusive, nas letras “a” e “c” do Artigo 3º e nas letras “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

Requeru assim, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, que o nome de domínio questionado seja cancelado.

Trouxe a exame precedentes dessa Câmara e juntou documentos.

b. Dos Reclamados

Tendo-lhes sido assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, os Reclamados não apresentaram Resposta a esta Câmara no prazo assinalado, restando caracterizada a sua revelia, a par da comunicação enviada em 12.08.2020.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Com fundamento no art. 13º, §5, do Regulamento do SACI-Adm, a presente decisão é o resultado da análise dos fatos e provas trazidas aos autos, a despeito da revelia dos Reclamados.

O exame dos requisitos formais compreendidos no Regulamento do SACI-Adm e no Regulamento da CASD-ND, após o saneamento do processo, não revelou irregularidades que pudessem levar ao indeferimento do pleito, o que enseja seja conhecido o mérito do pedido.

Da legitimidade da Reclamante

Trata-se a Reclamante de pessoa jurídica, estabelecida nos Estados Unidos com o nome empresarial "MONSTER ENERGY COMPANY". A Reclamante comprovou ser titular, ainda que indiretamente, dos domínios <monsterenergy.com.br> e <monsterenergy.com>, bem como comprovou ser titular de ao menos 16 registros de marca devidamente concedidos pelo INPI.

Dentre tais registros, destacam-se o registro nº 827945000, depositado em 20.12.2005, e deferido em 07.04.2009, para a marca nominativa MONSTER ENERGY, devidamente registrada na classe NCL(8) 32, para assinalar *“Bebidas de suco de fruta, com um índice de 50% ou menos de suco por volume, que são duráveis; refrigerantes gasosos, bebidas gasosas enriquecidas com vitaminas, minerais, nutrientes, aminoácidos e/ ou ervas, água com gás, excluindo, porém, bebidas perecíveis que contenham o suco de fruta ou soja, sendo ou não tais produtos pasteurizados”*, bem como o registro nº 908953771, para marca nominativa MONSTER ENERGY, na classe NCL(10)35, para assinalar *“Promoção de produtos e serviços para terceiros nas indústrias de esportes, esportes com veículos motorizados, esportes eletrônicos, e música, através da distribuição de materiais promocionais impressos, de áudio e visuais; serviços de direito de distribuição de comidas e bebidas a varejo e atacado; serviços de lojas de varejo online na área de bebidas, vestuário, artigos de chapelaria, calendários, cartazes, adesivos e itens promocionais”*, demonstrando a atuação da Reclamante nessas áreas.

Tais marcas, todas devidamente registradas, são sinais distintivos amparados pelo disposto no art. 5º, inc. XXIX da Carta Magna, art. 89 da Convenção da União de Paris, arts. 1.163 e 1.167 do Código Civil, e art. 129 da Lei 9.279/96 (LPI).

Assim, inegável concluir pela presença dos requisitos de legitimidade e boa-fé da Reclamante ao buscar solução para o conflito material através desta Câmara.

Das razões que autorizam o Procedimento

A Reclamante foi diligente ao cumprir com o disposto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm, expondo as razões que entendeu por configurar a má-fé dos Reclamados no registro do Nome de Domínio em disputa, <monsterenergydrink.com.br>, o qual colide com os sinais distintivos sob sua titularidade.

Cumulativamente, a Reclamante comprovou a existência dos requisitos "a" e "c" do artigo em comento, haja vista que:

- a) o nome de domínio <monsterenergydrink.com.br> é similar o suficiente para criar confusão com as marcas "MONSTER ENERGY" de titularidade da Reclamante, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) muito antes do nome de domínio dos Reclamados;
- c) o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial "MONSTER ENERGY", cuja anterioridade pertence a Reclamante;

Os arts. 129 e 130, III da Lei 9.279/96 (LPI), em conjunto com o disposto no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, também salvaguardam os interesses da Reclamante, na

medida em que conferem ao titular do registro de marca o direito zelar pela sua integridade material ou reputação.

Sendo assim, pelo exposto, diante dos documentos acostados pela Reclamante, não resta dúvida de que o registro do nome de domínio <monsterenergydrink.com.br>, colide diretamente com as marcas "MONSTER ENERGY" e o nome empresarial "MONSTER ENERGY", por reproduzir o elemento identificador do sinal utilizado na Internet, passível de ensejar a confusão do público consumidor e indevida associação.

Da má-fé dos Reclamados

Conforme disposto no parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como no art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, entende o Especialista que a Reclamante demonstrou a existência dos seguintes indícios de má-fé por parte dos Reclamados:

- “a) o registro do nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros;*
(...)
- c) o registro do nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;*
- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica ou para qualquer endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”*

Embora atualmente o nome de domínio em disputa não esteja ativo e vinculado a uma página na Internet, é certo que aquando do seu registro, os Reclamados não poderiam desconhecer o sinal distintivo "MONSTER ENERGY", titulado pela Reclamante, haja vista os diversos registros da marca, reflexo dos altos investimentos realizados regularmente em ações de proteção e de *marketing* e publicidade para divulgação do sinal nos mais diversos meios.

O acréscimo da palavra DRINK não é o suficiente para caracterizar distintividade ao domínio, ainda mais considerando-se que a principal atividade da Reclamante é no mercado de bebidas, e mais precisamente de energéticos, o que evidencia a tentativa de desvio de clientela.

Ainda, a razão social do Reclamado Mr Tuff Comércio e Distribuição de Acessórios Esportivos Eireli Ltda indica sua atuação no mercado de acessórios esportivos, de modo que a exploração do domínio <monsterenergydrink.com.br> pelos Reclamados também poderia ensejar indevida associação com a Reclamante, haja vista a comprovação de que

esta última atua na promoção e patrocínio de diversos esportes e esportistas, detendo inclusive a titularidade de marcas para atuação nesse ramo de atividades.

Ademais, ao compulsar o banco de dados do INPI, verifica-se que os Reclamados não possuem qualquer pedido ou registro de marca que guarde a semelhança com o elemento nuclear do nome de domínio por ele registrado ("MONSTER ENERGY"), ou atividade que o justifique, constituindo forte evidência de má-fé.

O registro do nome de domínio <monsterenergydrink.com.br>, por sua vez, não atendeu aos requisitos mínimos exigidos para a regularidade do ato, a saber, a finalidade do nome de domínio, a sua consonância com a atividade desenvolvida, e a observância de registros anteriores.

Ora, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que traz para o ordenamento brasileiro o princípio do "*first come, first serve*", traz também vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, como acontece *in casu*.

Dos julgados em casos análogos:

Nesse sentido, vale a pena reprimir o seguinte precedente dessa Câmara:

"VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. LEGITIMIDADE DO LICENCIADO PARA DEFESA DAS MARCAS DA LICENCIANTE. ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO À POSTULAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO ANTERIOR PELA RECLAMANTE. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECLAMADA É EMPRESA QUE OPERA NO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CORRELATOS DE DIVERSOS FABRICANTES. POTENCIAL CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES SOBRE A CARATERIZAÇÃO DA RECLAMADA COMO REVENDEDORA AUTORIZADA. INTERESSE DA RECLAMADA EM AUFERIR VANTAGENS INDEVIDAS DECORRENTES DO USO DO NOME DE DOMÍNIO. LICITUDE DA ATIVIDADE DE REVENDA E MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA. RECLAMADA DETENTORA DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NOMES DE DOMÍNIO QUE RECONHECIDAMENTE REMETEM A IMPORTANTES EMPRESAS DO RAMO ELETROELETRÔNICO. CYBERSQUATTING. IMPROVÁVEL DESCONHECIMENTO DA RECLAMADA EM RELAÇÃO À MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA DA RECLAMANTE. PRINCÍPIO DO *FIRST COME FIRST SERVED* FRENTE À VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND."

(procedimento nº ND202026 – decisão de Carlos Ernesto Borghi Fernandes 14/09/2020)

*** **

“Neste sentido, o art. I da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ornamento brasileiro o princípio do *“first come, first serve”*, traz no seu parágrafo único vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o requerente atrai para si a responsabilidade pela sua escolha.”

(PROCEDIMENTO Nº ND201412 - decisão de Tatiana Cristiane Haas Tramuja, 01/07/2014)

*** **

“VIOLAÇÃO A NOME DE DOMÍNIO ANTERIOR. REVELIA E MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CLARA REPRODUÇÃO DE SINAL QUE IDENTIFICA O RECLAMANTE. POTENCIAL CONFUSÃO INDEVIDA A USUÁRIOS DA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E LEGÍTIMOS INTERESSES DO RECLAMADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INCONTESTÁVEL CONHECIMENTO DO RECLAMADO SOBRE A EXISTÊNCIA ANTERIOR DO RECLAMANTE. REDIRECIONAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO PARA CURSOS DE ATUAÇÃO NO SETOR IMOBILIÁRIO E, MESMO APÓS NOTIFICADO, PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM ATUAÇÃO NO MESMO SETOR. TENTATIVA DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CYBERSQUATTING. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND.”

(PROCEDIMENTO Nº ND202020 - decisão de Marianna Furtado de Mendonça, 07/07/2020)

O Poder Judiciário também já se manifestou sobre o tema:

“Marca – Ação inibitória, cominatória e indenizatória – Tutela antecipada – Reprodução caracterizada – Exame da documentação apresentada - “Cybersquatting” - Aplicação do art. 300 do CPC de 2015 – Decisão Reformada – Tutela deferida – Recurso provido.

(...) Soma-se a aproximação estreita entre os endereços eletrônicos empregados na “web”, parcela mais relevante da Internet, que são

muito próximos (www.goldpack.com.br e www.goldpack.ind.br) e a partir dos quais é vislumbrada a prática de “cybersquatting”, como o proposto pela recorrente. A partir de um nome de domínio abusivo, vislumbra-se ter persistido a intenção de lucrar com o uso de marca de titularidade de outrem, o que, inclusive, é previsto em lei federal norte-americana promulgada no ano de 1999 (“Anticybersquatting Protection Act” 15 USC § 112 d), tal qual o referenciado por esta Câmara Reservada quando do julgamento da Apelação 0169951-37.200.8.26.0100, de minha relatoria.

Há indícios veementes da prática de ato ilícito, violado o direito de marca (artigo 129 da Lei 9.279/96) e a tutela provisória merece, utilizada regra de especialidade, ser deferida, fazendo cessar imediatamente a identificada violação ao direito de propriedade industrial (Vito Mangini, Trattato dDiritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, Dir. Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1992, Vol. V, p.263-4).

(TJSP – AI- 2155172-42.2016.8.26.0000 -Relator(a): Fortes Barbosa; Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de registro: 06/09/2016 – grifou-se)”

Nome empresarial/Título de estabelecimento e nome de domínio – Abstenção de uso – Reprodução. Autora que registrou o consórcio Shopping Metrô Itaquera, o qual foi responsável pelo grande empreendimento de mesmo nome e amplamente conhecido na cidade de São Paulo. Requerido que, meses depois da constituição do consórcio, registra o domínio www.shoppingmetroitaquera.com.br. **Má-fé evidenciada. Abuso de direito que materializa infração ao direito do autor, já que patente o objetivo de induzir o consumidor a erro. Possibilidade de confusão.** Proteção conferida pelo inciso XXIX do art. 5 da CF e pelo art. 1º da Resolução 008/2008 do Comitê Gestor de Internet. Sentença que determina a abstenção do uso e a transferência do domínio, afastando o pedido de danos materiais e materiais. Apelo para reforma. Manutenção da decisão. Não provimento.

(TJSP - 0007413-28.2009.8.26.0009 Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 28/10/2015; Data de registro: 05/11/2015 – grifou-se)

Ou seja, verifica-se que tanto essa Câmara como também o Poder Judiciário têm se posicionado no sentido de transferir ao titular da marca registrada, ou ainda do nome empresarial, o nome de domínio registrado por terceiros com indícios de má-fé, como se verifica no caso concreto.

Conclusão:

Diante disso, entende este Especialista caracterizados os requisitos do art. 3º, alíneas "a" e "c" e parágrafo único, alíneas "a", "c" e "d" do Regulamento SACI-Adm, bem como art. 2.1, alíneas "a" e "c" e 2.2, alíneas "a", "c" e "d" do Regulamento da CASD-ND, concluindo pela utilização abusiva e de má-fé do registro do nome de domínio <monsterenergydrink.com.br>, obtido pelos Reclamados perante o NIC.br, no qual se identificam os registros precedentes de marca e nome comercial "MONSTER ENERGY" regularmente titulados pela Reclamante. Assim, determino o cancelamento do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <monsterenergydrink.com.br> seja cancelado, conforme solicitado pela Reclamante.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

Cláudio França Loureiro
Especialista