

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Hypera S.A. v. Jonas Eduardo Dos Santos
Caso No. DBR2020-0011

1. As Partes

A Reclamante é Hypera S.A., Brasil, representada por Daniel Advogados, Brasil.

O Reclamado é Jonas Eduardo Dos Santos, Brasil, representada por Hungaro & Hungaro Sociedade de Advogados, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <arenanequimica.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 18 de setembro de 2020. Em 24 de setembro 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 24 de setembro de 2020, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado 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 7 de outubro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de outubro de 2020. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 27 de outubro de 2020.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 16 de novembro 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 uma indústria farmacêutica estabelecida no Brasil.

A Reclamante é titular de várias marcas registradas compostas pelo termo "Neo Química" depositadas no Brasil desde 1 de dezembro de 1986 e concedido em 12 de setembro de 2000 (Reg. No. 812990250).

A Reclamante também possui e opera nomes de domínio incorporando sua marca NEO QUIMICA, como <neoquimica.com.br> e <neoquimicaarena.com.br>, respectivamente registrados em 10 de setembro de 1997 e 23 de agosto de 2020.

O nome de domínio em disputa <arenaneoquimica.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 21 de agosto de 2020.

O Especialista acessou o nome de domínio em disputa em 25 de novembro de 2020, momento em que o nome de domínio em disputa não estava apontando para nenhuma página ativa da web.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

- A Reclamante é titular da marca NEO QUIMICA, registrada para diferentes classes de produtos e serviços perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O primeiro pedido de registro da marca nominativa NEO QUIMICA (No. 812990250) fora apresentado ao INPI em 1 de dezembro de 1986 e concedido em 12 de setembro de 2000.

- O nome de domínio em disputa foi registrado em 21 de agosto de 2020, após manifestações da imprensa quanto aos elevados investimentos realizados pela Reclamante em uma de suas mais importantes medidas de marketing, envolvendo renomado clube de futebol (Sport Club Corinthians Paulista) e o nome de seu estádio/arena (naming rights), o que foi publicamente oficializado dias depois. Logo, é evidente que o registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado foi realizado no intuito de comercializá-lo, impedir sua utilização pela Reclamante, prejudicar suas atividades comerciais e/ou obter lucro, em clara manifestação de má-fé (cybersquatting/cyber-grilagem).

- Por fim, como indústria farmacêutica, a Reclamante é conhecida por comercializar os medicamentos mais populares do Brasil. Nesse cenário, os consumidores associam imediatamente o nome de domínio em disputa como sendo de propriedade/fornecido pela Reclamante, o que causa confusão e enormes prejuízos tanto para os consumidores quanto para a Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado apresentou defesa com base nos seguintes argumentos:

(i) O nome de domínio em disputa não é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras sobre o qual a Reclamante tenha direitos. Nenhuma das marcas da Reclamante inclui o termo “arena” em sua composição nominal. Em consulta ao banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), não foram encontrados registros de propriedade intelectual para os nomes “Arena Neo Química”, “Arenanequímica”, “Neo Química Arena” e “Neoquímicaarena”. A Reclamante, embora detenha direitos de exclusiva exploração da marca NEO QUIMICA, não é dona de qualquer registro marcário que contenha as expressões “arena neo química” e “neo química arena”, estando a disputar nome de domínio cujas palavras que o compõem, ordenadas como estão, não são equivalentes a qualquer marca de sua propriedade, nem mostram aptidão para induzir confusão no mercado. De mais a mais, a marca da qual é titular a Reclamante, a NEO QUIMICA, constitui-se como marca sugestiva ou evocativa, tendo em vista a composição nominal formada por palavras/expressões que já existem no vocabulário da língua portuguesa e que evocam característica dos produtos e serviços comercializados (sugerindo manipulação de elementos químicos na produção de fármacos). Possui, por isso, um limitado escopo de proteção jurídica, devendo suportar o ônus da convivência com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio, notadamente no caso em tela. Além disso, a Reclamante já possui nomes de domínio registrados e espaço virtual para sua empresa (<hyperapharma.com>; <hyperapharma.com.br>) e para sua marca NEO QUIMICA, cujo registro de nome de domínio possui uma composição nominal fidedigna à expressão registrada perante o INPI (<neoquimica.com>; <neoquimica.com.br>), não havendo prejuízos ao proprietário da marca ou aos consumidores. O acréscimo da palavra “arena” no nome de domínio em disputa repele qualquer chance de erro ou confusão entre as marcas, uma vez que referido vocábulo não tem relação com a atividade industrial desenvolvida pela Reclamante.

(ii) Motivos pelos quais o Reclamado tem direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa. Há alguns anos o Reclamado vem planejando desenvolver um projeto pessoal relacionado à sua formação acadêmica em Gestão da Tecnologia da Informação e Ciência da Computação: a criação de uma plataforma digital para debates acadêmicos relacionados às diversas áreas do conhecimento. O Reclamado juntou o planejamento publicitário de seu projeto, que especifica os detalhes da identidade visual da futura marca. O nome do projeto, expresso no nome de domínio em disputa, é composto por três palavras que guardam profunda relação com o formato da iniciativa do Reclamado: “arena”, o lugar que era palco dos grandes gladiadores, expressão que na releitura moderna é usada para definir os debates realizados sobre os mais diferentes temas; “neo”, o compromisso com o novo e a inovação; e “química”, na sua origem árabe e grega, que traz o significado de alquimia, que também pode significar a forte sintonia entre as pessoas ou entre ideias. A Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) – órgão incumbido da coordenação dos registros de nomes de domínio no país –, erigiu, como princípio fundamental da política de registros dominiais, a regra “first come, first served”, segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro. Diante disso, o Reclamado, já ciente de como batizaria sua proposta, tomou a precaução de registrar o nome de domínio em disputa, processo relativamente simples e de baixo custo. O Reclamado fará uso justo e legítimo do nome de domínio em disputa, sem nenhuma intenção de obter lucro a partir da prática de cybersquatting ou do desvio de consumidores. Antes de o Reclamado receber qualquer aviso da disputa, ele, de absoluta boa-fé, iniciou os preparativos para usar o nome de domínio em disputa, nunca tendo ouvido falar de nenhuma notícia sobre os afirmados investimentos de marketing envolvendo a marca registrada da Reclamante (NEO QUIMICA) e a arena de um time de futebol, informação que em nada lhe interessa.

(iii) Razões pelas quais o nome de domínio em disputa não deve ser considerado como tendo sido registrado ou sendo utilizado de má fé, causando, assim, dano à Reclamante. A Reclamante não apresentou nenhuma evidência específica de que o Reclamado agiu de má-fé ao registrar o nome de domínio em disputa, tampouco logrou comprovar que ele se utilizou de símbolo, arte ou outra indicação ligada à marca da Reclamante. O nome de domínio em disputa não foi registrado ou adquirido com a

finalidade de vender, alugar ou transferir o registro para a Reclamante, tanto é que ela (Reclamante) não trouxe nenhuma comprovação de que o Reclamado tentou algum contato com ela para esses fins. A Reclamante e o Reclamado não são concorrentes, de forma que o registro do domínio disputado nunca teve a finalidade de desvio de clientela ou de interrupção dos negócios da Reclamante. O Reclamado tem legítimos interesses para a utilização do domínio disputado, de sorte que este não foi registrado em tentativa de atrair usuários da Internet para o site ou outro local online do Reclamado mediante erro ou confusão com a marca da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

6.1 Requisitos para Transferência de Nomes de Domínio de Acordo com o Regulamento

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve 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, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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. 3º do Regulamento

O Especialista não tem dúvidas de que “neo quimica” é um termo diretamente relacionado à marca da Reclamante no Brasil, utilizado para identificar seus produtos farmacêuticos.

O Anexo 2 da Reclamação mostra vários registros de marcas comerciais NEO QUIMICA obtidos pela Reclamante no Brasil, depositados já em 1986.

O nome de domínio em disputa abrange a marca registrada da Reclamante NEO QUIMICA junto com a palavra “arena” como prefixo, bem como com a extensão de denominação de país (“ccTLD”) “.com.br”.

Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto do *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP)¹ – que a adição de termos genéricos não distingue um nome de domínio de uma marca, de modo a evitar o risco de confusão.

Também está bem estabelecido que um sufixo de ccTLD como “.com.br” é normalmente irrelevante para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante.

¹ Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Especialista referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a WIPO Overview 3.0, quando apropriado.

Como resultado, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é passível de confusão com a marca registrada da Reclamante e que o Reclamante atendeu ao primeiro elemento do Regulamento.

B. Direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

A Reclamante não licenciou nem autorizou o uso de sua marca registrada para o Reclamado e o Especialista não identificou qualquer indicação de que o Reclamado seja comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa.

O Reclamado afirma que o nome de domínio em disputa foi registrado e será utilizado para hospedar uma plataforma digital para debates acadêmicos em diversas áreas do conhecimento, anexando um planejamento publicitário de seu projeto.

No entanto, o Especialista não está convencido de que os supostos planos do Reclamado de uso do nome de domínio em disputa correspondam a quaisquer direitos ou interesses legítimos.

O Especialista observa que NEO QUIMICA é uma marca famosa no Brasil, diretamente ligada às atividades da Reclamante na indústria farmacêutica.

Além disso, as negociações para a aquisição do naming rights do estádio do time de futebol do Corinthians - um dos times de futebol mais populares do mundo, com cerca de 30 milhões de torcedores - foram diariamente noticiadas no momento do registro do nome de domínio em disputa. Aproximando-se do final de agosto de 2020, rumores indicavam que a Reclamante adquiriria os *naming rights* do estádio e provavelmente o chamaria de “Arena Neo Química” ou “Neo Química Arena”². Finalmente, em 31 de agosto de 2020 - poucos dias após o registro do nome de domínio em disputa -, foi anunciada a aquisição dos *naming rights* e do estádio denominado “Neo Química Arena”.

Considerando que a aquisição de naming rights foi amplamente divulgada pela imprensa, especialmente no Brasil, não era provável que, nas circunstâncias, o Reclamado não tivesse conhecimento de tal transação quando registrou o nome de domínio em disputa. Conforme já declarado em decisões anteriores da UDRP, direitos ou interesses legítimos não podem ser criados quando o usuário do nome de domínio em questão não escolheria tal nome, a menos que estivesse tentando criar uma impressão de associação com o Reclamante. (ver, *The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria*, Caso OMPI No. D2000-0050; e *Drexel University v. David Brouda*, WIPO Case No. D2001-0067).

No equilíbrio das probabilidades e também levando em consideração as conclusões do terceiro elemento abaixo, o Especialista acredita que o referido projeto de publicidade seja meramente um pretexto criado com o propósito de tentar contornar o Regulamento (ver *Tinder, Incorporated v. Ghassan Hedhli, Betsy Adams, Alison Britsson, Peter North, Alonzo Fredy*, Caso OMPI No. D2017-0154).

Além disso, nas circunstâncias deste caso, o Especialista considera que o nome de domínio em disputa apresenta um risco de afiliação implícita.

Consequentemente, o Especialista está convencido de que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

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

² (ver: “[”\).](https://esportes.yahoo.com/noticias/corinthians-confirma-venda-dos-naming-rights-da-arena-234759563.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKOK5R-Nraxl6HXdqTQipjpCRm34Etnrlfrh0agfc69lIQmVzlnjqmRy3y1q8vYwMBrdTDcGL3hBMsQcd9Eh-fopHJF2FYYS0TdjIFKgzoyFdiu0z3E4VLIFIDWCIVM2zIRvM0V9R5PqH_NsFjx-H0FMYHjtYE9aJOj45gOVuAN” and “<a href=)

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 corReclamado; 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.

Atualmente, não há um site ativo vinculado ao nome de domínio em disputa, mas isso não é suficiente para evitar as conclusões do Especialista de que o nome de domínio em disputa também esteja sendo usado de má-fé.

Quando o nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado, a marca NEO QUIMICA já estava registrada e era amplamente utilizada - e reconhecida - em conexão com as atividades da Reclamante.

Embora o Especialista concorde que as palavras em português “química” e “arena” não se referem necessariamente apenas à Reclamante, o Especialista observa que, no presente caso, elas estão sendo usadas pelo Reclamado no nome de domínio em disputa em conjunto com o termo “neo”, que não tem qualquer significado usual na língua portuguesa.

Conforme referido acima, em agosto de 2020 houve ampla cobertura diária da imprensa nacional sobre um possível acordo de *namings rights* entre o famoso time de futebol Corinthians e a Reclamante. O anúncio público de que a Reclamante chamaria o estádio do Corinthians de “Neo Química Arena” foi feito poucos dias após o registro dos nomes de domínio em disputa.

Uma pesquisa no Google com os termos “arenanequímica” ou “nequímicaarena” indica apenas referências ao estádio e à marca da Reclamante, nas páginas iniciais de resultados.

Portanto, o Especialista conclui que definitivamente não é provável que o Reclamado não tivesse conhecimento da marca registrada da Reclamante ou que a adoção da expressão “arenanequímica” fosse mera coincidência.

Conforme indicado acima, o Reclamado afirma que pretende operar uma plataforma digital para debates acadêmicos relacionados às diversas áreas do seu conhecimento, anexando um planejamento publicitário de seu projeto.

No entanto, dadas as circunstâncias gerais deste caso, os fatos já descritos são suficientes para convencer o Especialista de que o Reclamado visou a marca do Reclamante e seus *namings rights* recentemente adquiridos ao registrar o nome de domínio em disputa.

Além disso, o Reclamado registrou múltiplas variações de nomes de domínio incorporando os termos “arena” e “neo química”, como os nomes de domínio <arenanequímica.com> e <nequímicaarena.com>, além do nome de domínio em disputa. O Especialista conclui que, ao fazê-lo, o Reclamado adotou um padrão de conduta voltado a evitar que a Reclamante refletisse a sua marca em um nome de domínio correspondente.

Por fim, o Especialista também conclui que, ao usar o nome de domínio em disputa, o Reclamado cria um

risco de confusão com a marca do Reclamante quanto à origem, patrocínio, afiliação ou endosso de tal nome de domínio e seu futuro website.

Consequentemente, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usados de má-fé.

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 <arenanequimica.com.br> seja transferido para a Reclamante³.

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 30 de novembro de 2020

Local: Porto Alegre, Brasil

³ 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.