

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Mirakl v. PDV Domains

Caso No. DBR2022-0005

1. As Partes

A Reclamante é Mirakl, França, representada por Bignon Lebray, França.

A Reclamada é PDV Domains, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <mirakl.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 11 de maio de 2022. Em 12 de maio de 2022, 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 17 de maio de 2022, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, fornecendo os respectivos dados do titular do nome de domínio em disputa. Em 2 de junho de 2022, o Centro enviou um e-mail à Reclamante com as informações recebidas do NIC.br. Em resposta à esta notificação do Centro, a Reclamante apresentou uma Reclamação emendada em 10 de junho de 2022.

O Centro verificou que a Reclamação e a Reclamação emendada preenchem 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 14 de junho de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de julho de 2022. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 11 de julho de 2022, o Centro decretou a revelia da Reclamada. A Reclamada encaminhou correspondência ao Centro em 2 de agosto de 2022, em data posterior à data limite para envio da defesa.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 14 de julho de 2022. 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 a empresa francesa MIRAKL, especializada em negócios de comércio eletrônico e desenvolvimento e operação de plataformas on-line (mercados). Atuante em diversos países, a Reclamante tem atividade no Brasil desde 2016, onde detém uma subsidiária desde 2020 sob o nome MIRAKL DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA., como mostram os Anexos 5 e 6, além de 8 a 11 da Reclamação.

A Reclamante é titular de registro de marca internacional MIRAKL nº 1564638 apresentado à OMPI em 21 de outubro de 2020, com prioridade unionista do registro francês de 20 de outubro de 2020, designando o Brasil dentre outros países. A designação brasileira recebeu o número 501564638 e se encontra sob exame no INPI _ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Além desse, a Reclamante é titular de registros das marcas comunitárias MIRAKL nº 011450723, de 22 de maio de 2013, e MIRAKL PLATFORM nº 015896863, de 9 de fevereiro de 2017. Provas desses direitos se encontram no Anexo 3 da Reclamação.

A Reclamante apresentou também prova de direitos sobre um grande número de nomes de domínio formados pela marca MIRAKL, como mostram os anexos 4.1 a 4.14 da Reclamação, como por exemplo o nome de domínio <mirakl.com>, registrado em 2011. Todos pré-datam o registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa <mirakl.com.br> foi registrado pela Reclamada em 21 de outubro de 2020.

O nome de domínio em disputa estava redirecionando para uma página que oferecia o nome de domínio em disputa à venda por USD 10,000.00, além de listar, em idioma francês, links para diversos serviços distintos, inclusive serviços médicos. Após o descongelamento pelo NIC.br, o nome de domínio em disputa está redirecionando para a página da Reclamante.

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.

Em 2 de agosto de 2022, a Reclamada encaminhou um e-mail intempestivo ao Centro, que será discutido abaixo.

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 MIRAKL desde 2013, como mostram os anexos já citados.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca MIRAKL, e, portanto, acaba por se confundir com a marca da Recorrente e mesmo podendo fazer crer ser este o endereço “oficial” da Reclamante para o Brasil, a despeito dos outros que existam – e que, efetivamente, pertençam à Reclamante.

A Reclamante menciona que o nome de domínio em disputa direcionava para página que oferecia o nome de domínio em disputa à venda, bem como listava links para diversas atividades distintas, seja no campo médico ou outros, sendo que toda a redação da página está em francês – apesar de o domínio ser, em

tese, voltado para o Brasil.

Alega ainda a Reclamante que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa incorporando a marca MIRAKL intencionalmente, pois a conhecia e tentou, com isso, associar-se à imagem prestigiosa alcançada pela marca da Reclamante.

B. Reclamada

Apesar de devidamente informada da Reclamação, a Reclamada não apresentou resposta dentro do prazo.

Não obstante, a Reclamada enviou um e-mail intempestivo ao centro em 2 de agosto de 2022. Em seu e-mail, a Reclamada se limitou a dizer que é uma empresa de consultoria de agronegócio, que não colocou o nome de domínio em disputa à venda e que a website oferece links em francês porque tem como base a localização do usuário que acessa o nome de domínio em disputa. Além disso, a Reclamada alega que registrou o nome de domínio em disputa “um dia após a data que a Mirakl francesa informa ter feito registro internacional de sua marca”, que não tinha conhecimento da Reclamante e que a Reclamante está “tentando usar seu poder econômico contra um pequeno negócio no Brasil”, ameaçando ainda levar o caso à imprensa “para mostrar como empresas estrangeiras tentam a força receber vantagens no Brasil”.

6. Análise e Conclusões

6.1 Em consonância com o art. 3 do Regulamento, a 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 à 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 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 registros para a sua marca MIRAKL e variações, alguns registrados em data anterior à do nome de domínio em disputa, como a marca comunitária nº 011450723, de 22 de maio de 2013 e a marca francesa nº 4693536 de 20 de outubro de 2020. Como descrito pela Reclamante na Reclamação, a Reclamante desenvolve oficialmente sua atividade no Brasil desde 2016, por meio de colaboração com outras empresas atuantes no Brasil como Carrefour e Leroy Merlin. O Painel Administrativo analisou as provas trazidas pela Reclamante¹ para verificar que a Reclamante já era atuante no Brasil antes do registro do nome de domínio pela Reclamada e que a marca já havia sido noticiada pela imprensa. Desse modo, é possível dizer que marca já era conhecida no seu ramo de atividade, de acordo com o art. 126 da Lei nº 9.279/96 da Lei da Propriedade Industrial.

A marca depositada no Brasil, MIRAKL, ainda que não registrada, foi depositada em virtude da designação do Brasil na marca internacional nº 1564638, tendo como data de prioridade a data de registro da marca francesa, 20 de outubro de 2020, ou seja, também anterior à data de registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

Além disso, o nome de domínio em disputa integra, também, diversos nomes de domínio, registrados pela Reclamante em datas anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, como por exemplo o nome de domínio <mirakl.com>, registrado em 2011.

Dessa forma, o Painel Administrativo considera que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca MIRAKL, registrada na União Europeia e França antes do registro do nome de domínio e depositada no Brasil, além de ser idêntico ao nome de domínio <mirakl.com> e ao nome empresarial da Reclamante, conforme o art. 3, a), b) e c) do Regulamento, sendo diretamente similar para criar confusão com símbolos distintivos da Reclamante.

¹ A Reclamante alegou na Reclamação que suas campanhas de captação de recursos foram noticiadas na imprensa brasileira, dessa forma o Painel Administrativo consultou também algumas páginas de notícias (que estão disponíveis para consulta pública), com data anterior à data de registro do nome de domínio em disputa: Estadão, 22 de setembro de 2020. "Plataforma francesa Mirakl deve investir US\$ 10 mi no Brasil em três anos". Disponível em: "<https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,plataforma-francesa-mirakl-deve-investir-us-10-mi-no-brasil-em-tres-anos,70003447994>"; O Globo, 6 de outubro de 2020. "Mirakl, mais novo 'unicórnio' francês, investe no Brasil mirando 'marketplaces' para empresas". Disponível em: "<https://blogs.oglobo.globo.com/capital/post/mirakl-mais-novo-unicornio-frances-investe-no-brasil-mirando-marketplaces-para-empresas.html>"; Startupi, 22 de setembro de 2020, "Com aporte de US\$ 300 milhões, startup francesa que ajuda empresas na construção de marketplaces é avaliada em mais de US\$ 1,5 bilhão", Disponível em: "<https://startupi.com.br/mirakl-recebe-aporte-de-us-300-milhoes>".

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 MIRAKL, 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 expreso consentimento da Reclamante.

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

Alega a Reclamante que a Reclamada direcionava o nome de domínio em disputa para página em idioma francês e que oferecia o nome de domínio em disputa à venda por USD 10,000.00, além de conter links diversos para empresas francesas nas mais variadas atividades. Esse fato impede a Reclamante de efetivamente usar a sua marca registrada em nome de domínio semelhante. Alega, ainda, que a Reclamada não possui interesse legítimo algum da utilização do nome de domínio em disputa.

Em seu e-mail intempestivo, a Reclamada não trouxe nenhum elemento de prova que sugerisse algum direito ou legítimo interesse no nome de domínio em disputa.

A palavra “Mirakl” não existe em português e a Reclamada também não explicou o porquê da escolha dessa palavra no registro do nome de domínio em disputa, nem muito menos tentou trazer provas de que é identificado por esse nome. O Painel Administrativo fez uma busca por “Mirakl Consultoria”, como informado pela Reclamada em sua assinatura, e não encontrou nenhum resultado. Não existe assim nenhum elemento que comprove que a Reclamada efetivamente é identificada por esse nome. Considerando que a marca da Reclamante adquiriu conhecimento internacional, tendo sido inclusive divulgada na imprensa nacional, na opinião do Painel Administrativo, é altamente improvável que a Reclamada tenha escolhido o nome de domínio em disputa por acaso.

A Reclamada obteve registro de marca comunitária em 2013, além de registrar diversos nomes de domínio formados por este sinal, todos eles datados anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa.

Diante da falta 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

O fato de o nome de domínio em disputa direcionar para site contendo links diversos para empresas francesas pode ser visto como evidência de má fé da Reclamada na obtenção e utilização do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único do artigo 3 do Regulamento, pois que o oferece à venda e, ainda, impede que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente.

A Reclamada alegou em seu e-mail intempestivo que não havia colocado o nome de domínio à venda. Porém, como comprovado pela Reclamante, o nome de domínio em disputa continha um link para um revendedor de nomes de domínios com os dizeres: “Mirakl.com.br está à venda, Comprar esse domínio agora: USD 10000”. Depois do Comunicado de Revelia, o nome de domínio em disputa foi congelado pelo NIC.br, ficando inativo. Tendo em vista os e-mails encaminhados pela Reclamada, ainda que intempestivos, o NIC.br procedeu ao descongelamento do nome de domínio em disputa, nos termos do art. 15, § 3º do Regulamento. Após o descongelamento do nome de domínio em disputa, a Reclamada mudou o uso do nome de domínio em disputa, que agora redireciona para a página em português da Reclamante. Além disso, a página que continha a oferta de venda agora aparece a mensagem “mirakl.com.br is not for sale right now” (“mirakl.com.br não está à venda agora”). É evidente que a Reclamada mudou o uso do

nome de domínio em disputa na tentativa de justificar indevidamente o registro e o uso do nome de domínio em disputa, reforçando assim a sua má-fé.

O Painel entende que a Reclamada já tinha conhecimento da Reclamante quando registrou o nome de domínio em disputa e 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 visitantes, com a finalidade de obter ganhos comerciais. O redirecionamento deste para a página oficial da Reclamante após a instauração do procedimento pode ser visto com evidencia dessas intenções pela Reclamada.

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 o nome de domínio em disputa <mirakl.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 8 de agosto de 2022

Local: Rio de Janeiro, Brasil

² 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.