

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

NAOS v. R [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]
Caso No. DBR2023-0018

1. As Partes

A Reclamante é NAOS, França, representada por Nameshield, França.

O Reclamado é R [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <biodermaclub.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 22 de dezembro de 2023. Em 22 de dezembro de 2023, 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 22 de dezembro de 2023, 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 o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta à notificação do Centro acerca da necessidade de emenda à Reclamação, a Reclamante apresentou material complementar no dia 26 de dezembro de 2023.

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 28 de dezembro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de janeiro de 2024. O Reclamado enviou uma comunicação por e-mail ao Centro no dia 28 de dezembro de 2023.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 22 de janeiro de 2024. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, o Especialista 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 fornecedora de produtos de beleza sob três marcas – dentre elas a denominada BIODERMA –, mediante a qual opera em mais de 130 países.

A Reclamante é titular de registros marcários para BIODERMA, incluindo os Registros Internacionais (Madri) No. 267207, No. 510524 No. 678846, concedidos em 19 de março de 1963, 9 de março de 1987 e 13 de agosto de 1997, respectivamente; e o Registro Unionista No.003136892, concedido em 5 de junho de 2007.

Em pesquisa ao sítio eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, verificou-se que a Reclamante é titular, no Brasil, da marca registrada nº 840284012, depositado em 1º de outubro de 2012 e concedido em 11 de dezembro de 2018:

Adicionalmente, a Reclamante é titular de nome de domínio <bioderma.com>, registrado em 25 de setembro de 1997.

O nome de domínio em disputa, <biodermaclub.com.br>, foi registrado em 6 de outubro de 2023. Na data desta Decisão, o nome de domínio em disputa está associado ao *website* indicado na Reclamação, o qual tem por conteúdo apenas um quadro com links para compra de produtos e serviços associados à cuidados com a pele, além de link do hospedeiro “GoDaddy” com os dizeres “adquira este domínio”.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante afirma ser uma das principais fornecedoras no setor de cuidados com a pele, fundada na França há mais de 40 anos, e que atua sob a marca BIODERMA. A Reclamante aponta sua classificação entre as 10 maiores empresas de beleza independentes e presença internacional com vendas em mais de 130 países (anexo 2).

A Reclamante comprova ser titular de registros de marcas e de nomes de domínio contendo termo “bioderma”, conforme constatado no item 4 acima.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com suas marcas e nome de domínio da Reclamante previamente registrados, uma vez que a adição do termo “club” e do Domínio de Nível Superior genérico (“gTLD”) “.com.br”, constantes no nome de domínio em disputa não alterariam a impressão de estar o Reclamado ligado às referidas marcas e nome de domínio da Reclamante. Ademais, segundo a Reclamante, a expressão “bioderma” é conhecida apenas em associação à Reclamante, por não ter qualquer significado em português ou em qualquer outra língua, bem como destaca que pesquisas sobre a expressão “Bioderma Club” junto à ferramenta de busca Google, apresentam, em geral, resultados associados à Reclamante.

Acerca da legitimidade, a Reclamante sustenta que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, uma vez que a Reclamante não lhe concedeu nenhuma licença ou autorização relacionada ao emprego de tal expressão.

Quanto a má-fé no registro do nome de domínio em disputa, a Reclamante a invoca alegando que o Reclamado devia ter conhecimento da marca BIODERMA quando registrou o nome de domínio em disputa, em virtude da notoriedade da marca, conforme precedentes desta Câmara (*NAOS v. 林晓梦 (xiao meng lin)*, Caso OMPI No. [D2020-0143](#) e *Laboratoires M&L e L'Occitane International SA v. H. L.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0001](#)).

Por fim, a Reclamante demonstra que o nome de domínio em disputa está vinculado a um *website* que apresenta anúncios Pay-Per-Click (“PPC”), o que evidenciaria o uso de má-fé do Reclamado, conforme precedente desta Câmara (*Worldpay Limited v. Domains by Proxy, LLC / Oscar Vosco*, Caso OMPI No. [D2007-1695](#)).

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa, limitando-se a enviar comunicação por e-mail ao Centro em 22 de dezembro de 2023, na qual alegou que o nome de domínio em disputa teria sido excluído.

6. Análise e Conclusões

Com base nas provas e argumentos apresentados à luz do Regulamento, Regras e direito substantivo aplicável, este Especialista passa a decidir, notando que, como destacado pela Assessoria Jurídica da Unidade de Registro (NIC.br) às fls. 70, ainda que o Reclamado alegue que o nome de domínio em disputa teria sido excluído em 26 de dezembro de 2023 (fl. 67), tal afirmação não seria exata, uma vez que o nome de domínio em disputa já teria sido administrativamente penhorado (bloqueado) em 22 de dezembro de 2023. Tal penhora implicaria, na hipótese de um pedido de cancelamento, em procedimento administrativo diferente para tanto, passando por análise interna e encaminhamento à Assessoria Jurídica da Unidade de Registro para verificação junto à instituição credenciada. Contudo, não consta nenhuma alteração ou solicitação acerca do nome de domínio em disputa, seja no serviço diretório Whois ou no sistema interno do Registro.br, para além da penhora. Reconhece-se, portanto, segundo a Assessoria Jurídica da Unidade de Registro e com base em tais diretórios, que o status do domínio controvertido ainda é ativo (publicado), embora penhorado (bloqueado).

Por fim, ressalte-se que a ausência de Defesa do Reclamado atrai a aplicação do previsto nos art. 7(e), das Regras e art. 15, §5º, do Regulamento, a determinar que a disputa seja decidida com base nas provas apresentadas pela Reclamante.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

A Reclamante comprovou que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com suas marcas BIODERMA e do seu nome de domínio <bioderma.com>

A inclusão do termo “club” não comporta distinção suficiente para evitar a confusão

Constatada a ocorrência de confusão, passa-se à análise de anterioridade. A Reclamante demonstrou (nos anexos 1, 2, 4 e 5) que a data de registro do nome de domínio em disputa (6 de outubro de 2023) é posterior: i) ao registro, no Brasil, da marca BIODERMA; ii) ao registro, pela Reclamante, do nome de domínio <bioderma.com>; e iii) à notoriedade da atuação internacional da Reclamante sob a referida marca.

Diante disso, verifica-se que o nome de domínio em disputa pelo Reclamado é suficientemente similar para criar confusão com signos distintivos prévios da Reclamante, conforme prevêm os art. 7º, alíneas “a”. “b” e “c” do Regulamento e art. 4(b)(v)(1)(A), (B) e (C) das Regras.

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

A Reclamante demonstrou por captura de tela (anexo 6) que a página de Internet vinculada ao nome de domínio em disputa apresenta links para a venda de produtos e/ou serviços associados à atuação da Reclamante, sugerindo conteúdo Pay-Per-Click, bem como quadro com os dizeres “adquira este domínio”, sugerindo disponibilidade deste para venda.

Na ausência de defesa do Reclamado, não há nos autos demonstração de direitos ou interesses legítimos que a autorizassem a veicular a expressão registrada como marca e nome de domínio pela Reclamante.

Conclui-se em razão da adoção pela Reclamada do sistema de veiculação links Pay-Per-Click apoiado por expressão utilizada com anterioridade pela Reclamante, que a Reclamada se valeu do nome de domínio em disputa para tentar atrair usuários da Internet para seu sítio e/ou o de terceiros, criando uma situação de confusão com os sinais distintivos da Reclamante, conforme já decidido em precedente desta Câmara (*Universal City Studios LLC v. R.C. Braga Serviços ME*, Caso OMPI No. [DBR2018-0010](#)).

A manutenção do quadro no sítio da Reclamada na internet oferecendo o domínio controvertido à venda permite também concluir pelo interesse da Reclamada em vender o nome de domínio em disputa para a Reclamante e/ou terceiros.

A atuação internacional, reconhecida em precedente desta Câmara (*NAOS v. 林晓梦 (xiao meng lin)*, Caso OMPI No. [D2020-0143](#)), e praticada pela Reclamante, induz a convicção de que o Reclamado já sabia de antemão que a expressão “bioderma” era de titularidade da Reclamante. Tal ciência prévia deve ser reconhecida como configuradora de má-fé, conforme precedente desta Câmara (*Laboratoires M&L e L'Occitane International SA v. H. L.*, Caso OMPI No. DBR 2017-0001).

Por fim, o uso do termo “club” para compor o nome de domínio em disputa reforça a hipótese de tentativa do Reclamado em se associar à Reclamante. Isso porque, ao realizar uma pesquisa no mecanismo de pesquisa Google, o Especialista verificou a existência de clube associado a Reclamante sob esta mesma designação “Bioderma Club”, o que sugere que a intenção da Reclamada é de causar confusão inclusive com clube já existente e associado à Reclamante, inclusive identificado por nome de domínio correspondente.

Diante de tais fatos, a má-fé encontra-se configurada na forma do art. 2º, das Regras e do art. 7º, parágrafo único, “a” e “d”, do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista decide que o nome de domínio <biodermaclub.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Gilberto Martins de Almeida/
Gilberto Martins de Almeida
Especialista
Data: 31 de janeiro de 2024
Local: Rio de Janeiro, Brasil.

¹ De acordo com o art. 24 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.