

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA X TIAGO JOELZER MARTERES. 08351461970

PROCEDIMENTO N° ND202413

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, CNPJ 61.156.501/0001-56, São Paulo, SP, representado por *LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS*, Rio de Janeiro, RJ, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

TIAGO JOELZER MARTERES 08351461970, CNPJ 45.171.151/0001-40, o “**Reclamado**”.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <performabio.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 01/03/2023 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05/03/2024, 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 05/03/2024, 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 <performabio.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.

Em 05/03/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <performabio.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 11/03/2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao(s) Especialista(s) a ser(rem) nomeado(s) a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 11/03/2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 11/03/2024, o Reclamado respondeu “Sim” ao interesse em acessar o sistema e apresentar Resposta.

Em 27/03/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado.

Em 04/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação de Especialista, a qual, todavia, apresentou em 08/04/2024 comunicado de renúncia em razão de fato superveniente, o que foi devidamente comunicado às Partes.

Em 10/04/2024, 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 16/04/2024, 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

A Reclamante alega, em suma, que:

i. é a maior produtora global de fosfatados e potássio combinados, e uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados, atuando na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e especialidade;

ii. no Brasil, atua na produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, além do desenvolvimento de produtos para nutrição animal e comercialização de produtos industriais;

iii. em 31/10/2022 a Reclamante depositou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) os pedidos de registros nos. 928515150 e 928515354 (Anexos 3 e 4), para a marca mista “Performa Bio”, os quais foram deferidos pelo INPI através de publicações inseridas na Revista da Propriedade Industrial no. 2770, de 06/02/2024 (Anexos 5 e 6);

iv. a Reclamante tomou conhecimento de que o Reclamado registrou perante o Registro.br o Nome de Domínio <performabio.com.br>, em 01/03/2023 (Anexo 2), que seria uma reprodução integral da marca “Performa Bio” previamente depositada pela Reclamante;

v. a presente disputa baseia-se no fato de que o Nome de Domínio <performabio.com.br> é idêntico o suficiente para criar confusão com a marca “Performa Bio” da Reclamante, depositada em 31/10/2022 junto ao INPI, ou seja, antes do registro do nome de domínio;

vi. o Nome de Domínio em questão visa indicar um site (Anexo 9) que oferece produtos fertilizantes e serviços direcionados às atividades agrícolas e agronômicas, similares e diretamente relacionados aos identificados pelos pedidos de registro da

Reclamante para a marca mista “Performa Bio”, levando inevitavelmente à conclusão de que se trata de uma página legítima da Reclamante,

vii. o Nome de Domínio em questão irá causar confusão em meio aos consumidores, e atrair o público para o sítio em tela, pensando estar consultando um legítimo sítio da marca “Performa Bio” da Reclamante;

viii. os códigos das atividades econômicas na CNAE relacionadas ao CNPJ do Reclamado incluem "01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita" e "77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador" (Anexo 1), o que justificaria a preocupação da Reclamante, visto que o Reclamado oferece produtos e serviços semelhantes e diretamente relacionados aos identificados pela marca mista “Performa Bio”, objeto dos pedidos de registro nos. 928515150 e 928515354 da Reclamante;

ix. a postura do Reclamado demonstraria de forma cabal uma inegável má-fé em registrar um nome de domínio incorporando a marca depositada pelo Reclamante, posto que os consumidores obviamente imaginariam que o Nome de Domínio <performabio.com.br> é operado pela Reclamante, por incorporar sua marca.

b. Do Reclamado

O Reclamado, depois de devidamente intimado, não apresentou resposta à Reclamação nos termos do item 8.1. do Regulamento da CASD-ND. Por tal motivo, em 27/03/2024, a Secretaria Executiva enviou às Partes o comunicado de revelia do Reclamado.

Em 10/04/2024, após a Secretaria Executiva comunicar às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o Reclamado respondeu que “Sinceramente não entendo a necessidade de tantos e-mails e nomeações para uma disputa de domínio. Não pretendo prosseguir com disputa alguma! O representante da Moissac pode entrar em contato que resolvemos isso amigavelmente sem problema algum...”.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

- a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante demonstrou possuir direitos, conforme o art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, sobre a marca mista “Performa Bio” requerida perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 31/10/2022 sob os nos. 928515150 e 928515354 (Anexos 3 e 4), e deferidas pelo INPI em 06/02/2024.

O Nome de Domínio <performabio.com.br> em disputa é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com as marcas de titularidade da Reclamante, depositadas antes do registro do nome de domínio, as quais recentemente foram deferidas pelo INPI.

O risco de confusão entre as marcas da Reclamante e o Nome de Domínio é corroborado pela afinidade entre a especificação das marcas da Reclamante deferidas pelo INPI, conforme tabela abaixo, e o conteúdo do site do Reclamado que é reproduzido em seguida:

Marcas da Reclamante

Marca	Pedido nº	Data Depósito	Classe/Serviços
	928515150	31/10/2022	NCL(11) 01 Fertilizantes; Compostos biológicos para uso em fertilizantes para potencialização e melhoria da qualidade do solo.
	928515354	31/10/2022	NCL(11) 35 Venda/comércio de fertilizantes, minérios e compostos biológicos para uso em fertilizantes para potencialização e melhoria da qualidade do solo.



5ª OPERAÇÃO



Fornecemos suporte e equipe técnica para operação da usina, buscando eficiência, qualidade e resultados em sua produção.

6º MONITORAMENTO



Monitoramos os indicadores de desempenho da usina, avaliando a performance dos sistemas de biodigestão, produção de biogás e a eficiência energética, e fornecemos relatórios regulares aos clientes.



O risco de confusão também é confirmado pelos códigos das atividades econômicas na CNAE relacionadas ao CNPJ do Reclamado, incluem "01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita" e "77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador", os quais estão diretamente relacionados aos produtos e serviços abrangidos pelas marcas mistas "PERFORMA BIO" da Reclamante, objeto dos pedidos de registro nos. 928515150 e 928515354 perante o INPI.

Assim, a Reclamante demonstrou o enquadramento do caso à hipótese do artigo 7º "a" do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1. "a" Regulamento da CASD-ND tendo em vista que o Nome de Domínio é similar o suficiente para causar risco de confusão com marca que é de sua titularidade, requerida em data anterior ao registro do Nome de Domínio (vide jurisprudência desta Câmara, e.g. ND-202406 e ND-202409).

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante comprovou possuir legítimo interesse, conforme o art. 6º do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND, sobre a marca mista "Performa Bio" requerida perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 31.out.2022 sob os nos. 928515150 e 928515354 (Anexos 3 e 4), e deferidas pelo INPI em 06.fev.2024.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa conforme o art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm. Ao

contrário, o Reclamado, embora devidamente intimado e alertado acerca das consequências da revelia, deixou transcorrer o prazo para apresentação de resposta nos termos do item 8.1. do Regulamento da CASD-ND, e extemporaneamente, apenas informou que: “Sinceramente não entendo a necessidade de tantos e-mails e nomeações para uma disputa de domínio. Não pretendo prosseguir com disputa alguma! O representante da Mosaic pode entrar em contato que resolvemos isso amigavelmente sem problema algum...”.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O Parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm traz exemplos de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

O conjunto probatório dos autos, em especial:

i. o fato da Reclamante ser a maior produtora global de fosfatados e potássio combinados, e uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados, atuando na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal, o que atrai para ela ampla divulgação no mercado consumidor;

ii. o código das atividades econômicas na CNAE relacionadas ao CNPJ do Reclamado inclui: "01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita";

iii. o fato de que o Nome de Domínio <performarbio.com.br> direcionava para um site cujo conteúdo incluía especificamente atividades de preparação de terreno, cultivo e colheita, incluindo particularmente a oferta de serviços que envolvem “garantir[mos] o resultado de nutrientes no fertilizante, com atividades agrônômicas de

análises de solos e recomendações de aplicações para suas culturas”, o que implica direta relação com o escopo de proteção das marcas da Reclamante direcionadas a fertilizantes;

iii. a proximidade entre a data do pedido de registro das marcas no INPI efetuado pela Reclamante (31/10/2022) e o registro do nome de domínio pelo Reclamado (01/03/2023), envolvendo atividades afins com mercados afins;

iv. a inexistência de provas sobre direitos ou interesses legítimos do Reclamado sobre o Nome de Domínio, e sua resposta extemporaneamente afirmando não possuir interesse na disputa;

v. a existência de pedidos de registro de marca deferidos pelo INPI envolvendo a marca mista “Performa Bio”, que são idênticos ou suficientemente similares ao Nome de Domínio para criar um risco de confusão no mercado;

demonstra que o Reclamado, ao registrar e/ou usar o Nome de Domínio, intencionalmente tenta atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com as marcas da Reclamante, configurando assim a hipótese da alínea “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm, constituindo indício de má-fé no registro e/ou utilização do Nome de Domínio (vide jurisprudência desta Câmara, e.g. ND-202409 e ND-202407).

2. Conclusão

Os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar e/ou usar o Nome de Domínio, logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelo art. 7º, (a) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1., (a) do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio <performabio.com.br> ser transferida à Reclamante, ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com o art. 4.2, (g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 6º (f) do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com art. 7º, (a) e parágrafo único, (d) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1., (a) e 2.2., (d) do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio <performabio.com.br> seja *transferido à Reclamante ou para seu representante legal LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS, inscrito no CNPJ sob o n. 15.312.599/0001-76, conforme solicitado na Reclamação.*

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

O Especialista solicita ao Secretário Executivo 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 presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Curitiba, 08 de maio de 2024

Marcio Merkl
Especialista