

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Société des Produits Nestlé S.A. v. Paulo Zelada.

Caso No. DBR2024-0005

1. As Partes

A Reclamante é Société des Produits Nestlé S.A., Suíça, representada por Studio Barbero S.p.A., Itália.

O Reclamado é Paulo Zelada, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <puritanspride.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 8 de maio de 2024. Em 8 de maio de 2024, 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. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada 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 10 de maio de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 30 de maio de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 3 de junho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 5 de junho 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 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 suíça Société des Produits Nestlé S.A, integrante Grupo Nestlé, que se ocupa da fabricação e venda de produtos e serviços para todo o mundo, em vários setores, principalmente na indústria alimentícia, incluindo alimentos para bebês, cereais matinais, chocolate e confeitaria, café e bebidas, água engarrafada, laticínios, sorvetes, alimentos preparados, serviços de alimentação, rações para animais de estimação, bem como suplementos alimentares.

A Reclamante atua em alcance mundial, empregando mais de 275.000 pessoas em 188 países, inclusive no Brasil.

A Reclamante adquiriu em 2021 o grupo de empresas The Bountiful Group e suas principais marcas, dentre as quais a marca PURITAN'S PRIDE. A marca PURITAN'S PRIDE está registrada em âmbito mundial, sendo que no Brasil seu registro de nº 818546689 (marca nominativa) foi depositado em 24 de maio de 1995 e registrado em 15 de julho de 1997, na classe 5, tendo sido prorrogado a cada decênio e estando em pleno vigor. Uma relação de registros da Reclamante para sua marca PURITAN'S PRIDE foi apresentada como anexo 3.

A Reclamante utiliza os nomes de domínio <puritan.com> e <puritanspride.com>, registrados em 1998. Além destes, há ainda o nome de domínio <puritan.com.br>, registrado no nome do representante local da Reclamante, e atualmente em uso por seu distribuidor oficial no Brasil.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 18 de março de 2020 e direciona a um website inativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que usa a marca PURITAN'S PRIDE em diversos países além do Brasil, tendo para ela obtido registro em diversas jurisdições. No Brasil, é titular de registro concedido em 1997, oriundo de pedido depositado em 1995. Além desse registro, a Reclamante traz dois registros para a marca concedidos pela oficina de marcas da União Europeia, como comprova o Anexo 3.3 da Reclamação.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca PURITAN'S PRIDE, com uma mera omissão da apóstrofe. A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa foi registrado sem qualquer interesse legítimo de uso e exploração, mas com intuito de ser comercializado, ou usado com má fé.

A Reclamante menciona que, num primeiro momento, tentou contato com o Reclamado por intermédio de uma empresa terceira, visando a aquisição do nome de domínio em disputa. A oferta feita por esse terceiro foi considerada aviltante pelo Reclamado que, em sua resposta, confirmou estar plenamente a par da titularidade do sinal e da aquisição do The Bountiful Group pela Reclamante. Na mesma resposta, o Reclamado deixou claras suas intenções, ao informar que seu patamar mínimo para negociação seria de mil vezes o montante inicialmente ofertado.

A Reclamante então enviou, em dezembro de 2023, notificação extrajudicial ao Reclamado, por via eletrônica, demandando a transferência do nome de domínio em disputa. Na ausência de resposta à correspondência, esta foi reenviada por três vezes nos meses que seguiram.

Em março de 2024 o Reclamado encaminhou à Reclamante uma resposta, na qual defendia seus direitos ao nome de domínio por força do registro obtido. Trazia, ainda, suas intenções de comercializar produtos sob a marca PURITANSPRIDE no Brasil, as quais teriam sido adiadas por força de custos. Na esteira, volta a oferecer o nome de domínio em disputa à venda e pede proposta, segundo ele não indecente como a anterior. A Reclamante, em réplica, reiterou seu pedido de transferência gratuita, mas não mais obteve respondado Reclamado.

A troca de correspondências acima elencada foi apresentada como Anexos 6 a 8 da Reclamação.

Em vista do acima exposto, a Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente sua marca de renome internacional e devidamente registrada no Brasil, bem como seus nomes de domínio registrados, sendo que o Reclamado agiu de má fé no registro do nome de domínio em disputa, pois deixa claro seu conhecimento anterior da titularidade da marca em questão na correspondência acima mencionada.

B. Reclamado

Apesar de devidamente informada da Reclamação, Reclamado não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

Em consonância com o art. 3 do Regulamento, o 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 ao 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 objeto do conflito:

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 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.

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 de 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.

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

A Reclamante é a legítima titular de registros anteriores de marca no Brasil para a sua marca PURITAN'S PRIDE.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca registrada PURITAN'S PRIDE, de titularidade da Reclamante, com uma mera omissão da apóstrofe, sendo suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante.

O Painel Administrativo, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

A Reclamante, como visto acima, comprovou seus direitos exclusivos sobre sua marca PURITAN'S PRIDE. Por conseguinte, alega que o uso e registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com seu prévio e expreso consentimento.

A Reclamante alega que o Reclamado não é e nunca foi autorizado a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa.

A Reclamante contactou o Reclamado visando a obter a transferência do nome de domínio em disputa. Num primeiro momento, pelo intermédio de um terceiro, tentou adquiri-lo por valor razoável. Frustrada a tentativa, a Reclamante direcionou notificação extrajudicial ao Reclamado.

Em ambas as situações, o Reclamado respondeu deixando clara sua intenção de auferir lucros vultosos com a transferência. Também em ambas as respostas o Reclamado confirmou seu conhecimento prévio da marca PURITAN'S PRIDE e de seu titular, tendo mesmo informado ter ciência da aquisição da empresa anterior pela Reclamante, bem como do valor pago na transação.

A situação acima descrita, bem como todos os elementos de prova apresentados, leva à conclusão que o Reclamado teria registrado o nome de domínio em disputa com o propósito preponderante de venda.

As correspondências enviadas pelo Reclamado comprovam que o seu intuito era registrar o nome de domínio em disputa para vendê-lo – no caso, à Reclamante. Além disso, o valor mínimo proposto pelo Reclamado para a negociação consistia em excessivos USD 100.000,00 (cem mil dólares norte-americanos). O Painel também nota que o nome de domínio em disputa se encontra inativo, o que reforça o entendimento de que tal foi registrado com o intuito de venda à Reclamante.

Essa situação se encontra prevista no artigo 3 do Regulamento como comprovante da existência de registro de má fé. Por consequência, este Painel Administrativo conclui que houve má fé no registro e uso dos nomes de domínio em disputa.

Por fim, cumpre destacar que a alegação do Reclamado constante em comunicações anteriores à disputa de que o seu intuito com o registro do nome de domínio em disputa seria de se tornar um distribuidor da marca da Reclamante no Brasil não se presta a indicar quaisquer direitos ou legítimos interesses do Reclamado nem mesmo afasta a sua má-fé, haja vista que a composição do nome de domínio em disputa resulta em um alto risco de associação indevida com a Reclamante assim como pelo fato de que a Reclamante não autorizou o registro do nome de domínio pelo Reclamado.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <puritanspride.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 19 de junho de 2024

Local: Rio de Janeiro

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.