

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Boehringer Ingelheim Animal Health France v. G [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]
Caso No. DBR2024-0042

1. As Partes

A Reclamante é Boehringer Ingelheim Animal Health France, França, representada por Nameshield, França.

O Reclamado é G [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <nexgardspectra.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 12 de dezembro de 2024. Em 13 de dezembro 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. No dia 16 de dezembro de 2024, 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 16 de dezembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de janeiro de 2025. Em 6 de janeiro de 2025, o Reclamado encaminhou um e-mail ao Centro.

O Centro nomeou Marcello Do Nascimento como Especialista em 17 de janeiro de 2025. 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 Paine! 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, Boehringer Ingelheim Animal Health France é empresa que atua na área de saúde animal. A Reclamante é líder global na Indústria de saúde animal, com suas atividades focadas na previsão, prevenção e tratamento de doenças em animais.

A Reclamante é proprietária de marcas registradas como NEXGARD que identificam um medicamento veterinário. Conforme apurado por este r. Especialista¹, o referido medicamento produzido pela Reclamante e identificado pela marca NEXGARD trata-se de um antiparasitário utilizado principalmente em cães. Conforme informações públicas, seu princípio ativo é o afoxolaner, que pertence à família das isoxazolinias, sendo este eficaz no tratamento e prevenção de parasitoses externas, como infestações por pulgas, carrapatos e ácaros.

A Reclamante detém o nome de domínio <nexgard.net> registrado desde 23 de fevereiro de 2020 e o nome de domínio <nexgardbrasil.com.br> registrado desde 9 de dezembro de 2014.

Ainda, conforme verificado por este r. Especialista, a Reclamante também é titular dos registros marcários perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") para as marcas: NEXGARD, No. 840537905, registrado em 26 de abril de 2016; NEXGARD SPECTRA, No. 908544898, registrado em 4 de abril de 2017; NEXGARD MAGNA 3, No. 908785046, registrado em 23 de maio de 2017, e ; NEXGARD OMNI, No. 908982275, registrado em 29 de agosto de 2017, todos inseridos na classe 5 para identificar produtos veterinários.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 15 de novembro de 2024 e se encontra inativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Sustenta a Reclamante, em síntese:

Primeiramente, que a Reclamante é ator global número um nos mercados de animais de companhia e equinos e que o medicamento NEXGARD trata-se de um medicamento que mata as pulgas adultas e é indicado para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas. Ainda, afirmou ser o medicamento NEXGARD SPECTRA um produto da marca NEXGARD que oferece uma proteção completa contra parasitas para cães. Ainda, alegou ser a NEXGARD SPECTRA comercializada em todo o mundo, sendo o medicamento de proteção contra parasitas No. 1 no Brasil para cães.

Afirmou ainda ser a Reclamante titular de diversos registros de marcas, tais como a Marca internacional NEXGARD No. 1166496, registrada desde 29 de maio de 2013; Marca internacional NEXGARD No. 1676177 registrada desde 19 de maio de 2022; Marca internacional NEXGARD SPECTRA No. 1227466 registrada desde 22 de outubro de 2014, e; Marca brasileira NEXGARD SPECTRA No. 908544898

¹ A possibilidade de o Especialista realizar pesquisas independentes a fim de subsidiar as razões de seu convencimento se encontra consolidada por divesas decisões anteriores emitidas sob este Regulamento, como *Maxeon Solar Pte. Ltd. v. Sunpower Serviços de Eletricidade Ltda.*, Caso OMPI No. DBR2023-0013; e *Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. P. C. J.*, Caso OMPI No. DBR2015-0005.

registrada desde 4 de abril de 2017.

A Reclamante também afirmou ser titular de grande portfólio de nomes de domínio formados pela expressão “nexgard”, como o nome de domínio <nexgard.net> registrado desde 23 de fevereiro de 2020 e o nome de domínio <nexgardbrasil.com.br> registrado desde 9 de dezembro de 2014.

A Reclamante alegou que o nome de domínio em disputa foi registrado em 15 de novembro de 2024 e está inativo, com servidores MX (“mail exchanger”) configurados.

Finalmente, alega que os direitos da Reclamante sobre o termo “nexgard” já foram confirmados por decisões anteriores em disputas de nomes de domínio sob a Política de Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”).

A Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa é idêntico ou, pelo menos, semelhante de forma confusa com as marcas registradas anteriormente pela Reclamante. Além disso, alega que a expressão “nexgard spectra” é amplamente conhecida como exclusiva da Reclamante e que é inconcebível que o Reclamado tivesse registrado o nome de domínio em disputa sem conhecimento real dos direitos da Reclamante sobre referida marca registrada.

A Reclamante argumenta que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa e que o mesmo está inativo. Alega ainda que em decisões anteriores sob a UDRP administradas pelo Centro consideraram que o uso de uma marca famosa num nome de domínio, associada a um sítio Web inativo, pode constituir uso de má-fé, citando as decisões em *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003,; e *CBS Broadcasting, Inc. contra Dennis Toeppen*, Caso OMPI No. D2000-0400.

Por fim, alegou ainda que o nome de domínio em disputa foi configurado com registros MX, o que sugere que ele pode ser usado ativamente para fins de e-mail e citou decisões anteriores que afirmam que a configuração com registro MX pode configurar má-fé.

B. Reclamado

Em 6 de janeiro de 2025, o Reclamado enviou e-mail para o Centro apenas declarando que estava disposto a transferir o domínio para o Reclamado, sem refutar as alegações da Reclamante.

Em 16 de janeiro de 2025, o Reclamado encaminhou nova comunicação por e-mail, na qual afirmou: “Gostaria de fazer o acordo e passar este domínio. O e-mail é difícil o contato comigo gostaria de um contato via WhatsApp algo assim”.

6. Análise e Conclusões

Assiste razão à Reclamante.

Preliminarmente:

Inicialmente, importante se faz observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no art. 6º do Regulamento e no art. 4º das Regras. Não manifestaram as partes interesse mútuo na solução amigável da disputa. O conjunto probatório apresentado pela Reclamante, é pertinente e satisfatório para a análise da disputa, razão pela qual, na opinião deste Especialista, o caso está pronto para decisão, dispensando-se a apresentação de informações ou documentos adicionais, como permite o art. 13 das Regras.

Ademais, cumpre esclarecer que, de acordo com o disposto no art. 15º, § 5º do Regulamento, esta decisão está fundada nos fatos e nas provas apresentadas neste procedimento, bem como nos elementos apurados por este Especialista.

Finalmente entende este Especialista que a Reclamação está em conformidade com o disposto nas Regras.

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

A Reclamante demonstrou possuir direitos nos termos do art. 7º do Regulamento e art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras. Isto pois, comprovou possuir diversos registros de marca perante o INPI contendo a expressão “nexgard” e “nexgard spectra”, reproduzidos no nome de domínio em disputa.

Destarte, este Especialista conclui ter a Reclamante comprovado sua legitimidade para abertura do presente procedimento, porquanto presente o requisito descrito no item (a) do art. 7º do Regulamento, bem como em seu equivalente das Regras.

Desta forma, ao considerarmos o nome de domínio em disputa é imperioso ressaltar que se trata de nome de domínio similar o suficiente para criar confusão com as marcas da Reclamante NEXGARD e NEXGARD SPECTRA.

Assim, presente o requisito estipulado na alínea (a) e do artigo 7º do Regulamento e e art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras.

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

Finalmente, no que tange a avaliação dos requisitos que caracterizam a má-fé do Reclamado, vale ressaltar que o Regulamento, em seu art. 7º, parágrafo único, entende que as circunstâncias abaixo transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

“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.”

De forma mais ampla, o art.4(b)(v)(2) das Regras OMPI assim dispõe:

2) e por que o(s) nome(s) de domínio deveria(m) ser considerado(s) como tendo sido registrado(s) ou sendo utilizados(s) de má fé, causando, assim, prejuízo ao Reclamante, discutindo quaisquer aspectos do Parágrafo Único do Artigo 7 do Regulamento que sejam aplicáveis

Este Especialista entende também que o segundo requisito está preenchido, pois existem elementos e suficientes para a configuração da má-fé no registro do nome de domínio em disputa.

Restou incontroverso que a Reclamante é afamada empresa do segmento veterinário, sendo referência mundial no setor de medicamentos para animais, e ainda, é titular dos direitos sobre a marca NEXGARD e NEXGARD SPECTRA.

A Reclamante, destarte, demonstrou que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente e sem quaisquer acréscimos a marca registrada NEXGARD SPECTRA, tratando-se de marca reconhecida mundialmente, não tendo o Reclamado apresentado qualquer justificativa para o seu registro.

Assim, entende este Especialista que a Reclamante demonstrou, conforme o art. 7º, do Regulamento e art.4(b)(v)(2), das Regras, a má fé do Reclamado. Isto pois, ao registrar nome de domínio que reproduz integralmente marca mundialmente reconhecida de produtos veterinários da Reclamante no nome de domínio em disputa, é nítida a intenção do Reclamado de aparentar tratar-se de um endereço oficial da Reclamante, ou e alguma forma se associar à Reclamante, de modo que poderá induzir o consumidor a acreditar que o nome de domínio em disputa ou eventuais endereços de e-mail relacionados seriam provenientes da Reclamante, o que não condiz com a verdade. Se o consumidor digitar nos buscadores da Internet a expressão “nexgard” ou “nexgard spectra”, a fim de buscar a plataforma digital da Reclamante e informações sobre o seu produto, pode ser levado ao endereço do Reclamado, o que acarretará em confusão.

A esse respeito, o Especialista ressalta desde logo que conforme demonstrado pela Reclamante e efetivamente constatado por este Especialista, o Reclamado não utiliza o nome de domínio em disputa.

Neste sentido, destaca-se que a ausência de uso do nome de domínio não afasta a má-fé do Reclamado no caso, aplicando-se a doutrina do “passive holding”.

De fato, a doutrina do “passive holding” já foi objeto de extenso exame por especialistas do mundo inteiro e é expressiva a jurisprudência do Centro sobre a posse passiva de nomes de domínio. Ressalte-se a decisão do especialista no Caso OMPI No. DBR2011-0001:

“A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) de não usar o domínio, (b) de não indicar qualquer pretensão de uso, e (c) de nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado,“...”. Ou seja, tal circunstância, associada (d) à inexistência de registro para essa marca pelo Reclamado e (e) de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa expressão, que não tem significado em língua portuguesa, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.”

Destarte, a posse passiva em conjunto com os demais fatores presentes no caso, em especial a notoriedade da marca da Reclamante e a composição do nome de domínio em disputa, indicam a má-fé do Reclamado no registro do nome de domínio em disputa. O mesmo entendimento foi visto para fundamentar as decisões de procedimentos deste Centro, tais como *Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. P. C. J.*, Caso OMPI No. DBR2015-0005, *Qualival Indústria Comércio e Manutenção Industrial Ltda. v. T. F. M.*, Caso OMPI No. DBR2012-0010, *AB Electrolux v. M. A. S.*, Caso OMPI No. DBR2015-0006, e *3A Composites USA, Inc. v. F. T.*, Caso OMPI No. DBR2015-0003.

Finalmente, vale ressaltar ainda que o próprio Reclamado, apesar de ter enviado um único comunicado ao Centro, falhou em refutar as alegações da Reclamante ou mesmo apresentar qualquer justificativa para o registro e/ou uso do nome de domínio em disputa.

Diante do cenário acima, este Especialista conclui que a Reclamante demonstrou a má fé do Reclamado ao registrar e usar o nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <nexgardspectra.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/Marcello Do Nascimento/

Marcello Do Nascimento

Especialista

Data: 31 de janeiro 2025

Local: São Paulo

² 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.