

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

NAOS v. **.436.*** M. S. B. D. C.

Caso No. DBR2024-0032

1. As Partes

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

O Reclamado é **.436.*** M. S. B. D. C., Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <biodermabrasil.com.br>, e <biodermabrasil.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 10 de outubro de 2024. Em 10 de outubro de 2024, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No dia 10 de outubro de 2024, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes 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 15 de outubro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de novembro de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 5 de novembro de 2024, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Marcello Do Nascimento como Especialista em 11 de novembro 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 atividade da Reclamante é no setor de cuidados com a pele. A empresa é proprietária de marcas conhecidas como BIODERMA, INSTITUT ESTHEDERM e ETAT PUR. Atua na produção e comercialização de produtos dermocosméticos..

A Reclamante é titular dos nomes de domínio, <bioderma.com> desde 25 de setembro de 1997, e <biodermabrasil.com> desde 9 de abril de 2013. Também possui diversos registros marcários para BIODERMA, destacando-se registros brasileiros perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”): BIODERMA n° 840284012, registrado em 11 de dezembro de 2018 na classe 5 (“produtos dermatológicos”); e BIODERMA n° 922025363, registrado em 7 de dezembro de 2021 na classe 35 (“Gerenciamento de marketing, estudos de marketing, pesquisas de marketing; Vendas online [de produtos cosméticos, farmacêuticos e dermatológicos] incluindo oferecimento de bens para vendas; Administração de varejo de produtos cosméticos, farmacêuticos e dermatológicos; Distribuição [comercial] de produtos; Serviços de propaganda de internet; Distribuição de amostras; Divulgação de vendas [para outros]; Trocas [em qualquer meio] em preparações de farmacêuticos e cosméticos”).

Os nomes de domínio em disputa <biodermabrasil.com.br> e <biodermabrasil.com.br> foram registrados em 5 de outubro de 2024, e 4 de outubro de 2024, respectivamente. No momento da apresentação desta disputa, ambos direcionavam a websites imitando os websites da Reclamante e oferecendo os produtos da Reclamante a preços promocionais.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Sustenta a Reclamante, em síntese:

Primeiramente, que a Reclamante trata-se de empresa fundada na França há mais de 40 anos pelo farmacêutico Jean-Noël Thorel, sendo referência mundial no setor de cuidados com a pele, proprietária das marcas BIODERMA, INSTITUT ESTHEDERM e ETAT PUR. Opera em 130 países sob a marca BIODERMA, sendo titular de diversos registros de marcas contendo o sinal BIODERMA.

A Reclamante também afirmou possuir nomes de domínio, formados pela expressão característica de sua marca, BIODERMA, <bioderma.com> registrado desde 25 de setembro de 1997 e <biodermabrasil.com> registrado desde 9 de abril de 2013. Ao passo que, os nomes de domínio em disputa, <biodermabrasil.com.br> e <biodermabrasil.com.br>, foram registrados em 5 de outubro de 2024 e 4 de outubro de 2024, muito após os registros da Reclamante. Ainda, alegou que nestes nomes de domínio em disputa, além de exibir indevidamente a marca registrada da Reclamante, também são oferecidos produtos BIODERMA não autorizados ou falsificados a preços promocionais.

A Reclamante argumenta que os nomes de domínio em disputa são semelhantes à marca registrada BIODERMA, gerando confusão no mercado, que a inclusão dos termos “brasil” ou “brazil” e da extensão “.com.br” não altera a percepção geral de associação com a marca, nem elimina o risco de confusão. Além disso, a expressão “bioderma” é amplamente conhecida como exclusiva da Reclamante e não possui significado próprio em português ou em outras línguas. Ainda, destaca que em disputas anteriores submetidas ao Centro reforçam que alterações mínimas, como a inclusão de palavras genéricas, não afastam a similaridade nem impedem a confusão com marcas registradas.

A Reclamante argumenta que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa. A Reclamante afirma que o Reclamado não é comumente identificado pelos nomes de domínio em disputa. Além disso, não foi concedida qualquer autorização ou licença para que o Reclamado utilizasse ou registrasse os nomes de domínio em disputa. Isto posto, a Reclamante alegou que os nomes de domínio em disputa estão sendo utilizados para webistes que exibem a marca BIODERMA e comercializam produtos supostamente falsificados, o que caracteriza um uso ilegítimo. Essa conduta não configura uma oferta genuína de bens nem demonstra qualquer interesse legítimo do Reclamado nos nomes de domínio em disputa.

Adicionalmente, a Reclamante sustenta que os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo utilizados de má-fé. A semelhança significativa entre os nomes de domínio em disputa e a marca BIODERMA causa confusão entre consumidores, além de indicar que o Reclamado devia ter pleno conhecimento da marca no momento do registro. Além disso, pesquisas no Google pelo termo “bioderma brasil” apresentam exclusivamente resultados associados a Reclamante, demonstrando o amplo reconhecimento da marca no mercado.

Os nomes de domínio em disputa redirecionam para sites que exibem a marca BIODERMA e comercializam produtos supostamente falsificados ou não autorizados, a preços promocionais. Essa prática atrai consumidores de forma indevida, causando confusão sobre a origem, patrocínio, afiliação ou endosso dos produtos, configurando má-fé no uso dos nomes de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

Assiste razão à Reclamante:

Em análise dos argumentos e documentos trazidos pela Reclamante, depreende-se que, estão presentes os requisitos previstos pelo Regulamento para a transferência dos nomes de domínio em disputa, conforme veremos a seguir.

A. Preliminarmente:

Inicialmente, importante se faz observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 6º do Regulamento e nos artigos 6 e 8 das Regras. Não manifestaram as partes interesse na solução amigável da disputa. O conjunto probatório apresentado pela Reclamante, em conjunto com pesquisa realizada por este Especialista é pertinente e satisfatório para a apuração dos fatos, 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 artigo 13 das Regras. No que tange ao mérito, aplicam-se ao caso as Regras, o Regulamento e a Resolução CGI.BR/RES/2008/008/P.

Ademais, cumpre esclarecer que, de acordo com o disposto no Art. 15º, § 1º e 5º do Regulamento, esta decisão não está fundada na revelia do Reclamado e sim nos fatos e nas provas apresentadas neste procedimento, bem como nos elementos apurados por este Especialista.

A Reclamação está em conformidade com o disposto nas Regras, e, apesar da revelia do Reclamado, foram obtidos dados suficientes para que ele tomasse ciência da presente Reclamação, tendo as comunicações sido enviadas ao seu endereço de e-mail cadastrado perante o NIC.br, bem como àquele indicado pela Reclamante.

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

A Reclamante demonstrou possuir os direitos nos termos do art. 7 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 "bioderma", sinal diretamente atribuído aos seus produtos dermatológicos.

Assim, após análise dos documentos juntados, este Especialista entende ser incontroverso que a Reclamante é detentora dos direitos sobre a marca BIODERMA.

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

Desta forma, ao considerarmos os nomes de domínio objeto deste procedimento, <biodermabrasil.com.br>, e <biodermabrasil.com.br>, é imperioso ressaltar que se tratam de nomes de domínio similares o suficiente para criar confusão com as marcas da Reclamante formadas pelo elemento BIODERMA..

Ademais, as palavras "brasil" e "brazil" acrescidas aos nomes de domínio não descaracterizam a semelhança destes à marca registrada da Reclamante.

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

C. 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."

Este Especialista entende também que o segundo requisito está preenchido, pois existem elementos e indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro dos nomes de domínio em disputa, enquadrando-se o presente caso ao menos nas alíneas (c) e (d) do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento.

Neste sentido, restou incontroverso que a Reclamante se trata de afamada empresa francesa fundada há mais de 40 anos, sendo referência mundial no setor de cuidados com a pele e, ainda, é titular dos direitos sobre a marca BIODERMA. De fato, como pontuado acima, a Reclamante detém direitos de uso exclusivo sobre o signo BIODERMA, sendo titular de diversos registros para a marca BIODERMA, inseridos no segmento de cosméticos e produtos dermatológicos tanto no Brasil como internacionalmente.

A adição dos termos geográficos “brasil” e “brasil”, aos nomes de domínio em disputa, não descaracteriza a reprodução da marca registrada da Reclamante e não lhe confere suficiente distintividade. Pelo contrário, o Especialista considera que os nomes de domínio em disputa resultam em um risco de afiliação implícita com a Reclamante.

Assim, entende este Especialista que a Reclamante demonstrou, conforme o art. 7, parágrafo único, do Regulamento e art.4(b)(v)(2), das Regras, a má fé do Reclamado. Isto pois, ao utilizar a afamada marca de cosméticos da Reclamante nos nomes de domínio em disputa, tendo apenas adicionado os termos “brasil” e “brasil”, é nítida a intenção do Reclamado de aparentar tratar-se de um dos sites da Reclamante. De modo que, induzirá o consumidor a acreditar que os nomes de domínio se tratam de sites oficiais da Reclamante, quando na verdade estarão acessando site do Reclamado.

Ademais, o fato de que o Reclamado estava utilizando os nomes de domínio para comercializar produtos supostamente falsificados ou não autorizados, a preços promocionais da Reclamante, apenas confirma que este estava ciente da existência da marca e empresa da Reclamante, e aproveitou-se de sua reputação perante o mercado consumidor, em consonância decisão proferida por especialista no procedimento *Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. A. d. P. F.*, Caso OMPI [DBR2020-0014](#).

Ademais, o Especialista entende oportuno ressaltar que o Reclamado, até mesmo por sua revelia, não comprovou ter qualquer vínculo ou representatividade para com a Reclamante atualmente e em nenhum momento anterior, de modo que não foi apresentada qualquer justificativa para o registro e/ou uso dos nomes de domínio em disputa.

Diante do cenário acima, fica evidenciada a má-fé do registro dos nomes de domínio pelo Reclamado, seja para associar-se à Reclamante ou eventualmente confundir o público consumidor, demonstrando que existiria aqui, mesmo que de forma ainda implícita, uma tentativa de encontrar via indevida para enriquecer-se às custas da marca da Reclamante

7. Decisão

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

/Marcello Do Nascimento/

Marcello Do Nascimento

Especialista

Data: 25 de novembro de 2024

Local: São Paulo – 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.