

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Global Med Systems, SL v. A. S. P. J.

Caso No. DBR2023-0015

1. As Partes

A Reclamante é Global Med Systems, SL, Espanha, representada por O. M. V. N., Brasil.

O Reclamado é A. S. P. J., Brasil, representado por K. de G. C. e R. A., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <milesman.com.br>, registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 5 de outubro de 2023. Em 6 de outubro 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 9 de outubro 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.

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 outubro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 30 de outubro de 2023. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 30 de outubro de 2023.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 3 de novembro de 2023. 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 6 de novembro de 2023 o Especialista emitiu a Ordem Procedimental No. 1 (“OP No. 1”) determinando que a Reclamante juntasse ao Procedimento provas da parceria com o Reclamado ou empresa de que tenha sido sócio, bem como confirmasse desde quando adota a expressão MILESMAN como marca e eventualmente outro sinal distintivo e que o Reclamado juntasse aos autos prova de sua relação e/ou desligamento da empresa Soupelli Indústria e Comércio Ltda.

Em 10 de novembro de 2023 a Reclamante respondeu à OP No. 1 juntando manifestação e documentos e o Reclamado, em 13 de novembro de 2023 igualmente respondeu à OP No. 1 também juntando manifestação e documentos.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, o Paineil Administrativo entende não haver necessidade de produção de outras 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 empresa de origem espanhola fundada em 2002 que desenvolve e fabrica equipamentos de laser para uso em tratamentos depilatórios, estéticos e medicinais, atuando, atualmente em cerca de 40 países.

É ela titular do nome de domínio <milesman.com>, registrado em 19 de abril de 2002 bem como da marca MILESMAN objeto de proteção através de:

- registro brasileiro nº 914906461 para a marca mista M MILESMAN, depositado em 22 de junho de 2018, registrado em 18 de junho de 2019, na classe NCL(11) 10;
- registro europeu nº 018193979 para a marca mista M MILESMAN, depositado em 10 de fevereiro de 2020, registrado em 7 de agosto de 2020, nas classes 7, 9 e 10;
- registro internacional nº 1646119 para a marca mista M MILESMAN, efetuado em 22 de novembro de 2021, nas classes 7, 9 e 10.

O nome de domínio em disputa, <milesman.com.br>, foi registrado em 21 de maio de 2012 e atualmente não possui página ativa a ele relacionada.

O Reclamado foi sócio administrador, até 2 de junho de 2021, da empresa Soupelli Indústria e Comércio Ltda. (“Soupelli”) com quem a Reclamante firmou contrato de distribuição exclusiva no território brasileiro (doc. 2 juntado pela Reclamante em resposta à OP No. 1).

Também juntou a Reclamante cópia de e-mail do Reclamado, datado de 16 de março de 2021 em que o Reclamado afirma que “Nós passamos junto com você por momentos bons e momentos muito difíceis, sobrevivemos com pouco, enfrentamos muitos desafios para manter a Milesman viva no Brasil, tivemos que mudar o contrato social três vezes, tivemos que arcar com diversos problemas jurídicos, etc, (...). Diante do exposto e da nossa amizade de mais de 10 anos eu fico tranquilo.” (doc. 02 juntado com a resposta à OP No. 1).

O Reclamado foi casado com a Sra. C de S., atual única sócia da Soupelli.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser empresa com atuação internacional no segmento de produtos à laser, tendo adotado, desde o início de suas atividades, em 2002, a marca MILESMAN.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz a sua marca e nome de domínio anteriores MILESMAN, e foi registrado pelo Reclamado, seu ex-parceiro que atuava no Brasil, distribuindo os produtos da Reclamante através da empresa Soupelli, da qual era sócio administrador.

Notícia a Reclamante ter proposto ação judicial contra a empresa Soupelli em razão da prática “de fraudes e adulteração de produtos”, tendo ela rescindido o contrato de distribuição de seus produtos em razão de tais adulterações nos produtos comercializados.

B. Reclamado

Sustenta o Reclamado ter registrado o nome de domínio em disputa em 21 de maio de 2012, antes do registro da marca MILESMAN no Brasil pela Reclamante, apenas depositada em 2018, jamais tendo ele tido o intuito de lesar a Reclamante.

Argumenta ainda o Reclamado que sua empresa fabricava nacionalmente e vendia máquinas de depilação a laser que possuíam alguns componentes que eram importados da marca MILESMAN, depreendendo-se que, quando do registro do nome de domínio em disputa não havia qualquer impedimento para tanto.

Ainda, tendo o Reclamado se retirado da empresa Soupelli em janeiro de 2022, não faz ele parte da ação ajuizada pela Reclamante contra essa empresa, também alegando que teria assumido a obrigação de transferência do nome de domínio em disputa à sua ex-mulher, atual única sócia da empresa Soupelli.

Por fim, refuta o Reclamado as alegações de que os produtos da Reclamante teriam sido adulterados pela Soupelli na medida em que “todos os componentes dos equipamentos fabricados pela empresa SOUPELLI são testados em laboratórios oficiais, validados, e devidamente certificados e aprovados pelos Órgãos competentes no Brasil, que são responsáveis em conferir os registros de fabricante”, sendo, portanto, evidente que não houve adulteração nos produtos comercializados.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

- “a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - 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.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <milesman.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.com.br”, reproduz integralmente o nome de domínio anterior da Reclamante, <milesman.com>. Assim, resta atendido o requisito da alínea c) do art. 7 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

Como visto, sustenta o Reclamado ter registrado o nome de domínio em disputa sem o intuito de lesar a Reclamante na medida em que a empresa de que era sócio fabricava nacionalmente e vendia máquinas de depilação a laser que possuíam alguns componentes que eram importados da marca MILESMAN.

Embora não haja, de fato, indícios de que o Reclamado tenha utilizado o nome de domínio para prejudicar a marca da Reclamante, não pode o Paine! Administrativo concordar com a ilação do Reclamado de que ele (ou sua ex-cônjuge) poderia, no momento da presente disputa, ser legítimo titular do nome de domínio em disputa.

Isto porque, em que pese os documentos trazidos pelas partes indiquem que o Reclamado se tratava, em outro momento, de parceiro comercial da Reclamante no país, o que poderia, de uma análise *prima facie*, sugerir um legítimo interesse no nome de domínio em disputa, o fato é que o Reclamado, no momento da apresentação da presente Reclamação, não possui mais qualquer relação com a Reclamante ou com a sociedade Soupelli em decorrência de sua exclusão da referida empresa em 2 de junho de 2021.

Nesse sentido, não existe, neste momento, qualquer relação entre Reclamado e Reclamante ou mesmo com a empresa Soupelli, de modo que não se pode reconhecer quaisquer direitos ou legítimos interesses do Reclamado no nome de domínio em disputa, o qual é idêntico ao nome de domínio anterior da Reclamante e suas marcas registradas.

Também observa este Especialista que, a menos que o Reclamado tivesse comprovado que o registro do nome de domínio em disputa tivesse se dado mediante conhecimento e autorização da Reclamante, a legislação brasileira, por força da Convenção de Paris, determina que¹:

Art. 6o septies

- (1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
- (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

E, do contrato de registro de nome de domínio², consta, expressamente a obrigação de que:

O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a:

1 Convenção da União de Paris, segundo a revisão de Estocolmo, de 14/07/1967, promulgada pelo decreto nº 635, de 21/08/1992, e ratificada pelo decreto nº 1.263, de 10/10/1994.

I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;

Fato é, pois, que o nome de domínio em disputa se refere a sinal distintivo da Reclamante (nome de domínio anteriormente adotado), a que o Reclamado teve conhecimento em decorrência de contrato de distribuição outrora mantido com a Reclamante. Ocorre que, além de o referido contrato determinar a proibição da apropriação dos sinais distintivos da Reclamante, o Reclamado, no momento da apresentação da presente Reclamação já não mais detém qualquer relação com a Reclamante, a marca MILESMAN nem mesmo com a empresa Soupelli, não havendo, pois, direitos ou legítimos interesses do Reclamado sobre o nome de domínio em disputa.

Assim, considerando os fatos e documentos aqui trazidos, entende o Painel Administrativo estarem ausentes direitos ou legítimos interesses do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.

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

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 7 do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 7 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento 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, 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, símbolo e afins, do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Considerando a natureza do nome de domínio em disputa, o qual consitui uma reprodução integral da marca da Reclamante e que, portanto, usuários da Internet o associarão à Reclamante, bem como que o Reclamado não foi capaz de demonstrar atualmente direitos ou legítimos interesses no nome de domínio em disputa haja vista a já finda relação com a Reclamante e a empresa Soupelli, tem-se que o uso do nome de domínio em disputa configura uso em má-fé.

A ausência de conteúdo no website redirecionado pelo nome de domínio também indica que manutenção do nome de domínio em disputa impede que tal seja utilizado pela Reclamante o que pode ser considerado como uso de má-fé.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de que o uso do nome de domínio em disputa se dá em má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa, <milesman.com.br>, seja transferido para a Reclamante³.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 24 de novembro de 2023

Local: Brasília, DF, BR

³ 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.