

**Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio Do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá (CCRD-CAM/CCBC)**

**Procedimento nº 4.2012.040912.004**

**Decisão Administrativa**

1. Nome de Domínio em Disputa:

[www.americaneagleoutfitters.com.br](http://www.americaneagleoutfitters.com.br)

2. Partes:

Reclamante: RETAIL ROYALTY COMPANY, sociedade existente e constituída de acordo com as leis do Estado de Nevada, Estados Unidos da América, com sede em 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 86109;

Representantes: [REDACTED], inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], [REDACTED] inscrita na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], e [REDACTED], inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], todos integrantes de HUGO SILVA & MALDONADO – PROPRIEDADE INTELECTUAL S/C LTDA., com endereço na Av. Rio Branco, 18 – 16º andar, Centro, CEP 20090-000, Rio de Janeiro – RJ, telefones (55 21) 2516-2600 e (55 21) 2516-4633, fax (55 21) 2516-0509 e (55 21) 2233-8796; e-mail: [manager@hugosilva.com](mailto:manager@hugosilva.com).

Titular: C [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº 102 [REDACTED]-79; e-mail: [REDACTED]

### 3. Relatório:

Em 4 de setembro de 2012, a Reclamante apresentou ao CCRD-CAM/CCBC Requerimento para instauração de procedimento para dirimir disputa sobre o nome de domínio [www.americaneagleoutfitters.com.br](http://www.americaneagleoutfitters.com.br). O procedimento recebeu o número 4.2012.040912.004.

Juntamente com o seu Requerimento, a Reclamante apresentou os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato outorgado por Retail Royalty Company, datado de 25 de abril de 2012 e respectiva tradução; (ii) declaração consularizada do notário público do Estado de Nova York, EUA, atestando que o signatário da procuração tem poderes legais para representar a Reclamante, bem como a respectiva tradução; (iii) comprovante de pesquisa Whois do nome de domínio [americaneagleoutfitters.com.br](http://www.americaneagleoutfitters.com.br) no Registro.br feita em 24 de agosto de 2012; (iv) termo de adesão estabelecendo a submissão, pela Reclamante, da solução de controvérsia ao CCRD - CAM/CCBC, como exigido pelo artigo 3.2(a) do Regulamento para o Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio - CCRD - CAM/CCBC ("Regulamento CCRD"); (v) comprovantes do pagamento do valor das custas para a administração do procedimento e dos honorários do especialista integrante do órgão de decisão; (vi) cópia do certificado de registro de marca nº 830286136, emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; (vii) cópia do extrato de processo de registro da marca "American Eagle Outfitters" emitido em 21 de agosto de 2012, constante de página do sítio do INPI; e (viii) cópia de página de pesquisa do nome de domínio feita no sítio Bing.com em 24 de agosto de 2012.

Em 24 de setembro de 2012, fui comunicado da distribuição do Procedimento pela Secretaria do CCRD – CAM/CCBC. Na mesma data, encaminhei à Secretaria do CCRD, por meio eletrônico, o Termo de Independência assinado por mim. No dia 25 de setembro de 2012, recebi cópias dos documentos já listados anteriormente.

Nos termos do artigo 3.7 do Regulamento CCRD, em 5 de setembro de 2012, a Titular foi notificada para apresentar resposta ao requerimento. Do exame dos documentos a mim enviados, constato que a Titular, notificada em seu endereço de e-mail constante do cadastro disponível no Registro.br não apresentou resposta.

O Procedimento então foi-me encaminhado na forma prevista no artigo 3.13 do Regulamento CCRD.

#### 4. Alegações da Reclamante:

Em seu Requerimento, a Reclamante alega que o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de forma a causar-lhe prejuízo, pois é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com duas marcas de titularidade da Reclamante depositadas antes do registro de tal nome de domínio, conforme atestam as cópias dos documentos referidos acima. Para a Reclamante, a Titular vem utilizando, desde 18 de novembro de 2011, nome de domínio que é idêntico ao de duas marcas depositadas pela Reclamante em 2006 e 2009.

Por isto, a Reclamante entende que há indícios de má-fé na utilização do nome de domínio em questão, consistente em ter a Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, além de intencionalmente tentar 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 da Reclamante.

A Reclamante aduz também que a Titular “nem sequer vem utilizando nenhum website relativo ao Nome de Domínio aqui reclamado, apenas impede o uso do mesmo, pois só detém o Nome de Domínio sem utilizá-lo”, como faria prova documento que traz para o Procedimento – a pesquisa no sítio Bing.com já referida.

Conseqüentemente, a Reclamante pede para que seja feita a transferência do nome de domínio [www.americaneagleoutfitters.com.br](http://www.americaneagleoutfitters.com.br) para o ID HCS 86, com vinculação ao CNPJ de sua procuradora, Hugo Silva & Maldonado Propriedade Intelectual S/C Ltda.

#### 5. Fundamentos da Decisão:

Anoto, preliminarmente, que o fato de a Titular não ter apresentado resposta ao Requerimento não implica reputar verdadeiras as alegações da Reclamante. Havendo ou não contestação à demanda da Reclamante, cabe a este o ônus da prova sobre a legitimidade do uso do nome de domínio. Esta prova desdobra-se, nos termos do Regulamento a seguir transcrito, na demonstração de existência de um nome de domínio idêntico ou similar ao de uma marca da Reclamante, e na demonstração do uso de má-fé pela titular do nome de domínio, a partir, pelo menos, dos indícios elencados no Regulamento CCRD.

Assim, como dispõem os artigos 3.3 do Regulamento CCRD e 3 do Regulamento SACI-Adm, para contestar a legitimidade do registro do nome de domínio, a Reclamante

deve expor, em seu requerimento, as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízo, e indicar a existência de pelo menos uma das situações descritas nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo:

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;

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);

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 conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade;

A meu ver, a Reclamante comprovou a existência da situação descrita no item “a” do artigo 3.3 do Regulamento CCRD e item “a” do Regulamento SACI-Adm. A marca American Eagle Outfitters encontra-se registrada no INPI em nome da Reclamante, na forma nominativa<sup>1</sup>, tendo o respectivo registro sido depositado em 25 de maio de 2009, antes, portanto, do registro do nome de domínio em disputa pela Titular, este ocorrido em 18 de novembro de 2011.

Por outro lado, o artigo 3.4 do Regulamento CCRD e o parágrafo único do artigo 3 do Regulamento SACI-Adm dispõem, com pequena diferença nas suas respectivas redações, que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento, entre outros que poderão existir, qualquer das seguintes circunstâncias:

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;

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize legitimamente ou como um nome do domínio correspondente;

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a

---

<sup>1</sup> Note-se que do certificado de registro nº 830286136 consta a seguinte restrição: “concedida sem direito ao uso exclusivo da expressão ‘outfitters’”.

atividade comercial do Reclamante;

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 do Reclamante.

Em relação a esse aspecto, a Reclamante identificou as circunstâncias descritas no itens “c” e “d” do artigo 3.3 do Regulamento CCRD como indício de má-fé da Titular na utilização do nome de domínio em disputa, deixando vislumbrar que o simples registro de domínio que se utiliza de marca cuja titularidade é da Reclamante já evidenciaria a má-fé da Titular. Extraio esta conclusão do fato de que é a própria Reclamante quem informa que o nome de domínio não foi usado até o momento, não permitindo dizer que está presente o indício do item “d” do artigo 3.4 do Regulamento CCRD.

O registro de domínio que se utiliza de marca cuja titularidade é de terceiros pode mesmo constituir indício de má-fé de quem o registra, ainda que, na ausência de qualquer outro elemento de prova, não se possa extrair com clareza exatamente qual das circunstâncias elencadas no artigo 3.4 do Regulamento CCRD está presente.

É certo, de todo modo, que há outros elementos que me levam à conclusão do registro feito de má-fé. Primeiro, há o fato já citado de que a Titular fez o registro do nome de domínio e até o presente momento não o utilizou. Além disso, a American Eagle Outfitters é marca de varejo conhecida internacionalmente sobretudo no ramo de vestuário – justamente aquele que é protegido pelo registro feito pela Reclamante junto ao INPI, em data anterior ao do registro do nome de domínio. Por fim, não deixa de ser no mínimo curioso que a Titular tenha o endereço de e-mail [usagriffe@hotmail.com](mailto:usagriffe@hotmail.com), como que reconhecendo que dedicou-se no caso à atividade de registrar uma grife<sup>2</sup> norte-americana tal como a American Eagle Outfitters.

A conclusão a que se chega é que o nome de domínio [www.americaneagleoutfitters.com.br](http://www.americaneagleoutfitters.com.br) foi registrado de má-fé pelo Titular e, como resultado, deve ser transferido ao Reclamante.

---

<sup>2</sup> Neste sentido, confira-se a seguinte definição constante do verbete ‘grife’ no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: **grife** s.f. (...) 2. nome de um costureiro, alfaiate, ou fabricante famoso que se apõe a um artigo de luxo em forma de marca, rótulo, logotipo, assinatura ou identidade do criador estilista ou de sua empresa. (n/g).

6. Decisão:

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 3.23 do Regulamento CCRD, fica determinada a transferência para a Reclamante Retail Royalty Company do nome de domínio [www.americaneagleoutfitters.com.br](http://www.americaneagleoutfitters.com.br) que se encontra atualmente registrado em nome da Titular C[REDACTED] A[REDACTED] C[REDACTED] C[REDACTED]. Decorrido o prazo de 15 dias úteis da data em que for comunicado desta Decisão, o NIC.br deverá implementá-la no prazo de até 48 horas após a Reclamante cumprir os requisitos previstos na Resolução CGI.br/RES/2008/008/P – Procedimentos para Registro de Nomes de Domínio.

7. Local, Data e Assinatura:

São Paulo, 12 de outubro de 2012.



Sérgio de Freitas Costa  
Especialista do CCRD-CAM/CCBC