

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

MOSCOT MANAGEMENT CORP x C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND 20137

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MOSCOT MANAGEMENT CORP, pessoa jurídica internacional, com sede em 118, Orchard Street, New York – NY, 10002, USA, representada pelo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], advogado inscrito na OAB, [REDACTED] sob nº [REDACTED] portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED] com escritório situado na [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] N, inscrito no CPF sob o nº 421. [REDACTED]-77, com endereço eletrônico <[REDACTED]>, sem representante, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.moscot.com.br> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 23 de janeiro de 2013 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (“CSD-PI”) da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) em 10 de abril de 2013.

Em 11 de abril de 2013, a CASD-ND transmitiu por e-mail ao NIC.br o pedido de verificação das informações cadastrais do Nome de Domínio em disputa, conforme dispõe o artigo 7.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND). Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail 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.

Em 15 de abril de 2013, a CASD-ND informou à Moscot que havia uma irregularidade formal na Reclamação, uma vez que (i) não foi informado o telefone para contato; (ii) não foi informada a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito; (iii) não foi anexada cópia dos atos constitutivos atualizados ou cópia simples da cédula de identidade e do CPF.

A Reclamante cumpriu as exigências tempestivamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND. A CASD-ND verificou que todos os requisitos formais foram cumpridos e, em 18 de abril de 2013, formalizou o início do procedimento e intimou o Reclamado para apresentar sua Defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob ".br" (SACI - Adm) e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

O Reclamado não apresentou Defesa. Por tal razão, em 27 de maio de 2013, a CASD-ND decretou a revelia do Reclamado.

A CASD-ND nomeou este signatário como especialista em 28 de maio 2013, tendo sido devidamente apresentada a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, em cumprimento ao artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega ser empresa americana reconhecida mundialmente por seus óculos de estilo e qualidade únicos, estando no mercado há aproximadamente 100 (cem) anos. Aduz que a origem do termo "MOSCOT" veio do nome do fundador da empresa, o Sr. Hyman Moscot, sendo utilizado como sinal distintivo de seus serviços e produtos.

Afirma, ainda, que, diante do recente crescimento do mercado consumidor no Brasil, decidiu ampliar sua participação no país, procedendo, portanto, com uma maior divulgação de sua marca por meio de ações de marketing e da criação do seu site personalizado em língua portuguesa, de modo a permitir um contato mais próximo e direto do que já possuía com o mercado brasileiro.

NO

A Reclamante comprova por meio dos comprovantes de venda (Doc. 06 da Reclamação) que grande parte de sua receita está vinculada às vendas internacionais, principalmente no mercado brasileiro.

Ademais, informa que a expressão "MOSCOT" possui (i) pedido de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o nº 904.215.512, desde 01 de novembro de 2011 (Doc. 10 da Reclamação), e (ii) inúmeros registros concedidos em outras jurisdições, tais como Canadá, Colômbia, México, Taiwan, Turquia e Estados Unidos (Doc. 11 da Reclamação).

Nesse contexto, alega que foi surpreendida ao tentar registrar o nome de domínio <www.moscot.com.br>, pois obteve a informação de que este estava indisponível, uma vez que o Reclamado já era titular de tal domínio desde 23 de janeiro de 2013.

A Reclamante argumenta, então, que recebeu um e-mail do Reclamado em 30 de janeiro de 2013, no qual o Reclamado se intitulava diretor de vendas no Brasil da empresa Henry Poole International, especializada na venda de óculos de sol, e informava que estaria aberto a possíveis ofertas de compra do Nome de Domínio pela Reclamante (Doc. 08 da Reclamação).

A Reclamante também assevera que o Reclamado disponibilizou em seu *Linkedin* a informação de que seria o Diretor Presidente Executivo – CEO da Moscot desde 2013.

Diante de tais fatos, a Reclamante requereu seja reconhecido o seu direito de registro sobre o domínio <www.moscot.com.br> e, conseqüentemente, realizada a transferência desse Nome de Domínio em seu favor, para que passe a ser de sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiro, cumpre ressaltar que, embora o Reclamado não tenha apresentado defesa, o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados pela Reclamante, em observância aos artigos 13, §2º, do Regulamento do SACI-Adm e 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

Passando à análise de mérito, estabelece o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm que, para um domínio ser cancelado ou ter sua titularidade transferida, o Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé pelo Reclamado, comprovando, ainda, a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos:



1

- "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."

Referido artigo prossegue, consignado em seu parágrafo único, que para os fins de comprovação da má-fé, devem ser consideradas as 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; 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 do Reclamante."

As mesmas disposições são trazidas pelos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND:

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

- (a) 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



1

- (b) *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) *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.*

2.2. *Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:*

- (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 do Reclamante."*

No caso em tela, entendo que a Reclamante comprovou a incidência das hipóteses listadas nos artigos 3º do Regulamento do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento da CASD-ND, bem como comprovou a má-fé do Reclamado nos moldes descritos nos artigos 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, uma vez que:

- 1) o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;

NP

- 2) o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante ainda não registrada no Brasil, mas que se caracteriza como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do artigo 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial);
- 3) o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com nome empresarial e nome civil sobre o qual o Reclamante tem anterioridade.
- 4) o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> foi registrado de má-fé pelo Reclamado, objetivando impedir a Reclamante de registrá-lo e, em um segundo momento, lucrar com sua venda à Reclamante e/ou com o fluxo de acessos de usuários, mediante confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Vejamos a seguir cada um desses pontos.

1. A Reclamante comprovou o depósito de pedido de registro da marca nominativa "MOSCOT" junto ao INPI em 01 de novembro de 2011, na classe específica para óculos e afins (Doc. 10 da Reclamação).

Por outro lado, não há qualquer notícia de que o Reclamado seja titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo a palavra "MOSCOT" perante o INPI.

O pedido de registro da marca nominativa "MOSCOT" pela Reclamante foi feito mais de um ano antes do registro do Nome de Domínio <www.moscot.com.br> pelo Reclamado, este feito em 23 de janeiro 2013.

Não há dúvida, pois, que o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marca de titularidade do Reclamante, depositada junto ao INPI antes do registro do Nome de Domínio, estando presente, pois, a hipótese prevista nos artigos 3º, alínea "a", do Regulamento do SACI-Adm e 2.1, alínea "a", do Regulamento da CASD-ND.

2. A par do pedido de registro de marca existente perante o INPI, a Reclamante comprovou que tem a marca "MOSCOT" registrada perante diversas outras jurisdições (Doc. 11 da Reclamação), bem como que referida marca é notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, sendo divulgada há tempos nas mídias de vários países (Doc. 5 da Reclamação).

A notoriedade da marca "MOSCOT" é reconhecida, inclusive, pelo próprio Reclamado, quando do envio de e-mail à Reclamante em 30 de janeiro de 2013 (Doc. 8 da Reclamação), oferecendo a venda o Nome de Domínio <www.moscot.com.br>.

ND

O Reclamado manifesta claramente a sua ciência de que a marca "MOSCOT" está relacionada ao ramo de óculos e afins, ao afirmar que trabalha em empresa deste ramo e questionar se a Reclamante não teria interesse na compra do Nome de Domínio em análise. Indiscutível, portanto, que a marca "MOSCOT" é conhecida e tem notoriedade para o próprio Reclamado no ramo de óculos e afins.

Diante da sua notoriedade, a marca "MOSCOT" goza de proteção especial, conforme estipula o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial:

"Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I)¹, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil."

Entendo estar presente, portanto, a hipótese prevista nos artigos 3º, alínea "b", do Regulamento do SACI-Adm e 2.1, alínea "b", do Regulamento da CASD-ND, uma vez que o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante ainda não registrada no Brasil, mas que se caracteriza como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.

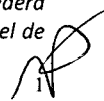
3. Cabe considerar, ainda, que o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com nome empresarial da Reclamante (Moscot Management Corp) e o nome civil de seu fundador (Hyman Moscot).

Considere-se que "MOSCOT" não caracteriza expressão comum, que impeça o registro da marca e uso exclusivo pela Reclamante, nos moldes do artigo 124, VI, da LPI.

Presente também, portanto, a hipótese dos artigos 3º, alínea "c", do Regulamento do SACI-Adm e 2.1, alínea "c", do Regulamento da CASD-ND.

4. Por fim, há que se reportar a má-fé do Reclamado ao proceder com o registro do Nome de Domínio <www.moscot.com.br>.

¹ "Artigo 6 bis. (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta."



O e-mail enviado pelo Reclamado à Reclamante em 30 de janeiro de 2013, oferecendo a venda o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> (Doc. 8 da Reclamação), denota claramente que o Reclamado se apropriou de uma expressão que sabia pertencer à Reclamante (como marca registrada no exterior e depósito marcário no Brasil), objetivando em um primeiro momento impedir seu uso pela Reclamante como nome de domínio no Brasil, para posteriormente oferecer esse nome de domínio a venda para a própria Reclamante e lucrar com a situação.

Indiscutivelmente, tal situação configura as hipóteses previstas nos artigos 3º, parágrafo único, alíneas "a" e "b", do Regulamento do SACI-Adm, e 2.2, alíneas "a" e "b", do Regulamento da CASD-ND.

Importa mencionar, ainda, que o Reclamado redirecionava os acessos ao Nome de Domínio <www.moscot.com.br> para a página de internet oficial da Reclamante <www.moscot.com> (Doc. 9 da Reclamação).

Com essa situação, resta evidente, também, a intenção do Reclamado de vincular o Nome de Domínio <www.moscot.com.br> à marca e à imagem da Reclamante, para depois aproveitar do fluxo de acesso de usuários criado sobre esse Nome de Domínio, mediante confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

A situação acima configura a hipótese prevista nos artigos 3º, parágrafo único, alínea "d", do Regulamento do SACI-Adm, e 2.2, alínea "d", do Regulamento da CASD-ND.

Considere-se, por fim, que essa confusão prejudica não apenas a Reclamante, mas os próprios consumidores, que são levados a crer a existência de um vínculo entre o nome de domínio brasileiro, registrado pelo Reclamado, e o nome de domínio oficial, registrado pela Reclamante, vínculo esse que, contudo, não existe.

Tem-se, assim, que, da forma em que se encontra registrado, o Nome de Domínio em disputa é passível de criar confusão perante o público consumidor, em total dissonância com o artigo 4º, inciso VI, do Código Consumerista.

Nos mesmos moldes, a manutenção do Nome de Domínio em tela sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, como no presente caso.

III. DISPOSITIVO

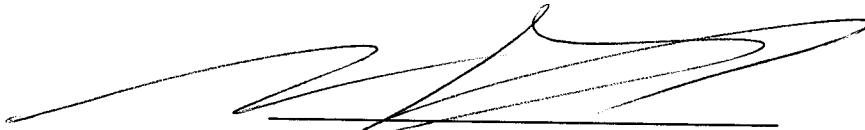
Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, § 1º, do Regulamento do SACI-Adm e 10.9, alínea "b", do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina a transferência do Nome de Domínio <www.moscot.com.br> à Reclamante, Moscot Management Corp.



1

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este procedimento.

São Paulo, 25 de junho de 2013.



MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA
Especialista