

**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**

MHCS X S [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]

**PROCEDIMENTO Nº ND-201310**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

MHCS, sociedade comandita simples, Avenue de Champagne, BP 30222, 51200 Epernay, França, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

S [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] sem representante, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

**2. Dos Nomes de Domínio**

Os nomes de domínio em disputa são <www.moetchandon.com.br> e <www.chandonbrasil.com.br> (os "Nomes de Domínio").

O Nome de Domínio <www.moetchandon.com.br> foi registrado em 20 de novembro de 2012 no Registro.br.

O Nome de Domínio <www.chandonbrasil.com.br> foi registrado em 22 de novembro de 2012 no 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 ABPI em 24 de maio de 2013. No dia 29 de maio de 2013 a CASD-ND transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de solicitação de informações cadastrais dos Nomes de Domínio em disputa. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para a CASD-ND as informações cadastrais de referidos

*AK*

Nomes de Domínio, confirmando que o Reclamado é o titular dos Nomes de Domínio.

A CASD-ND transmitiu em 31 de maio de 2013 mensagem à Reclamante para que fossem sanadas irregularidades formais na Reclamação, nos termos do art. 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em 4 de junho de 2013 a Reclamante enviou resposta à solicitação de saneamento.

A Secretária Executiva da CASD-ND deu início formal ao Procedimento, nos termos do art. 7.1 do Regulamento da CASD-ND. Em 7 de junho a CASD-ND informou por e-mail ao Reclamado e ao NIC.br o início do Procedimento em relação aos Nomes de Domínio, e intimou o Reclamado a apresentar sua resposta.

Em 25 de junho a CASD-ND comunicou ao Reclamado a configuração da revelia, informando-lhe das consequências da não apresentação de defesa. Na mesma data, a CASD-ND informou ao NIC.br sobre a revelia do Reclamado no Procedimento.

A CASD-ND nomeou Karin Klempf Franco como Especialista em 28 de junho de 2013. A Especialista apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do Art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 5 de julho de 2013 a CASD-ND realizou a Transmissão de Procedimento à Especialista, iniciando-se o prazo para a especialista proferir decisão.

A Especialista declara que foi devidamente constituída.

A Especialista concordou com a declaração da Secretária Executiva da CASD-ND em relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação.

A Especialista emitiu em 16 de julho de 2013 Ordem Processual No. 1, para seu melhor entendimento da disputa, requerendo esclarecimentos adicionais da Reclamante sobre as empresas integrantes de seu grupo empresarial. Foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a Reclamante se manifestar. A Secretaria Executiva enviou Ordem Processual às partes no dia 17 de julho de 2013. A Reclamante respondeu adequada e tempestivamente, protocolando esclarecimentos e documentos adicionais em 15 de agosto de 2013.

A Reclamante, pessoa jurídica estrangeira, indicou para a transferência dos Nomes de Domínio a empresa brasileira Moet Hennessy do Brasil - Vinhos e Destilados Ltda., CNPJ/MF No. 43.993.591/0001-58, com sede à Avenida Brasil, 1814, Jardim América, São Paulo-SP, sua subsidiária.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

A Reclamante alega que:

(i) É empresa tradicional, que se dedica à produção de vinhos e destilados sofisticados e cujas marcas são renomadas. Um de seus produtos é o champanhe, que lidera o segmento de vinhos e espumantes naturais de luxo sob as denominações "Chandon" e "Moët & Chandon".

(ii) Obteve o registro das marcas nominativas que identificam seus champagnes e espumantes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a saber "Moët & Chandon - Registro 811985474 em 25/11/1986"; "Moët - Registro 818113707 em 05/11/1996" e "Chandon - Registro 820883662 em 31/10/2000".

(iii) Os Nomes de Domínio são reproduções das marcas da Reclamante e foram registrados em momento posterior à data de concessão dos registros de marca da Reclamante perante o INPI - "www.moetchandon.com.br" em 20/11/2012 e "www.chandonbrasil.com.br" em 22/11/2012.

(iv) O Reclamado enviou mensagem por meio de formulário no sítio da internet da Reclamante - www.chandon.com.br - apresentando-se como proprietário do nome de domínio "www.moetchandon.com.br" e informando que pretendia levá-lo a leilão, a menos que houvesse a intenção de efetuar uma negociação privada.

(v) A conduta do Reclamado configura prática denominada "cybersquatting".

(vi) A má-fé do Reclamado resta caracterizada pelos seguintes fatos:

- 1) o envio da mensagem referida no item (iv) ocorreu dentro de 48 (quarenta e oito) horas após o registro do nome de domínio "www.moetchandon.com.br";
- 2) o Reclamante registrou diversos nomes de domínio que copiam expressões e marcas mundialmente famosas e das quais não é o titular, a saber: "louisvuittonbrasil.com.br", "louisvuittonbrazil.com.br"; "acessoriosapplebrasil.com.br"; "applestorebrazil.com.br"; "nissanmotor.com.br";
- 3) o Reclamado não utiliza efetivamente os Nomes de Domínio, estes não exibem conteúdo nem remetem a qualquer sítio de internet, caracterizando a posse passiva ("passive holding").

##### b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, restando caracterizada a revelia em 25/06/2013.



## II. Fundamentação

De início, frise-se que a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no Procedimento, pela Reclamante. A revelia da Reclamada não influenciou o convencimento da Especialista.

O grupo empresarial ao qual pertence a Reclamante é mundialmente conhecido por produzir vinhos e destilados sofisticados e tem em seu portfólio marcas tradicionais de sucesso perante o público consumidor. No Brasil, a Reclamante é titular de diversas marcas registradas no INPI. Dentre as marcas que interessam à presente disputa, indique-se:

- Marca nominativa Moët & Chandon - Registro 811985474 depositada em 10/05/1985 e concedida em 25/11/1986, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca nominativa Moët - Registro 818113707 depositada em 20/10/1994 e concedida em 05/11/1996, devidamente prorrogada e em vigor.
- Marca nominativa Chandon - Registro 820883662 depositada em 01/07/1998 e concedida em 31/10/2000, devidamente prorrogada e em vigor.

Os Nomes de Domínio foram registrados pelo Reclamado em 20/11/2012 ([www.moetchandon.com.br](http://www.moetchandon.com.br)) e 22/11/2012 ([www.chandonbrasil.com.br](http://www.chandonbrasil.com.br)).

Em 23/08/2013 a Especialista tentou acessar os Nomes de Domínio e não obteve sucesso, não apontavam para qualquer sítio da internet ou continham qualquer informação.

Conforme o art. 3º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob ".br" ("SACI-Adm"), a Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais os Nomes de Domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízo à Reclamante, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos a seguir, em relação a cada um dos Nomes de Domínio objeto do procedimento:

*"(...) 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 no seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº. 9.279/96 (Lei da Propriedade Intelectual); ou*

*c. o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para causar 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 especialista entende que os Nomes de Domínio objeto do procedimento são suscetíveis de criar confusão com as marcas registradas pela Reclamante no INPI, que, frise-se, há mais de uma década estão em vigor por sucessivas prorrogações. No caso do nome de domínio "www.moetchandon.com.br", há fiel reprodução das marcas da Reclamante. Enquanto, no caso do nome de domínio "www.chandonbrasil.com.br", o acréscimo da expressão "brasil" à reprodução da marca acaba por ampliar a capacidade de confusão, pois os consumidores brasileiros acessarão o nome de domínio acreditando ser o local onde encontrar o sítio da internet da Reclamante, voltado para o território brasileiro.

Entendo como presente, portanto, o requisito da alínea a) do art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

Ressalte-se, porém, que, nos termos do caput do referido art. 3º do Regulamento SACI-Adm, é preciso que reste comprovada a má-fé na utilização dos Nomes de Domínio objeto deste Procedimento. O parágrafo único do art. 3º lista de forma exemplificativa circunstâncias que indiciam a 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, 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."*

Os fatos e provas trazidos à presente disputa fizeram a Especialista concluir que ambos os Nomes de Domínio estão sendo utilizados de má-fé pelo Reclamado.

No caso do nome de domínio "www.moetchandon.com.br", houve a expressa incidência do item a) do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, pois a Reclamante comprovou, por meio de documentação juntada ao Procedimento que o Reclamado, em 48 horas após registrar o nome de domínio, na data de 22/11/2012, enviou correspondência à Reclamante informando a pretensa venda do nome de domínio em leilão, mas estando aberto a uma negociação privada com a Reclamante.

*ACK*



Quanto ao nome de domínio "www.chandonbrasil.com.br", registrado na mesma data da correspondência enviada, 22/11/2012, pode-se inferir ter pretendido o Reclamado incluí-lo também em eventual negociação privada com a Reclamada, pelo curto espaço de tempo de registro de um e de outro nome de domínio e por ter sido registrado na mesma data do envio da correspondência.

Não obstante, é possível auferir a má-fé do Reclamado em relação a ambos os Nomes de Domínio também com fundamento em outras circunstâncias, devidamente comprovadas no Procedimento.

O Reclamado registrou também nomes de domínio contendo outras marcas registradas no Brasil, em nome de terceiros que não o Reclamado, tendo-se constatado uma lista de cinco deles, em adição aos dois Nomes de Domínio objeto do Procedimento: "louisvuittonbrasil.com.br", "louisvuittonbrazil.com.br"; "acessoriosapplebrasil.com.br"; "applestorebrasil.com.br"; "nissanmotor.com.br". O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé.

Em acesso realizado em 23/08/2013 a Especialista constatou que o Reclamado não faz uso de qualquer dos Nomes de Domínio objeto do Procedimento bem como dos demais nomes de domínio listados no parágrafo anterior. O fato de o Reclamado não fazer uso dos Nomes de Domínio não teria o condão de afastar o indício de má-fé. Entendo que a posse passiva dos Nomes de Domínio no caso concreto, adicionalmente aos fatos apresentados, reforça a existência da má-fé.

Neste sentido, decisão proferida pelo Especialista Rodrigo Azevedo no Procedimento ND20133 perante esta mesma CASD-ND:

*"Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfolio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes. Certamente, esta não é uma postura condizente com o padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito (...)"*

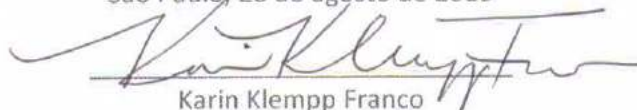
Desta forma, entendo presente o requisito da má-fé, nos termos do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-ADM.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-ADM e o art. 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa "www.moetchandon.com.br" e "www.chandonbrasil.com.br" sejam transferidos para MOET HENNESSY DO BRASIL - VINHOS E DESTILADOS LTDA.

A Especialista solicita à Secretária Executiva 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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 26 de agosto de 2013



Karin Klemp Franco

Especialista