

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. v. H [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] E [REDACTED]  
Caso No. DBR2013-0013

### 1. As Partes

A Reclamante é MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., de São Paulo, Brasil, representada por Almeida Advogados, Brasil.

O Reclamado é H [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] E [REDACTED] de [REDACTED]

### 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <mscpreziosa.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 3 de outubro de 2013. Em 7 de outubro de 2013, 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. Na mesma data, 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 14 de outubro de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa encerrou-se em 3 de novembro de 2013. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 4 de novembro de 2013, o Centro decretou a revelia do Reclamado. Em 4 de novembro de 2013, o Reclamado transmitiu comunicação ao Centro demonstrando interesse na composição amigável da controvérsia. Em 4 de novembro de 2013, o Centro confirmou o recebimento da comunicação do Reclamado e convidou a Reclamante a manifestar o seu interesse em: (i) suspender o procedimento administrativo, no intuito de explorar possível solução amigável da controvérsia; ou (ii) confirmar a manutenção do procedimento administrativo até a decisão final de mérito. Na mesma data, a Reclamante

confirmou o seu interesse na continuação do procedimento administrativo até a decisão final de mérito. No dia 5 de novembro de 2013, o Centro comunicou às partes o início do procedimento de nomeação do Painel Administrativo, composto por um único membro, e alertou que a defesa apresentada intempestivamente, assim como eventuais comunicações subseqüentes, seriam transmitidas ao Painel Administrativo, uma vez nomeado, para sua apreciação quanto à admissibilidade e relevância de seu conteúdo para a decisão de mérito.

O Centro nomeou Manoel J. Pereira dos Santos como Especialista em 12 de novembro de 2013. 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 arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 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 Reclamante efetuou em 28 de agosto de 2012 o depósito perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) da marca nominativa MSC PREZIOSA para distinguir serviços de organização de cruzeiros e viagens, transporte de passageiros e de viajantes; transporte marítimo; transporte por barco e visitas turísticas, objeto da classificação Nice NCL (10) 39 (Depósito 905209494).

A Reclamante presta no Brasil os serviços acima mencionados, com o nome empresarial MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., sendo que a expressão “MSC Preziosa” corresponde à designação de um dos navios de cruzeiro.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 27 de dezembro de 2012.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa <mscpreziosa.com.br> é idêntico ao nome do serviço prestado pela Reclamante, além de reproduzir integralmente o signo distintivo objeto do pedido de registro depositado perante o INPI em 28 de agosto de 2012. Acrescenta a Reclamante que o Reclamado não possui autorização para comercializar os serviços prestados pela Reclamante, tampouco para utilização da sua marca, e que a utilização do nome de domínio em disputa e da marca MSC PREZIOSA pelo Reclamado tem como único e exclusivo objetivo ensejar confusão e associação por parte do público, ocasionando o desvio da clientela da Reclamante.

A Reclamante alega que o Reclamado está usando o nome de domínio em disputa de má fé porque o conteúdo veiculado no sítio de rede eletrônica a que remete o nome de domínio em disputa nada mais é do que um plágio do layout do sítio de rede eletrônica da Reclamante, onde, supostamente, podem ser efetuadas reservas para os serviços prestados pela Reclamante para o navio “MSC Preziosa”. Sustenta ainda a Reclamante que o Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa com o único e exclusivo objetivo de auferir lucro de usuários da Internet, atraindo estes para o seu sítio de rede eletrônica, através da situação de confusão criada com o sinal distintivo da Reclamante.

##### **B. Reclamado**

O Reclamado não apresentou defesa. Contudo, em 4 de novembro de 2013, o Reclamado enviou uma comunicação ao Centro informando que o nome de domínio em disputa estava fora do ar, tendo sido

utilizado apenas por um tempo para testes, porquanto o sítio de rede eletrônica a ele associado seria para divulgação de um produto MSC a ser vendido por uma agência que comercializaria esse produto pelos canais MSC. Aduziu o Reclamado que o nome de domínio em disputa estava disponível, tendo solicitado os dados de contato da MSC para negociar um possível acordo.

## **6. Análise e Conclusões**

### **A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento**

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar a existência, dentre outros, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm: identidade ou similitude suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada ou registrada junto ao INPI antes do registro do nome de domínio, ou título de estabelecimento ou nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.

A Reclamante comprovou satisfatoriamente que, antes do registro do nome de domínio em disputa, a Reclamante depositou perante o INPI a marca nominativa MSC PREZIOSA. O nome de domínio em disputa incorpora a expressão “MSC Preziosa” e constitui a parte dominante do nome de domínio em disputa <mscpreziosa.com.br>.

Em sua manifestação, o Reclamado reconhece que o nome de domínio em disputa foi registrado para remeter a um sítio de rede eletrônica por intermédio do qual seriam comercializados serviços da MSC. Portanto, a possibilidade de confusão do nome de domínio em disputa com o signo distintivo da Reclamante é manifesta, podendo ensejar associação por parte do público com a Reclamante e ocasionar o desvio da clientela da Reclamante.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

### **B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa**

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio devem constar da defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

Em sua manifestação enviada ao Centro, o Reclamado não indicou qualquer circunstância que constituiria direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa. Alegou apenas que o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa seria utilizado para divulgação de um produto MSC a ser vendido por uma agência que comercializaria esse produto pelos canais MSC. O Reclamado não identificou quem seria essa agência nem demonstrou que a mesma estaria autorizada a utilizar o termo “MSC” ou a expressão “MSC Preziosa”. Afirmou, porém, que o nome de domínio em disputa estaria disponível para transferência.

Assim sendo, o Especialista conclui que o Reclamado não demonstrou direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

De acordo com o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, dentre outras circunstâncias 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.

O Especialista aceita a alegação da Reclamante de que o emprego da expressão “MSC Preziosa”, objeto de marca depositada pela Reclamante perante o INPI e usada para a prestação de serviços relacionados com o navio denominado MSC Preziosa, constitui evidência de má fé no registro do nome de domínio em disputa. Com efeito, o Reclamado reconheceu ter conhecimento de que o nome de domínio em disputa refere-se a “um produto MSC”, não sendo aceitável que o Reclamado registre um nome de domínio que reproduza essa expressão sem obter previamente autorização de quem detenha direitos ou interesses legítimos com relação à expressão que designa esse produto.

Além disso, na opinião deste Especialista, a alegação do Reclamado de que “o site seria para divulgação de um produto MSC a ser vendido por uma agência que comercializaria esse produto pelos canais MSC” não merece credibilidade. Ao usar o nome de domínio em disputa para disponibilizar uma loja virtual de serviços para comercializar os mesmos serviços prestados pela Reclamante e cujo conteúdo era substancialmente semelhante àquele constante do sítio de rede eletrônica da Reclamante ([www.msccruzeiros.com.br](http://www.msccruzeiros.com.br)), o Reclamado objetivava atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão ou associação com os sinais distintivos da Reclamante.

O Especialista tentou visitar o sítio de rede eletrônica hospedado no nome de domínio em disputa em 23 de novembro de 2013 e constatou que o mesmo não está ativo. Contudo, as características do sítio de rede eletrônica a que o nome de domínio em disputa remetia foram descritas na ata notarial juntada pela Reclamante.

Cabe ressaltar, finalmente, que as circunstâncias relacionadas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento não são exaustivas, mas apenas exemplificativas das hipóteses de má fé do Reclamado, podendo existir outras. A tentativa de venda do nome de domínio em disputa para a Reclamante mediante uma provável compensação financeira, conforme sugeriu o Reclamado (“Já tive um custo para montagem do site, compra de domínio, hospedagem” – “Gostaria do contato da MSC para que eu possa negociar um possível acordo”), configura também indício de má fé na utilização do nome de domínio em disputa.

Portanto, o Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista decide que o nome de domínio em disputa <[mscpreziosa.com.br](http://mscpreziosa.com.br)> seja transferido para a Reclamante<sup>1</sup>.

**Manoel J. Pereira dos Santos**

Especialista

Data: 25 de novembro de 2013

---

<sup>1</sup> De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.

Local: São Paulo, Brasil