

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Tumi Inc. v. Tumi Construções e Empreendimentos Ltda.

Caso No. DBR2013-0014

### **1. As Partes**

A Reclamante é Tumi Inc., de South Plainfield, New Jersey, Estados Unidos da América, representada por Araripe & Associados, Brasil.

A Reclamada é Tumi Construções e Empreendimentos Ltda., de São Paulo, Brasil, representada por Almeida Alvarenga Advogados, Brasil.

### **2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro**

Os nomes de domínio em disputa são <tumi.com.br> e <tumi.net.br>, registrados perante o NIC.br.

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 21 de outubro de 2013. Em 21 de outubro de 2013, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 23 de outubro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros 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 31 de outubro de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa encerrou-se em 20 de novembro de 2013. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada em 19 de novembro de 2013.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 27 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 é uma empresa norte-americana fundada em 1º de maio de 1975, atuando na produção de acessórios para viagem. Ela é titular da marca TUMI, levada a registro em vários países do mundo como Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Austrália (doc. 05 da Reclamação). No Brasil ela é titular, dentre outros, do registro nº 827313730, de 30 de outubro de 2007, para a marca TUMI (doc. 6 da Reclamação).

A Reclamante é também titular, dentre outros, do nome de domínio <tumi.com>, registrado em 21 de novembro de 1997.

Os nomes de domínio em disputa <tumi.com.br> e <tumi.net.br>, foram registrados, respectivamente, em 21 de outubro de 2010 e 22 de maio de 2013. O primeiro direciona os usuários a uma página singela, indicativa da Reclamante, porém “em construção”. O segundo não direciona os usuários a página alguma.

A Reclamada foi constituída em 26 de junho de 1997 sob a denominação de DIMA Engenharia e Empreendimentos Ltda., tendo alterado seu nome empresarial para TUMI Engenharia e Empreendimentos Ltda. em 26 de maio de 2000 e para TUMI Construções e Empreendimentos Ltda. em 29 de dezembro de 2000 (doc. 8 da Reclamação).

A Reclamante enviou, em 11 de junho de 2013, notificação à Reclamada, que a respondeu em 26 de junho de 2013.

#### **5. Alegações das Partes**

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

A Reclamante alega que os nomes de domínio em disputa violam sua marca, seu nome empresarial (ainda que registrado no exterior) e seus nomes de domínio anteriores, sendo suficiente para com eles criar confusão, o que caracterizaria a hipótese da alínea “a” do art. 3º do Regulamento.

Alega, ainda, a Reclamante, que o simples registro de domínio que incorpora sua marca caracterizaria a má-fé da Reclamada, visto que a marca TUMI não teria qualquer significado na língua portuguesa ou em qualquer outra língua.

Agravam o quadro, no entender da Reclamante, duas circunstâncias: ser sua marca notoriamente conhecida e não terem tido os nomes de domínio em disputa páginas ativas a eles associadas, o que configuraria a posse passiva (*passive holding*) reprimida por painéis administrativos anteriores.

Entende, assim, a Reclamante, que a Reclamada não possuiria direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa, que devem a ela ser transferidos.

##### **B. Reclamada**

A Reclamada sustenta ter legítimos interesses e direitos sobre os nomes de domínio em disputa na medida em que eles reproduzem o elemento característico de seu nome empresarial, por ela adotado em 2000.

Sustenta, ainda, que se a Reclamante tivesse querido deter os nomes de domínio em disputa deveria tê-lo

feito antes dela. Se não o fez deixou espaço para que ela o fizesse.

A Reclamada assevera, por seu turno, que a marca da Reclamante não é de alto renome e, portanto, não merecedora de proteção em todos os ramos de atividade. Assim, pode ela, Reclamada, utilizar livremente os nomes de domínio em disputa, em relação às suas atividades – inteiramente distintas das da Reclamante.

Ressalta a Reclamada que o foco de atuação da Reclamante é o da fabricação de produtos, notadamente, malas de viagens, pastas e bolsas para executivos, enquanto que sua atuação inclui a prestação de serviços, especialmente, obras de engenharia e construção civil, desenvolvimento de projetos e reformas e manutenção de prédios; etc. Tratam-se, no entender da Reclamada, de atividades distintas e inconfundíveis, podendo ambas coexistir utilizando a expressão “Tumi”, conforme determina o princípio da especialidade, típico das marcas.

Comprova a Reclamada sua atuação no ramo da construção e engenharia por meio dos documentos 4 a 6 juntados com sua Defesa (folder de apresentação da empresa; relação de contratos ativos e balanço patrimonial do ano de 2012).

Invoca a Reclamada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 594.404 – DF / 2003/0168857-8) em que se estabeleceu que deve haver o reconhecimento de que tenha havido má fé no registro ou na utilização de nome de domínio para que seja determinada a sua transferência, o que não ocorreria neste caso, ao seu ver.

Entende a Reclamada, ainda, que decisões anteriores teriam afastado a incidência do artigo 8º da Convenção de Paris e que o Painel Administrativo deveria decidir este caso “baseado no Direito brasileiro” como determina o art. 16 do Regulamento.

Assevera, por fim, a Reclamada que os nomes de domínio em disputa não estão à venda, nem disponíveis para aluguel. Quanto ao fato de terem estado indisponíveis afirma que isso teria ocorrido em razão de troca de provedor e que, de todo modo, tal indisponibilidade seria irrelevante pois utiliza os nomes de domínio em disputa em endereços eletrônicos (“postmaster@tumi.com.br” e “postmaster@tumi.net.br”).

## **6. Análise e Conclusões**

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 3º, *caput*, do Regulamento):

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.

Para a caracterização da má fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo (parágrafo único do art. 3º do Regulamento):

- 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.

Insta, pois, verificar (i) se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação; (ii) se a Reclamada possui direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa; e (iii) se ela agiu em má fé no registro ou uso dos nomes de domínio em disputa.

#### **A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3º do Regulamento**

Quanto ao primeiro ponto, parece evidente a este Especialista que os nomes de domínio em disputa reproduzem, na íntegra, a marca TUMI, registrada, no Brasil, em 30 de outubro de 2007 (doc. 6 da Reclamação), bem como o nome de domínio <tumi.com>, registrado em 21 de novembro de 1997 e o elemento característico do nome empresarial da Reclamante, registrado em 1º de maio de 1975.

Os nomes de domínio em disputa, <tumi.com.br> e <tumi.net.br>, registrados em 21 de outubro de 2010 e 22 de maio de 2013 são, portanto, idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com a marca de titularidade da Reclamante, já registrada perante o INPI, conforme alínea “a” do *caput* do art. 3º do Regulamento.

Por se tratar “Tumi” igualmente do elemento característico do nome empresarial da Reclamante, também preenchida a alínea “c” do *caput* do art. 3º do Regulamento.

Neste ponto insta observar que integra o direito brasileiro a Convenção da União de Paris (“CUP”), vigente no Brasil segundo a Revisão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967, promulgada pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994, segundo o qual o nome comercial será protegido em todos os países da União.

O art. 2º, (1) da CUP, que inscreveu o chamado princípio do tratamento nacional assegura aos nacionais de cada um dos países da União “em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contras qualquer atentado aos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.” Assim, faz jus à proteção ao seu nome empresarial a Reclamante, podendo ela reivindicar todos os dispositivos legais que tutelam tal direito na legislação brasileira, dentre eles o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição, segundo o qual a lei assegurará proteção aos nomes de empresas e o o artigo 195, inciso V, da Lei da Propriedade Industrial (a Lei nº 9.279, de 1996), que qualifica como crime de concorrência desleal o uso indevido de nome comercial alheio.

Em relação à reprodução de nome de domínio anterior, o Especialista conclui não ser relevante o seu exame para o deslinde do caso, já que suficientemente comprovado o requisito da identidade ou similitude entre os nomes de domínio em disputa e a marca e o nome empresarial da Reclamante.

### **B. Direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa**

Considerando os documentos juntados e a resposta da Reclamada, insta analisar suas alegações de direitos e interesses legítimos, conforme o art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras.

Uma vez comprovado que a Reclamada adotou a expressão “Tumi” como elemento característico de seu nome empresarial desde 26 de maio de 2000 (doc. 8 da Reclamação) e que ela a tem utilizado em suas atividades lícita e regularmente (documentos 4 a 6 juntados da Defesa - folder de apresentação da empresa; relação de contratos ativos e balanço patrimonial do ano de 2012), satisfeito o Regulamento no sentido de que a Reclamada possui direitos e legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa, nos termos do art. 11(c) do Regulamento.

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

A Reclamante alega que o simples registro de domínio que incorpora sua marca caracterizaria a má fé da Reclamada visto que a marca TUMI não teria qualquer significado na língua portuguesa ou em qualquer outra língua.

Não assiste razão à Reclamante, neste ponto, pois restou comprovado que a Reclamada, desde 2000, adotou a expressão “Tumi” como elemento característico de seu nome empresarial, utilizando-a em seguimentos de atuação completamente distintivo do da Reclamante (comércio e fabricação de malas e artigos para viagens *versus* serviços de engenharia e construção). Afastada, portanto, a alegação de má fé sob tal argumento.

A Reclamante alega ainda que sua marca seria notoriamente conhecida e que isto agravaria a questão. De fato, se houvesse uso indevido ou prejudicial às atividades da Reclamante, indubitavelmente o fato de se tratar de marca notoriamente conhecida agravaria a questão. Ocorre, contudo que, como visto, a Reclamada possui direitos e legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa.

Por certo que a conclusão deste Especialista seria outra se, apesar de detentora de direitos e legítimos interesses, estivesse a Reclamada utilizando os nomes de domínio em disputa para fins ilícitos ou lucrativos decorrentes de associação com a marca da Reclamante (esquemas fraudulentos, anúncios pagos ou *pay-per-click advertising*), mas tais não são as hipóteses deste caso.

Por fim, invoca a Reclamante a criação jurisprudencial do instituto da posse passiva (*passive holding*), segundo a qual a não utilização ou o direcionamento dos usuários para páginas em construção ou sem conteúdo ativo caracterizaria má fé. Ocorre, contudo, que a figura da posse passiva é apenas um dos elementos aptos a caracterizarem a má fé no uso de nomes de domínio que exige a existência de outros elementos ou padrões de conduta que corroborem tais indícios, conforme estabelecido, dentre outros, nos precedentes *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001 e *Telefônica Brasil S.A. v. P.H.D – CARTÃO UNIVERSITÁRIO, PHD Propaganda e Marketing Ltda. ME*, Caso OMPI No. DBR2013-0007.

Não estando presentes outras circunstâncias indicativas de má fé, não se pode concluir que o “uso passivo” por si só caracterizaria a conduta da Reclamada como tal.

Desta forma, não configurada a má fé no registro ou uso dos nomes de domínio em disputa, considerando-se o material probatório produzido neste procedimento administrativo.

Lembra o Especialista que a Reclamante sempre poderá se socorrer do Poder Judiciário, caso entenda

violados os seus direitos de propriedade intelectual, ou se a conduta e uso que a Reclamada faz dos nomes de domínio em disputa modificar-se.

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

**Wilson Pinheiro Jabur**

Especialista

Data: 9 de dezembro de 2013

Local: São Paulo, Brasil