

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

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED X R [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201332

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, sociedade constituída e existente de acordo com as Leis do Reino Unido, com sede em The Battleship Building 179 Harrow Road, Londres, Reino Unido, W26NB, representada por DANIEL ADVOGADOS, sociedade de advogados, com endereço na Av. República do Chile, 230, 3º Andar, Centro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, CEP 20031-070, com e-mails law_jur@daniel.adv.br e eduardo.otero@daniel.adv.br, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

R [REDACTED] C [REDACTED], [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº 031 [REDACTED]-36, com endereço na [REDACTED], Código Postal [REDACTED] e CEP [REDACTED], com ID [REDACTED] e e-mai [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são virginmobilelatam.com.br e virginmobilelatam.net.br. Ambos os nomes de domínio foram registrados em 18 de julho de 2012 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 Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) em 04 de novembro de 2013. Na mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Em 06 de novembro de 2013, a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais dos domínios em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

O NIC.br, em 07 de novembro de 2013, respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que o Reclamado é titular dos nomes de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que ditos nomes de domínio já se encontram impedidos de serem transferidos a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 09 de novembro de 2013, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar irregularidades formais verificadas na Reclamação, especialmente quanto à ausência de informações sobre a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação aos nomes de domínio objeto do conflito, bem como quanto à falta de cópia dos atos constitutivos atualizados da Reclamante e de comprovação de poderes de quem assina pela entidade.

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 14 de novembro transato, cópia do contrato social da Reclamante (“Articles of Association”), comprovação dos poderes outorgados a Charlie Everitt em procuração (“Power of Attorney”) assinada pelo sócio da Reclamante Keith Roberts em 23 de maio de 2013, ambos os documentos foram devidamente acompanhados de sua tradução ao vernáculo.

A Reclamante informou, também, que houve o envio de notificação extrajudicial ao Reclamado no início de 2013, não tendo havido solução amigável tampouco sido iniciado procedimento judicial sobre o assunto.

Em 19 de novembro de 2013, a CASN-ND confirmou ao patrono da Reclamante o recebimento dos aludidos documentos, informando que daria prosseguimento ao procedimento. Na mesma data, a CASN-ND formalizou e noticiou ao NIC.br e ao Reclamado o início do procedimento, intimando este para apresentar, em querendo, sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 6º do SACI-Adm.

A intimação foi devidamente entregue ao Reclamado, conforme se constata do e-mail recebido em resposta pela CASD-ND datado de 19 de novembro de 2013.

Tendo em vista que o Reclamado não apresentou defesa, a CASD-ND decretou sua revelia em 06 de dezembro de 2013, informando-o quanto às consequências da não apresentação de defesa.

Em 11 de dezembro de 2013, a CASD-ND nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 17 de dezembro de 2013, o CSD-PI realizou a Transmissão do Procedimento ao Especialista, iniciando a fluência do prazo para a prolação da Decisão de Mérito.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação encontra-se madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante que é uma multinacional de origem britânica, fundada nos idos de 1970, que atua em “diversos segmentos, incluindo entretenimento, telecomunicações, mídia, transportes e até bebidas”.

A Reclamante afirma que suas subsidiárias são denominadas como VIRGIN MOBILE, VIRGIN MEDIA, VIRGIN VODKA, VIRGIN COLA, VIRGIN HOTELS, dentre outras.

A Reclamante comprovou que é titular, no Brasil, de 23 (vinte e três) registros e 28 (vinte e oito) pedidos de registro para a marca VIRGIN e variações, em relação a diversos produtos e serviços.

Sustenta a Reclamante que suas marcas são notoriamente conhecidas nos ramos do entretenimento e das telecomunicações.

Informou a Reclamante que, ao tomar conhecimento da existência nos nomes de domínio em disputa, enviou, em 15 de fevereiro de 2013, notificação extrajudicial ao Reclamado, que respondeu dita notificação recusando-se a transferir os domínios em cotejo.

A Reclamante assevera que “o fato de o Reclamado ter registrado o nome de domínio ciente de que a Virgin iniciava sua expansão de atuação para a América Latina (daí a presença do ‘LATAM’ no nome correspondente, que representa ‘Latin America’)” é um “plausível indício de má-fé”.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” e artigo 2.2 alíneas “b” e “c” do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 3º, alíneas “a” e “c” e parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumento, a Reclamante requer a transferência dos domínios virginmobilelatam.com.br e virginmobilelatam.net.br, indicando o ID de sua representante legal para assuntos de propriedade intelectual no Brasil (DANIEL ADVOGADOS).

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, em conformidade com o disposto no parágrafo 2º, do artigo 13º, do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista ressalta que a decisão não foi fundada no fato de o Reclamado não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de uma tradicional e conceituada sociedade de origem britânica, atuante desde a década de 1970 e presente em mais de 50 (cinquenta) países.

Desde o início de suas atividades, ou seja, há mais de 40 (quarenta) anos, a Reclamante identifica-se sob o *mot vedette* VIRGIN, que a distingue no exercício de suas atividades, assim como suas diversas subsidiárias e coligadas.

Verifica-se dos documentos acostados com a Reclamação, em especial de seu contrato social (“Articles of Association”), que a Reclamante é titular do nome de empresa VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, cujo elemento nuclear e diferenciador é o signo VIRGIN.

A Reclamante comprovou, também, que possui diversas marcas registradas no Brasil compostas pelo sinal VIRGIN, sendo a mais antiga delas datada de 16 de junho de 1989, registro nº 814.904.645.

De mesma forma, a Reclamante comprovou que é titular de 08 (oito) pedidos de registro para a marca VIRGIN MOBILE, sendo que quatro deles (para marca mista) foram depositados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 18 de novembro de 2011 e outros quatro (para marca nominativa) foram depositados em 07 de março de 2012.

Constata-se, também, que a Reclamante detém o registro do domínio <virgin.com>, criado em 10 de setembro de 1997.

As provas apresentadas são aptas à demonstração de que o sinal distintivo VIRGIN é usado há décadas pela Reclamante, sendo, inclusive, notoriamente conhecido no segmento de entretenimento.

A Reclamante comprovou, ainda, que a VIRGIN MOBILE, braço de telecomunicações do grupo VIRGIN, possui mais de 15 (quinze) milhões de clientes no mundo e está presente na América Latina desde 2010, através da subsidiária VIRGIN MOBILE LATIN AMERICA INC. As provas colacionadas dão notícia de início das atividades no Chile no primeiro semestre de 2012 e consideráveis investimentos para operação na Colômbia. Estes fatos revelam que a Reclamante está ampliando suas atividades na América Latina.

Os nomes de domínio em disputa virginmobilelatam.com.br e virginmobilelatam.net.br foram registrados em 18 de julho de 2012 junto ao Registro.br.

Vale dizer que, em 23 e 27 de dezembro de 2013, este Especialista tentou, sem sucesso, acessar os referidos nomes de domínio, não localizando nenhuma página ativa.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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.

É evidente que os nomes de domínio em disputa são demasiadamente similares ao sinal distintivo da Reclamante e, por conseguinte, passíveis de criar confusão, porquanto compostos pelo signo VIRGIN que é, além de objeto de diversas marcas registradas no Brasil de titularidade da Reclamante, o elemento característico de seu nome empresarial.

Da mesma forma, os vergastados nomes de domínio reproduzem a marca VIRGIN MOBILE que é objeto de oito pedidos de registro depositados anteriormente junto ao INPI.

Restam, portanto, atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que (a) a Reclamante possui registros e pedidos de registro de marcas idênticas ou similares aos nomes de domínio em disputa e (b) os nomes de domínio em contenda são idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com seu nome empresarial.

Por outro lado, faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

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

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “b” e “c” do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, não possuindo o Reclamado direitos ou legítimo interesse em relação aos nomes de domínio em disputa, havendo indícios de que os registros foram efetuados com má-fé, visando impedir que a Reclamante os utilize como nomes de domínio e/ou objetivando prejudicar sua atividade comercial.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no âmbito do UDPR, o moderno Regulamento do SACI-Adm demanda a caracterização da má-fé apenas no registro, não se exigindo cumulativamente o uso do nome de domínio.

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first serve*, ou seja, é assegurado o direito de registrar aquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente. Entrementes, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani: “as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGL Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007)

Assim, o registro dos nomes de domínio em disputa compostos pelos sinais VIRGIN e VIRGIN MOBILE, que são de titularidade incontestada da Reclamante, constitui per se forte indício de má-fé.

Além disso, na opinião deste Especialista, o fato de o Reclamado ter registrado os nomes de domínio somando o acrônimo “LATAM” – alusivo à América Latina (“Latin America”) – à expressão VIRGIN MOBILE, em um momento de franca expansão das atividades da Reclamante na América Latina, conforme as provas apresentadas com a Reclamação, é outro inexorável indício de má-fé.

Nesse sentido, cita-se a decisão proferida em *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, Caso OMPI No. D2006-03081, que estabeleceu que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a Reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio.

Finalmente, o fato de os nomes de domínio em disputa encontrarem-se inativos, não possuindo website ativo para a respectiva página, transcorridos mais de 17 (dezessete) meses da data de registro, caracteriza, igualmente, a má-fé dos registros (v. *Telstra Corporation Limited v. Marshmallows Nuclear*, Caso OMPI Nº. D2000-0003, *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI Nº. DBR2011-0001, *Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME*, Caso OMPI No. DBR2012-0001 e *Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras v. Regina Machado G.*, Caso OMPI Nº. DBR2012-0004).

Isso porque a inatividade prejudica a atividade comercial da Reclamante, na medida em que frustra, distrai ou direciona indevidamente potenciais clientes a um sítio de rede eletrônica inativo.

Destarte, este Especialista conclui que os nomes de domínio em disputa foram registrados de má-fé, sendo imperiosa a procedência da Reclamação, com a determinação de sua transferência à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <virginmobilelatam.com.br> e <virginmobilelatam.net.br> sejam transferidos à Reclamante.

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, 31 de dezembro de 2013



Daniel Adensohn de Souza
Especialista