

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Moncler S.P.A. v. P [REDACTED] dos S [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2015-0001

1. As Partes

A Reclamante é Moncler S.P.A., de Milão, Itália, representada por Studio Barbero, Itália.

O Reclamado é P [REDACTED] dos S [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <moncler.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.Br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 16 de janeiro de 2015. Em 19 de janeiro de 2015, 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 foi iniciado em 26 de janeiro de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa era 15 de fevereiro de 2015. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 16 de fevereiro de 2015, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 24 de fevereiro de 2015. 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 Especialista 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 foi constituída em 1952 em Grenoble, França. O nome e marca MONCLER originou-se da corruptela do nome de uma vila alpina localizada na região, **Monestier de Clermont**.

Especializada em trajes de montanha, a Reclamante ganhou destaque internacional quando passou a fornecer os trajes oficiais da equipe olímpica francesa.

A ascensão da marca seguiu nas décadas subsequentes, tendo até mesmo lançado uma coleção de alta costura em 2002, por ocasião do cinquentenário da marca. Em 2003 a empresa foi adquirida por Remo Ruffini, empresário italiano do mundo da moda e a marca figura, hoje, entre as grandes marcas de luxo europeias.

A marca MONCLER está registrada desde 1963, sendo hoje objeto de registro em mais de 100 países. No Brasil a marca se encontra registrada em diversas classes, sendo o registro mais antigo datado de 2012, oriundo de pedido depositado em 2007. É objeto de sucessivas campanhas de marketing e propaganda em todo o mundo; no Brasil, os investimentos na área foram consideráveis desde 2013. A Reclamante está presente fisicamente no Brasil, com loja na cidade de São Paulo, como mostra o anexo 6.2 da Reclamação.

A presença da Reclamante no mundo virtual e comércio eletrônico é igualmente forte, detendo ela mais de 450 nomes de domínio em todo o mundo (conforme anexo 6.1), além de presença importante nas mídias sociais.

O nome de domínio em disputa <moncler.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 19 de outubro de 2013. Este estava à época da Reclamação – e ainda está – direcionado para um sítio de rede eletrônica inativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que sempre zelou pela proteção de sua propriedade intelectual, sendo a titular de centenas de registros para a marca MONCLER, isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou elementos figurativos.

A Reclamante alega que, uma vez ciente da existência do nome de domínio em disputa, tentou contato com o Reclamado, por intermédio de uma agência. Esta, após diversas tentativas, conseguiu acessar o Reclamado, indagando deste quais os projetos para o nome de domínio em disputa e a eventual disponibilidade deste. Há cópias das referidas comunicações, como anexos 8.1 e 8.2 da Reclamação.

A Reclamante alega que, em resposta, o Reclamado declarou que o nome de domínio em disputa estaria à venda. A agência indagou qual seria o montante pretendido, mas o Reclamado não respondeu e redirecionou o nome de domínio em disputa para uma página que o oferecia à venda.

Na ausência de nova resposta, a agência, por intermédio de terceiro, estabeleceu novo contato com o Reclamado, que desta feita respondeu pedindo USD 10,000 pelo nome de domínio em disputa.

A Reclamante então enviou ao Reclamado notificação extrajudicial, requerendo a imediata transferência do nome de domínio em disputa. Apesar de existirem provas de que a notificação foi entregue ao Reclamado,

este nunca respondeu. Em contrapartida, desativou o sítio da rede eletrônica. A Reclamante fez diversas novas tentativas de contato, todas aparentemente recebidas, mas ignoradas (Anexos 9.1 a 9.6 da Reclamação).

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou resposta.

6. Análise e Conclusões

Em consonância com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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 9.279/96¹(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.

Ainda em consonância com o art. 3 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.

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

1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

2.º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

Tendo em vista que o Reclamado não apresentou defesa, o Especialista decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 2º do art. 13 do Regulamento.

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

A Reclamante é a legítima titular de diversos registros e pedidos de registro no Brasil e em outros países do mundo para a sua marca MONCLER e variações.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca registrada MONCLER, de titularidade da Reclamante, sendo idêntico no visual, sonoridade e aparência à marca 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

A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre sua marca MONCLER no Brasil e em diversos outros países, e que o uso e registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e expresso consentimento da Reclamante.

A Reclamante alega que o Reclamado não é e nunca foi autorizado a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa <moncler.com.br>, a utilizar a marca da Reclamante ou a vender seus produtos.

Alega ainda a Reclamante que o Reclamado não utiliza o nome de domínio em disputa <moncler.com.br>, não sendo legitimamente conhecido por ele. Assim, o seu registro e qualquer suposto uso é fraudulento e infringe os direitos da Reclamante.

O Reclamado deixou de apresentar defesa à Reclamação, não existindo, assim, qualquer evidência da existência de direitos ou legítimos interesses no registro do nome de domínio em disputa.

Ao não apresentar defesa, o Reclamado tornou-se revel, contribuindo de forma decisiva para que se admita a veracidade da versão apresentada pela Reclamante.

Considerando que as marcas da Reclamante adquiriram fama mundial, na opinião do Especialista, é altamente improvável que o Reclamado tenha escolhido o nome de domínio em disputa por acaso.

Diante da inércia do Reclamado em apresentar argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação nome de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Especialista entende que o Reclamado não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

A Reclamante informa que, em resposta a uma das tentativas de contato com o Reclamado, este informou estar o nome de domínio em disputa à venda e, posteriormente, informou que o preço devido seria de USD 10,000 (dez mil dólares norte-americanos).

Apesar de recebida a notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, o Reclamado nunca enviou resposta, tendo no entanto desativado o sítio da rede eletrônica para o qual direcionava o nome de domínio em disputa.

A Reclamante alega que a negativa do Reclamado em transferir para a Reclamante o nome de domínio em

disputa, bem como a ausência de qualquer resposta à notificação extrajudicial comprovam a má fé do Reclamado ao registrar o nome de domínio em disputa <moncler.com.br>.

Conforme estabelece o art. 3, parágrafo único (a) do Regulamento, constitui indicio de má fé na utilização do nome de domínio o fato do titular do nome de domínio em disputa ter registrado o mesmo com o objetivo de vendê-lo para o reclamante ou terceiros.

Outra evidência da existência de má fé do Reclamado no registro é a ausência de uso do nome de domínio em disputa <moncler.com.br>. Nesse cenário, o Especialista reconhece como aplicável por similaridade a decisão proferida no Caso OMPI No. DBR2012-0004, *Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras v. Regina Machado G.*, conforme transcrição:

“A má fé da Reclamada fica mais evidente se atentarmos para o fato de que o nome de domínio em disputa não possui website ativo para a respectiva página, o que demonstra a inexistência de qualquer legítimo empreendimento empresarial da Reclamada. Aliás, a mera manutenção passiva do nome de domínio em disputa permite caracterizar a má fé do seu uso (*Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME*, Caso OMPI No. DBR2012-0001).”

Por consequência, este Especialista conclui que houve má fé no registro e 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, o Especialista decide que o nome de domínio em disputa <moncler.com.br> seja transferido para a Reclamante².

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 13 de março de 2015

Local: Rio de Janeiro

² De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão 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.