

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

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. X C [REDACTED] T [REDACTED] DOS S [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND201525

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.102.954/0001-29, com sede na Avenida Ibirapuera, 2.332 – 6º andar, Torre II, conj. 61/62, São Paulo/SP, CEP 04028-002, representado por Pedro González Tinoco, advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], com escritório na [REDACTED] é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

C [REDACTED] T [REDACTED] DOS S [REDACTED], pessoa física inscrita no CPF/MF sob o nº 057 [REDACTED] 17, com domicílio na [REDACTED] CEP [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <mscrepresentacoes.com.br> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 25/03/2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A 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 Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) confirmou, em 03 de novembro de 2015, o recebimento da Reclamação.

Ainda em 03 de novembro de 2015, a CASD-ND encaminhou comunicação solicitando informações cadastrais pertinentes ao Nome de Domínio para o NIC.br, que apresentou resposta na mesma data, informando que o Reclamado é titular do Nome de Domínio em disputa e que este encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, confirmando a aplicabilidade do Regulamento do SACI-Adm.

FR-

Em 09 de novembro de 2015, a CASD-ND intimou a Reclamante para que, nos termos do art. 6º, § 1º, do Regulamento do SACI-Adm e art. 6.2 do Regulamento da CASD-ND, sanasse algumas irregularidades formais identificadas na Reclamação, sob pena de indeferimento. Em 12 de novembro de 2015, a Reclamante sanou tais irregularidades, apresentando (i) endereço eletrônico do Reclamado, (ii) declaração informando sobre a inexistência de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais relacionados ao nome de domínio objeto do conflito, (iii) documentação comprobatória de poderes em favor do representante legal da Reclamante e (iv) comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND.

Considerando atendidos os requisitos formais, a CASD-ND comunicou, em 16 de novembro de 2015, às Partes e ao NIC.br, o início do procedimento e intimou o Reclamado sobre o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de sua defesa, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. O Reclamado não apresentou defesa e a CASD-ND decretou a sua revelia em 02 de dezembro de 2015.

Em 10 de dezembro de 2015, o Reclamado enviou manifestação à CASD-ND alegando (i) ter tomado conhecimento do congelamento do domínio e (ii) que o seu segmento comercial é distinto do segmento da Reclamante.

Ainda em 10 de dezembro de 2015, a CASD-ND nomeou Filipe Fonteles Cabral como Especialista, que apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do Art. 9.3. do Regulamento da CASD-ND e, em 16 de dezembro de 2015, a CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista para análise e subsequente decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante apresentou Reclamação na qual requer o cancelamento do nome de domínio <mrepresentacoes.com.br>. Como base para tal requerimento, a Reclamante alega, em suma, que:

(i) a Reclamante é uma das empresas que compõem o grupo econômico "MSC", mundialmente conhecido pelos seus serviços marítimos, dentre os quais se destacam os seus navios de cruzeiro, bem como o transporte, a armazenagem e a logística de cargas marítimas. Como consequência da liderança de mercado nos seus respectivos segmentos, as empresas componentes deste grupo gozam de amplo reconhecimento público, utilizando a marca "MSC" para distinguir seus serviços no segmento.

(ii) possui, em seu nome ou em nome de outras empresas do grupo, 75 (setenta e cinco) registros/pedidos de registro de marcas brasileiras, dentre os quais 59 (cinquenta e nove) contêm o elemento nominativo "MSC" (vide Anexo II da Reclamação), incluindo os seguintes:

- Registro nº 905.209.230, para a marca mista "MSC CRUZEIROS" -



, depositado em 28/08/2012 e concedido em 28/07/2015, na classe 39;

- Registro nº 905.208.978, para a marca nominativa "CRUZEIROS MSC", depositado em 28/08/2012 e concedido em 28/07/2015, na classe 39;
- Registro nº 824.288.220, para a marca mista "MSC", depositado em 06/02/2002 e concedido em 07/10/2014, na classe 35.

(iii) a Reclamante também afirma ser titular de 33 (trinta e três) nomes de domínio, sendo a maioria deles formados pelo signo "MSC", dentre os quais se destacam (vide Anexo III da Reclamação):

- <msccruzeiros.com.br> registrado em 10 de maio de 2002;
- <msconline.com.br> registrado em 21 de outubro de 2012;
- <mscfantasia.com.br> registrado em 24 de maio de 2011;
- <mscgames.com.br> registrado em 11 de outubro de 2011.

(iv) a Reclamante alega que o domínio <mscrepresentacoes.com.br> é composto pelo elemento nominativo "MSC" que identifica suas atividades no mercado. Ademais, alega que o Reclamado procura associar os seus serviços à Reclamante, o que poderia ser comprovado pelos fatores abaixo descritos:

- A logomarca utilizada pelo Reclamado é similar ao elemento figurativo da marca da Reclamante (vide Anexo IV da Reclamação);
- O layout da página hospedada no nome de domínio em apreço faz uso de elementos característicos da Reclamante, tais como as cores predominantes azul e branco e imagens contendo o mar (vide Anexo V da Reclamação);
- A utilização da estratégia de marketing relacionada à realização dos sonhos dos consumidores, esta já amplamente difundida pela Reclamante em suas ações de marketing (vide Anexo VI da Reclamação).

(v) desta forma, a Reclamante entende que o Reclamado registrou o domínio <mscrepresentacoes.com.br> com o claro intuito de ludibriar os consumidores, fazendo-os acreditar que os serviços de empréstimo oferecidos pelo Reclamado possuem ligação e gozam do prestígio e reconhecimento do grupo econômico da Reclamante.

(vi) adicionalmente, a Reclamante informa que, após verificação no endereço físico da "MSC Representações", constatou-se a existência de empresa identificada por marca diversa (vide Anexo VII da Reclamação), de modo que a fictícia "MSC Representações" nada mais é do que uma forma de potencializar os ganhos auferidos com o serviço de crédito através da utilização indevida do elemento nominativo "MSC".

(vii) além disso, a Reclamante ressalta que o Reclamado não possui registros ou pedidos de registro de marca perante o INPI, o que corrobora o intento exclusivamente parasitário na utilização do termo "MSC REPRESENTAÇÕES".

(viii) por fim, a Reclamante informa ter localizado, através de mecanismos de busca na Internet, inúmeras reclamações de consumidores que se intitulam como vítimas de supostos golpes praticados pela empresa que presta os serviços de empréstimo consignado (vide Anexo VIII da Reclamação), o que acaba por diluir a marca da Reclamante.

(ix) diante do exposto, a Reclamante afirma que o Reclamado utiliza o nome de domínio <mscrepresentacoes.com.br> com o único e exclusivo objetivo de tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma provável confusão com o sinal distintivo notoriamente conhecido da Reclamante e, por vezes o diluindo, contrariando, assim, os dispositivos presentes no art. 3º, alínea "a" e "c" do Regulamento de Sistemas Administrativos de Conflitos da Internet relativos a Nomes de Domínio.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, restando caracterizada a revelia em 02 de dezembro de 2015.

Sem prejuízo da revelia decretada, o Reclamado apresentou manifestação por e-mail à CASD-ND em 10 de dezembro de 2015 alegando (i) ter tomado conhecimento do congelamento do domínio e (ii) que o seu segmento comercial é distinto do segmento da Reclamante.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De início, frise-se que a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas que constam no Procedimento. A revelia do Reclamado não influenciou o convencimento do Especialista, em respeito ao disposto no artigo 13, § 2º, do Regulamento do SACI-Adm e no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante é uma das empresas que compõem o grupo econômico "MSC", mundialmente conhecido pelos seus serviços marítimos, dentre os quais se destacam os seus navios de cruzeiro.

Nesse sentido, é fato público e notório que a Reclamante é, atualmente, uma das líderes mundiais no segmento de viagens a bordo de cruzeiros marítimos.

No Brasil, a Reclamante é titular de diversas marcas registradas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), merecendo destaque, para a presente Reclamação, os registros abaixo listados:

- Registro nº 905.209.230, para a marca mista "MSC CRUZEIROS" -



, depositado em 28/08/2012 e concedido em 28/07/2015, na classe 39;

- Registro nº 905.208.978, para a marca nominativa "CRUZEIROS MSC", depositado em 28/08/2012 e concedido em 28/07/2015, na classe 39;
- Registro nº 824.288.220, para a marca mista "MSC", depositado em 06/02/2002 e concedido em 07/10/2014, na classe 35.

Ademais, a Reclamante também comprovou ser a legítima titular de inúmeros domínios formados pelo termo "MSC" seguidos de outros elementos, destacando-se, dentre outros, os nomes de domínio <msccruzeiros.com.br> registrado em 10 de maio de 2002; <msconline.com.br> registrado em 21 de outubro de 2012; <mscfantasia.com.br> registrado em 24 de maio de 2011; <mscgames.com.br> registrado em 11 de outubro de 2011.

Como se pode notar, há uma família de nomes de domínio compostos pela sigla "MSC" justaposta a algum termo que descreve uma unidade de negócios ou um serviço do grupo.

O nome de domínio <mscrepresentacoes.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 25 de março de 2015, isto é, em data posterior ao registro das marcas e nomes de domínio acima listados pela Reclamante.

Em 30 de dezembro de 2015, o Especialista tentou acessar o nome de domínio em disputa, contudo, sem sucesso. Embora o endereço esteja, aparentemente, inativo, a Reclamante

FL.

acostou em sua Reclamação *printscreen* de *website* constante do endereço <mscrepresentacoes.com.br>.

Conforme o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do procedimento administrativo, 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 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 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.

O nome de domínio <mscrepresentacoes.com.br> em disputa reproduz o termo "MSC" que compõe as marcas da Reclamante. Ademais, a palavra "representações" é de uso corriqueiro no segmento empresarial em geral, sendo, portanto, incapaz de exercer função distintiva mesmo que se considere o conjunto do sinal. Sendo assim, o foco do domínio <mscrepresentacoes.com.br> em disputa recai, de fato, sobre o termo "MSC", único elemento distintivo do referido endereço.

Desta forma, este Especialista entende que o nome de domínio <mscrepresentacoes.com.br> é semelhante o suficiente para criar confusão com as marcas "MSC", "MSC CRUZEIROS" e demais signos compostos pelo termo "MSC", bem como com os domínios <msccruzeiros.com.br>, <msconline.com.br>, <mscfantasia.com.br>, <mscgames.com.br>, dentre outros formados pelo termo "MSC", todos de titularidade da Reclamante.

Entendo como presentes, portanto, os requisitos das alíneas (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, acima transcrito.

Ademais, nos termos do caput do referido artigo 3º, é necessário comprovar que o domínio objeto da disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé pelo Reclamado. O parágrafo único do artigo 3º lista de forma exemplificativa circunstâncias que indiciam a má-fé no registro do domínio:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no *caput* deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, 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.

Primeiramente, cumpre assinalar que o Reclamado não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo o sinal "MSC". Ademais, o Reclamado não apresentou quaisquer documentos ou argumentos aptos a comprovar a existência de direitos sobre o termo "MSC". Sendo assim, não há nos autos qualquer evidência de que o Reclamado não possua legítimo interesse sobre o nome de domínio <mscrepresentacoes.com.br> e, tampouco, consta qualquer justificativa plausível para o uso ou registro do referido domínio.

Em segundo lugar, além de reproduzir a marca "MSC" da Reclamante, nota-se que as logomarcas do Reclamado e da Reclamante apresentam estruturas semelhantes, considerando que ambas são formadas pela sigla "MSC", escritas com fontes virtualmente idênticas, seguidas das expressões descritivas apostas em menor destaque logo abaixo das siglas.

Ademais, é possível notar que a logomarca do Reclamado é composta por uma estrela aposta no interior de um círculo, posicionado no lado esquerdo da sigla "MSC", ao passo que a marca da Reclamante é igualmente composta por uma estrela em conjunto com um círculo, apostado do lado esquerdo da sigla "MSC".

Inclusive, nota-se que a própria temática adotada pelos *websites* da Reclamante e do Reclamado é a mesma, visto que ambos ostentam imagens de praias desertas, sendo certo que as frases "VIVA O SONHO CARIBENHO" constante do website da Reclamante e "QUAL O PREÇO

DO SEU SONHO?" usada pelo Reclamado fazem alusão aos sonhos dos consumidores e, portanto, transmitem a mesma ideia aos clientes.

De acordo com o disposto no artigo 1º da Resolução da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo. No entanto, o parágrafo único do referido dispositivo veda expressamente a escolha de nomes de domínio que induzam terceiros a erro ou violem direitos de terceiros, sendo esta a hipótese em questão.

Afinal, em razão da notoriedade da marca "MSC" e, ainda, da semelhança ideológica entre as logomarcas da Reclamante e do Reclamado e do próprio *layout* dos *websites* hospedados nos domínios <mscrepresentacoes.com.br> e <msccruzeiros.com.br>, o registro do nome de domínio <mscrepresentacoes.com.br > pelo Reclamado é passível de induzir os consumidores a erro quanto à origem da página e, ainda, de aumentar o tráfego de internautas do seu *website*.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão proferida pela Especialista Karin Klempf Franco no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:

"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".

Ademais, a cópia da estilização gráfica da marca da Reclamante por parte do Reclamado, aliada à imitação da própria temática do *website* da Reclamante, também são fatores aptos a caracterizar a má-fé do Reclamado, valendo citar, por analogia, decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em ação judicial envolvendo conflito de marcas:

"(...) Contudo, a apelante agiu com má-fé ao registrar sua marca no INPI. Tal assertiva pode ser constatada de plano através da observação da documentação publicitária das empresas em litígio, onde se vê que a apelante copiou intencionalmente a marca da apelada não só no nome da marca ("RON JON"), mas também na estilização gráfica e na ideia central do tipo de comércio, voltado para a "moda surf", descontraída e despojada, incluindo produtos esportivos (classe 25: 10-20-50), merecendo destaque os "folders" da apelante, de fls. 263 e fls. 1254, que possuem dizeres inerentes à marca da apelada, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca em cotejo (artigo 174 da LPI), ante o teor do artigo 6º bis (3) da CUP"; (grifou-se)

(TRF/2ª Região, 1ª Turma Especializada. AC 200851018044903, relator Des. Abel Gomes. Acórdão publicado em 09/09/2010).

Em razão das circunstâncias acima expostas, resta caracterizada a má-fé no registro do domínio, a luz do disposto no art. 2.2, alíneas “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND.

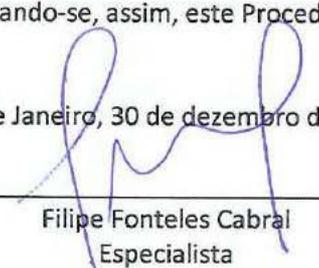
Verifica-se, ainda, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “c” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201419; ND201421; ND201426; ND20152; ND20157 e ND20159.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas “a” e “c” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, cumuladas com o disposto no parágrafo único do referido dispositivo, correspondente às hipóteses prevista no art. 2.1, “a” e “c” e no art. 2.2., alíneas “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.mscrepresentacoes.com.br> seja **cancelado**, conforme requer o Reclamante.

Este Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2015.



Filipe Fonteles Cabral
Especialista