

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

SKECHERS, USA INC. II x N [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201629

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SKECHERS, USA INC. II, pessoa jurídica internacional, com sede em 228 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach, Califórnia, 90226, USA, por meio de seu representante legal, o Dr. [REDACTED] advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], identidade nº [REDACTED], com escritório situado na rua São Carlos, 1113, bairro Floresta, Porto Alegre-RS, CEP 90220-121, endereço eletrônico darian@guerraip.com, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

N [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº 172 [REDACTED]-00, com endereço eletrônico [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <www.skechersbrasil.com.br; www.lojaskechers.com.br> (os “Nomes de Domínio”).

Os Nomes de Domínio foram registrados em 07 de março de 2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi ativada pela 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 Intelectual – ABPI em 31 de agosto de 2016.

Em 01 de setembro de 2016, a Secretaria Executiva da CASD-ND confirmou o recebimento da Reclamação dando início ao prazo de 05 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Na mesma

data, a Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais de registro em conexão com os Nomes de Domínio.

Na sequência, no dia 02 de setembro de 2016, o NIC.br prestou tais informações e confirmou que os Nomes de Domínio se encontravam impedidos de serem transferidos em razão da abertura do procedimento ND-201629 (“Procedimento”).

Nos termos do item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva formulou exigências em 06 de setembro de 2016 para que fossem atendidas algumas irregularidades formais identificadas na Reclamação.

O Reclamante supriu tais irregularidades apresentando, em 12 de setembro de 2016, (i) declaração de inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação aos nomes de domínio objeto do conflito; (ii) balanço do último quadrimestre; (iii) procuração notariada comprovando os poderes de quem assina pela entidade; e (iv) tradução da declaração juramentada.

Em 14 de setembro de 2016, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou ao Reclamante, à Reclamada e ao NIC.br que foi apresentada a Reclamação, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de Resposta à Reclamação. A Reclamada foi devidamente intimada.

A Reclamada não apresentou Resposta neste Procedimento, tendo sido comunicada a respeito de sua revelia, por meio eletrônico, pela Secretaria Executiva da CASD-ND, em 30 de setembro de 2016. Na mesma data, houve a comunicação ao NIC.Br a respeito da revelia da Reclamada e, em atendimento ao art. 8.5 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.Br procedeu ao congelamento dos nomes de domínio objetos do presente Procedimento.

A CASD-ND nomeou o signatário da presente decisão como Especialista em 07 de outubro de 2016. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND tal qual exigido pelo item 9.3 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio da ABPI (CASD-ND da ABPI).

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alega ser empresa do ramo de calçados, cujos modelos estão disponíveis em diversos países, sendo eles representados por várias celebridades. Sendo assim, o Reclamante afirma que sua marca é mundial e notoriamente conhecida.

O Reclamante é titular dos nomes de domínios <www.br.skechers.com> e <www.skechers.com.br>, voltados para o público brasileiro, bem como proprietário de

registros para a marca “SKECHERS” em diversas jurisdições. No Brasil, o Reclamante é titular de um total de 18 (dezoito) registros e pedidos de registros para marcas contendo “SKECHERS” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, a exemplo do registro no. 818752971, depositado em 28 de julho de 1995, concedido em 07 de abril de 1998, na classe 28/20, para a marca de apresentação nominativa “SKECHERS”.

O Reclamante afirma que os Nomes de Domínio não podem coexistir com os nomes de domínio de sua titularidade, pois tal circunstância levaria o público consumidor a erro, ocasionando desvio de clientela e concorrência desleal.

O Reclamante alega, também, que a marca “SKECHERS” é fantasiosa e possui distintividade, não se enquadrando no disposto no art. 124, inciso VI, da LPI. Assim, a Reclamada teria se apropriado de tal termo por, evidentemente, conhecer o Reclamante, com a clara intenção de lucrar sobre direito que não é seu, acabando por cercear o direito de exclusividade do Reclamante.

Portanto, em síntese, argumenta o Reclamante ser titular de marca notoriamente conhecida e Nomes de Domínios anteriormente registrados no Brasil, além de deter nome empresarial igualmente anterior, todos estes formados por elemento característico idêntico ao elemento característico constante dos Nomes de Domínio, qual, seja, o termo “SKECHERS”.

Diante desses fatos, o Reclamante entende que o presente procedimento perante a CASD-ND é cabível, tendo em vista que ficam preenchidas todas as hipóteses do art. “2.1” e “2.2” do Regulamento da CASD-ND.

Por fim, o Reclamante requer que os Nomes de Domínios lhe sejam transferidos, de acordo com o art. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, apesar de ter sido devidamente intimada por e-mail, nos termos do Regulamento SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, de acordo com o Art. 13 § 2º do Regulamento do SACI-Adm, frise-se que a decisão a seguir não é fundada exclusivamente no fato de a Reclamada – titular dos Nomes de Domínio – não ter apresentado Resposta, mas sim, e principalmente, nos fatos e nas evidências apresentados pelo Reclamante.

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante 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 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.”

Entende o Especialista que o Reclamante comprovou devidamente a existência das situações “a” e “c” acima transcritas, uma vez que ele (a) possui registros de marcas similares aos Nomes de Domínio, depositados perante o INPI antes do registro destes últimos; e (c) o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com os nomes de domínio anteriores do Reclamante <www.br.skechers.com> e <www.skechers.com.br>.

Resta, portanto, averiguar se o registro ou uso dos Nomes de Domínio pela Reclamada é eivado de má-fé, tal como exige o caput do art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

Considerando que a expressão “SKECHERS” de fato é uma marca distintiva, não se pode alegar que esta seja um termo comum a seu ramo de comércio, sendo certo que a referida marca é reconhecida pelos consumidores em associação com o Reclamante. Saliente-se que a aludida distintividade foi reconhecida também pelo próprio INPI, ao conceder diversos registros de marca para a expressão “SKECHERS” em favor do Reclamante.

O Especialista considera, ainda, comprovada a notoriedade da marca “SKECHERS” em seu segmento de mercado, de modo que a probabilidade de a Reclamada estar intencionalmente se aproveitando da reputação do Reclamante é evidente ante aos

fatos apresentados nestes autos, o que permite concluir pela má-fé da Reclamada em registrar os Nomes de Domínio.

No que concerne às atividades da Reclamada, esclarece o Especialista que não foi possível acessar as páginas dos Nomes de Domínios, vez que estas se encontram atualmente fora do ar (domínios congelados). A Reclamação não trouxe elementos que permitam averiguar se algum uso estava sendo feito pela Reclamada.

Não obstante, entende o Especialista que o registro de um nome de domínio que se utiliza de marca alheia notoriamente conhecida (como é o caso da marca “SKECHERS”) constitui forte indício da má-fé, o que no caso em questão se permite concluir através das provas elencadas pelo Reclamante, incluindo a comprovação dos registros marcários e dos nomes de domínios anteriores.

Na falta de alegação ou comprovação pelo Reclamante, e na ausência de Resposta pela Reclamada, pode-se concluir que não havia uso dos Nomes de Domínio. Portanto, dentre os exemplos de má-fé contidos no Parágrafo Único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, aplica-se o da alínea “c”:

“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:

(...)

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou (...)”

Justifica-se a conclusão de que o registro dos Nomes de Domínio causou um prejuízo para a atividade comercial do Reclamante, na medida em que potenciais clientes do Reclamante poderão desejar procurá-lo através dos Nomes de Domínio, e sob eles não conseguirão encontrar o sítio do Reclamante na internet.

Trata-se de um caso de “posse passiva” (do inglês “passive holding”), ou seja, um caso em que o titular não usa os nomes de domínio em disputa, havendo elementos pelos quais se pode presumir a má-fé da Reclamada. Neste sentido há diversos precedentes em casos regidos pela UDRP – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, que é a normativa na qual o Regulamento SACI-Adm se baseou; em especial, invoque-se o item 3.2 da compilação de decisões da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, contida na “WIPO Overview 2.0” (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/>), que esclarece serem evidências de má-fé a imitação de marca notoriamente conhecida bem como a ausência de contestação ao procedimento de reivindicação do nome de domínio, tal como ocorre no presente caso.

Entre os precedentes de decisões sob o Regulamento SACI-Adm de caracterização de má-fé em hipóteses de “posse passiva” podemos, dentre outros, citar os casos *AB Electrolux v. Marcelo Aquilini Spadini*, OMPI Caso No. DBR2015-006; *VRG Linhas Aéreas S.A. v. Super Megas Provedor de Internet Ltda.*, CASD-ND da ABPI Caso No. ND201328; e *Qualival Indústria Comércio e Manutenção Industrial Ltda. v. Tatiana Ferreira Marques*, OMPI Caso No. DBR 2012-0010.

Por fim, não restou comprovado qualquer direito da Reclamada em relação à expressão “SKECHERS”, seja como marca, nome empresarial, nome de domínio, tampouco a existência de qualquer licença de uso do referido sinal, em favor da Reclamada, eventualmente outorgada pelo Reclamante.

Desse modo, fica clara a intenção da Reclamada em tirar proveito do renome e da notoriedade da marca e dos nomes de domínio anteriormente registrados pelo Reclamante no Brasil.

Face ao exposto, o Especialista conclui que os Nomes de Domínios foram registrados de má-fé e devem ser transferidos ao Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o Art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e o art. 10.9 “b” e 10.10 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os nomes de domínio <www.skechersbrasil.com.br> e <www.lojaskechers.com.br> sejam transferidos ao Reclamante Skechers USA, Inc, II (262507).

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2016.


Gabriel Francisco Leonardos
Especialista