

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Laboratoires M&L e L'Occitane International SA v. H [REDACTED] L [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0001

1. As Partes

As Reclamantes são Laboratoires M&L de Manosque, França e L'Occitane International SA de Luxemburgo, representadas por Brandstock Domains GmbH de Munique, Alemanha.

A Reclamada é H [REDACTED] L [REDACTED] de [REDACTED]

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <loccitaneaubresil.com.br>, <loccitaneaubresil.net.br>, <loccitane.net.br> e <melvita.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 13 de janeiro de 2017. Em 13 de janeiro de 2017, 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 16 de janeiro de 2017, 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 Domínio 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 19 de janeiro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 8 de fevereiro de 2017. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 8 de fevereiro de 2017.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 23 de fevereiro de 2017. 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.

A Reclamada apresentou material complementar ao Centro em 27 de fevereiro de 2017.

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

As Reclamantes são Laboratoires M&L e L'Occitane International SA. As Reclamantes pertencem ao Grupo L'Occitane. O Grupo L'Occitane é um conglomerado empresarial internacional, fundado na França em 1976, e que nas últimas décadas se tornou uma marca difundida e reconhecida internacionalmente com elevada reputação.

O Grupo L'Occitane é proprietário das marcas L'OCCITANE EN PROVENCE, MELVITA, LE COUVENT DES MINIMES e ERBORIAN. O Grupo L'Occitane lançou em 2013 a linha de produtos L'OCCITANE AU BRÉSIL, voltada especificamente para o mercado brasileiro e já com 100 pontos de venda no Brasil.

A Reclamante Laboratoires M&L é proprietária das seguintes marcas no Brasil: L'OCCITANE, sob os registros No. 830156526 e No. 818615001, registrados, respectivamente, em 15 de fevereiro de 2011 e 6 de janeiro de 1998; e MELVITA, sob os registros No. 830157301 e No. 830157310 registrados, respectivamente, em 29 de março de 2011 e 29 de maio de 2012.

O Grupo L'Occitane é proprietário e utiliza comercialmente os nomes de domínio <loccitane.com>, registrado a 7 de abril de 1997, <loccitane.com.br>, registrado a 13 de setembro de 1999 e <loccitaneaubresil.com> registrado a 5 de abril de 2012.

Os nomes de domínio em disputa são <loccitaneaubresil.com.br>, <loccitaneaubresil.net.br>, <loccitane.net.br> e <melvita.com.br>, registrados pela Reclamada perante o NIC.br respectivamente em 25 de fevereiro de 2015, 4 de dezembro de 2015, 8 de dezembro de 2015 e 8 de dezembro de 2015.

A Reclamada registrou no passado diversos nomes de domínio que reproduziam integralmente as marcas supracitadas do Grupo L'Occitane e de terceiros, tendo inclusive sido parte de um processo administrativo anterior que determinou a transferência de nomes de domínio para as Reclamantes.

À data da presente decisão, os websites sob os nomes de domínio em disputa estão desativados.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam que:

1. Os quatro nomes de domínio em disputa são idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento:
 - a. Nome de domínio em disputa <loccitane.net.br>:

Este nome de domínio incorpora a marca registrada no Brasil L'OCCITANE, propriedade da Reclamante Laboratoires M&L desde 1998. O termo "loccitane" difere da marca L'OCCITANE apenas pela ausência da apóstrofe entre a letra "L" e o termo "occitane", a qual, por razões técnicas, não seria incluída em nenhum nome de domínio. O sufixo ".net.br" é insuficiente para minimizar o risco de

confusão entre o nome de domínio em disputa supracitado e a marca L'OCCITANE, reproduzida na sua totalidade. Acresce que as Reclamantes possuem o nome de domínio <loccitane.com> o que aumenta significativamente o risco de confusão junto aos consumidores.

- b. Nomes de domínio em disputa <loccitaneaubresil.com.br> e <loccitaneaubresil.net.br>:

Estes nomes de domínio incorporam a marca registrada no Brasil L'OCCITANE, propriedade da Reclamante Laboratoires M&L desde 1998. A apóstrofe entre a letra "L" e o termo "occitane", por razões técnicas, não seria incluída em nenhum nome de domínio. Os nomes de domínio em disputa reproduzem inteiramente a marca supracitada, propriedade exclusiva das Reclamantes. As Reclamantes possuem os nomes de domínio <loccitane.com> e <loccitaneaubresil.com> o que aumenta significativamente o risco de confusão junto aos consumidores.

- c. Nome de domínio em disputa <melvita.com.br>:

Este nome de domínio incorpora a marca registrada no Brasil MELVITA, propriedade da Reclamante Laboratoires M&L desde 2008. O sufixo ".com.br" é insuficiente para minimizar o risco de confusão entre o nome de domínio em disputa supracitado e a marca MELVITA, reproduzida na sua totalidade.

2. Os quatro nomes de domínio em disputa foram registrados e utilizados de má-fé pela Reclamada.

As Reclamantes demonstram através de diversos indicadores que as marcas L'OCCITANE, L'OCCITANE AU BRÉSIL e MELVITA são marcas amplamente conhecidas internacionalmente e em particular no Brasil, e argumentam que por esse motivo não é possível que a Reclamada tenha elegido os nomes de domínio em disputa acidentalmente, e menos ainda sem estar ciente dos direitos das Reclamantes sobre as marcas supracitadas. As Reclamantes admitem ainda que a Reclamada pudesse, porventura, ter registrado, acidentalmente, um nome de domínio que compreendesse na totalidade uma das marcas das Reclamantes. No entanto, o registro de quatro nomes de domínio, que reproduzem inteiramente mais de uma marca registrada das Reclamantes indica que a seleção dos nomes de domínio em disputa não só não poderá ter-se dado por acaso, como terá sido intencional. Acresce que a Reclamada já tinha sido formalmente informada da existência de direitos de marca registrada das Reclamantes, no curso de um caso anterior, qual seja, *Laboratoires M&L y L'Occitane International S.A. c. Hebe Leite*, Caso OMPI DES2016-0017. E, ainda assim, a Reclamada deu continuidade ao uso dos nomes de domínio em disputa.

O termo "melvita" é associado exclusivamente à marca registrada MELVITA, da Reclamante Laboratoires M&L, não tendo qualquer outro significado linguístico associado; a marca L'OCCITANE AU BRÉSIL resulta da combinação da marca registrada L'OCCITANE, propriedade da Reclamante Grupo L'Occitane SA, com o termo "au brésil", que significa "no Brasil". A escolha da Reclamada pelo registro dos nomes de domínio em disputa, que reproduzem de forma idêntica três marcas das Reclamantes, não pode ter sido acidental ou ao acaso, mas sim intencional.

É apresentado pelas Reclamantes um vasto conjunto de nomes de domínio registrados pela Reclamada que reproduzem inteiramente as marcas registradas das Reclamantes bem como marcas registradas de terceiros, alegando que este padrão revela a intenção da Reclamada em registrar e fazer uso de nomes de domínio que impeçam as Reclamantes de refletir as suas marcas nos nomes de domínio em questão.

Por fim, as Reclamantes alegam que a detenção passiva de um determinado nome de domínio não impede a constatação de má-fé, uma vez que a própria inação pode ser considerada um ato de má-fé.

B. Reclamada

A Reclamada afirma que os nomes de domínio em disputa hospedam blogs pessoais, apenas acessíveis a

membros previamente registrados e autorizados, e que, por esse motivo, a Reclamada faz uso legítimo, não comercial, não publicitário e justo dos nomes de domínio em disputa. Acrescenta que, pelo fato do conteúdo dos nomes de domínio em disputa não possuírem características semelhantes aos produtos, serviços ou símbolos das Reclamantes, não geram qualquer confusão ao público, ou seja, a Reclamada nega que os nomes de domínio em disputa sejam suficientemente similares com as marcas das Reclamantes para criar confusão junto aos usuários de Internet.

A Reclamada alega que possui direitos e interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa, e que pelo fato de fazer um uso legítimo dos nomes de domínio em disputa não há infração dos direitos das Reclamantes. Por ter sido a Reclamada a registrar os nomes de domínio em primeiro lugar e os mesmo nomes de domínio se referirem a conteúdos dissociados e não relacionado de qualquer forma com as Reclamantes, isto não só legitima a Reclamada a fazer uso dos nomes de domínio em disputa, como torna desnecessária a concessão de direitos ou autorização de uso das marcas por parte das Reclamantes.

Relativamente ao registro e uso de má-fé, a Reclamada afirma que os nomes de domínio em disputa foram registrados sem intenção de utilização para fins comerciais ou associação a bens, produtos ou serviços; que não houve pretensão de venda destes às Reclamantes para obtenção de lucro; e que estes foram registrados utilizando informações verdadeiras e em conformidade com o contrato para registro de nomes de domínio sob “.BR”.

A Reclamada alega, pelo contrário, que houve má-fé por parte das Reclamantes, ao solicitarem a transferência dos nomes de domínio em disputa, argumentando que a marca MELVITA não é conhecida ou comercializada no Brasil e que o nome de domínio <melvita.net.br> está disponível para registro; que o pedido de registro da marca L'OCCITANE AU BRÉSIL foi recentemente indeferido pelo INPI; que as Reclamantes já utilizam comercialmente no Brasil outros nomes de domínio; e, por fim, que o termo “L'Occitane” corresponde a uma região geográfica específica, podendo por isso ser utilizado para fins outros que não relacionados à marca L'OCCITANE. A Reclamada requer que o Especialista declare que houve má-fé e uso abusivo do procedimento por parte da Reclamante, em tentativa de *Reverse Domain Name Hijacking*.

Em resumo, a Reclamada nega categoricamente a semelhança e a possibilidade de confusão entre os nomes de domínio em disputa e as marcas das Reclamantes, alega que possui direitos e interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa e declara que o registro e uso dos nomes de domínio em disputa não causa qualquer dano, direto ou indireto, às Reclamantes, não podendo, por isso, ser alegada má-fé.

Por fim, a Reclamada questiona a legitimidade das Reclamantes para pleitear, conjuntamente, os nomes de domínio em disputa.

6. Análise e Conclusões

A. Preliminarmente: da legitimidade ativa

As Reclamantes alegam e comprovam que pertencem ao mesmo grupo econômico. O Especialista entende que as Reclamantes possuem interesse comum sobre os nomes de domínio em disputa e que a consolidação do procedimento em relação às duas Reclamantes se justifica. Ver, neste sentido, *Springer Carrier Ltda. e Midea do Brasil - Ar Condicionado S.A. Patrique de Oliveira Menezes*, Caso OMPI DBR2012-0007 e decisão anterior envolvendo as mesmas partes sob o *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”)* (*Laboratoires M&L y L'Occitane International SA c. Hebe Leite, supra*).

O Especialista entende e aceita que as Reclamantes apresentem conjuntamente o presente processo administrativo relativo aos quatros nomes de domínio em disputa.

B. Preliminarmente: material complementar da Reclamada

A Reclamada apresenta material complementar, alegando a ocorrência de fato novo após a apresentação de sua defesa, qual seja, a apresentação de recurso ao INPI contra o indeferimento do pedido de registro de marca No. 907827888 para a marca L'OCCITANE AU BRÉSIL pela Reclamante L'Occitane International SA.

O indeferimento do referido pedido de registro não é fato novo; tal informação constava do Anexo 9 da Reclamação apresentada pelas Reclamantes. A apresentação do recurso contra indeferimento noticiado pela Reclamada não altera as conclusões do Especialista, abaixo detalhadas.

Superadas as questões preliminares, o Especialista passa a analisar o mérito do caso.

As Reclamantes devem demonstrar que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento foram atendidos:

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

O Especialista entende que as Reclamantes são proprietárias e possuem direitos prévios sobre as marcas L'OCCITANE e MELVITA no Brasil. O Especialista nota que, embora o INPI tenha indeferido pedido de registro para a marca L'OCCITANE AU BRÉSIL, tal expressão contém a marca L'OCCITANE e as Reclamantes possuem ainda outros direitos, tais como nomes de domínio anteriores.

Comparativamente: o nome de domínio em disputa <melvita.com.br> reproduz de forma idêntica a marca MELVITA; os nomes de domínio em disputa <loccitane.net.br>, <loccitaneaubresil.com.br> e <loccitaneaubresil.net.br> reproduzem de forma idêntica a marca L'OCCITANE. O Especialista entende que a adição da expressão "aubresil" aos dois últimos não é suficiente para afastar a semelhança entre estes e a marca L'OCCITANE das Reclamantes.

Conforme estabelecido previamente por diversas decisões sob a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (em sua sigla em inglês, "UDRP")¹, os domínios de topo são geralmente irrelevantes para diferenciar os nomes de domínio em disputa das marcas das Reclamantes e, assim, é irrelevante a ausência da apóstrofe entre o a letra "L" e o termo "occitane".

Fica assim evidente que os nomes de domínio em disputa são idênticos às marcas das Reclamantes.

O Especialista considera assim que os nomes de domínio em disputa são suficientemente similares para criar confusão com as marcas notoriamente conhecidas L'OCCITANE e MELVITA e demais sinais distintivos de titularidade das Reclamantes acima mencionados, conforme o art. 3(a), (b) e (c) do Regulamento.

D. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa

O art. 11(c) do Regulamento prevê que a Reclamada poderá apresentar em sua defesa "todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento".

A Reclamada invoca o princípio *first come, first served* alegando que o fato de ter registrado os nomes de domínio lhe confere direitos sobre os mesmos. Alega ainda os nomes de domínio em disputa são utilizados para fins pessoais, e não comerciais, e que, não havendo qualquer relação entre os conteúdos sob os nomes de domínio em disputa e os bens, produtos ou serviços de propriedade das Reclamantes, a Reclamada não causa dano às Reclamantes e está a fazer um uso legítimo e justo dos nomes de domínio em disputa.

¹ O Regulamento encontra inspiração na UDRP, o que autoriza os especialistas a consultarem a UDRP e/ou aplicarem a jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP, quando relevante ao caso concreto.

O Especialista entende que o princípio *first come, first served* não exclui direitos de terceiros sobre marcas registradas e que o Regulamento tem por objetivo justamente resolver litígios desta natureza. O registro dos nomes de domínio em disputa por si só não confere à Reclamada direitos ou interesses legítimos sobre eles.

Em relação ao conteúdo dos sites sob os nomes de domínio em disputa, a Reclamada apenas alega, sem qualquer prova, que estes seriam utilizados para blogs pessoais, apenas acessíveis a usuários cadastrados. Entretanto, a documentação apresentada pelas partes evidencia que os sites encontram-se inativos. O Especialista entende que o argumento infundado apresentado pela Reclamada é, na melhor das hipóteses, um pretexto e que a manutenção passiva dos nomes de domínio em disputa não lhe confere direitos ou interesses legítimos e não legitimam o registro e o uso dos nomes de domínio em disputa, os quais incorporam as marcas registradas das Reclamantes.

O Especialista entende, assim, que a Reclamada não possui direitos e interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa.

E. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má-fé

As marcas L'OCCITANE e MELVITA são propriedade das Reclamantes, possuindo estas direitos exclusivos sobre a sua utilização. A marca L'OCCITANE foi registrada no Brasil em 1998, data anterior ao registro dos nomes de domínio em disputa <loccitane.net.br>, <loccitaneaubresil.com.br> e <loccitaneaubresil.net.br>; o termo "melvita" foi criado pela Reclamante Laboratoires M&L, e a marca MELVITA foi registrada em 2008, data anterior ao registro do nome de domínio em disputa <melvita.com.br>.

As marcas supracitadas são reconhecidas internacionalmente e em particular no Brasil, o que facilmente se verifica através de uma rápida pesquisa em qualquer motor de busca.

Anteriormente a este procedimento administrativo, a Reclamada foi formalmente notificada sobre os direitos de marca registrada das Reclamantes sobre as marcas L'OCCITANE e MELVITA.

Face a estes fatos, é evidente que a Reclamada estava ciente dos direitos de registro de marcas das Reclamantes quando do registro dos nomes de domínio em disputa e, conseqüentemente, estava perfeitamente ciente da violação dos direitos das Reclamantes, o que revela claramente que o registro foi de má-fé.

Além do registro não de um, mas de quatro nomes de domínio que reproduzem integralmente as marcas das Reclamantes L'OCCITANE e MELVITA, a Reclamada já registrou anteriormente diversos nomes de domínio que reproduzem na totalidade estas e outras marcas pertencentes às Reclamantes, bem como outras marcas registradas propriedade de terceiros.

O Especialista entende que nestas circunstâncias não há qualquer motivo que justifique a escolha destes nomes de domínio se não a clara intenção da Reclamada em impedir que as Reclamantes reflitam suas marcas nestes nomes de domínio. Além disso, é evidente que a incorporação das marcas registradas das Reclamantes causa danos diretos e indiretos às Reclamantes, não só mas também porque tem uma elevada probabilidade de causar confusão junto dos consumidores. O fato dos websites sob os nomes de domínio em disputa estarem inativos eleva os danos na medida em que pode levar a que os consumidores considerem que as Reclamantes não estão presentes na web.

Em relação ao conteúdo dos sites sob os nomes de domínio em disputa, a Reclamada apenas alega, sem qualquer prova, que estes seriam utilizados para blogs pessoais, apenas acessíveis a usuários cadastrados. Entretanto, a documentação apresentada pelas partes evidencia que os sites encontram-se inativos. O Especialista entende que o argumento infundado apresentado pela Reclamada é, na melhor das hipóteses, um pretexto e que a manutenção passiva dos nomes de domínio em disputa não lhe confere direitos ou interesses legítimos e não legitimam o registro e o uso dos nomes de domínio em disputa, os quais

incorporam as marcas registradas das Reclamantes.

Por fim, o Especialista entende que o fato de a Reclamada sugerir que as Reclamantes possam registrar outros nomes de domínio, nomeadamente <melvita.net.br>, que reproduzam inteiramente a sua marca MELVITA mas que inclua domínios de topo diferentes dos domínios de topo do nome de domínio em disputa <melvita.com.br>, evidencia uma postura atrevida e de má-fé, visto que o titular de um direito marcário não está obrigado a registrar nomes de domínio em todos os domínios de topo existentes para exercer seus direitos.

O Especialista entende que de acordo com o art. 3, *caput* e parágrafo único do Regulamento e art.4(b)(v)(1) das Regras, as Reclamantes demonstraram a má-fé da Reclamada.

F. Reverse Domain Name Hijacking

Considerando as conclusões alcançadas pelo Especialistas acima, não se configura *Reverse Domain Name Hijacking* por parte das Reclamantes.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <loccitaneaubresil.com.br>, <loccitaneaubresil.net.br>, <loccitane.net.br> e <melvita.com.br> sejam transferidos para as Reclamantes.²

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 7 de março de 2017

Local: São Paulo, Brasil

²De 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.