

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Coty Brands Management Gmbh, Coty Germany Gmbh e Coty Brasil
Comércio Ltda. v. M [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0021

1. As Partes

As Reclamantes são Coty Brands Management Gmbh de Mainz, Alemanha, Coty Germany Gmbh de Mainz, Alemanha e Coty Brasil Comércio Ltda. de São Paulo, Brasil representadas por Daniel Advogados, Brasil.

A Reclamada é Maria L [REDACTED] G [REDACTED] de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <coty.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 1 de dezembro de 2017. Em 1 de dezembro de 2017, 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. Em 4 de dezembro de 2017, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta à notificação de irregularidade formal da Reclamação enviada pelo Centro, as Reclamantes apresentaram material complementar no dia 21 de dezembro de 2017.

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 iniciou em 26 de dezembro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 15 de janeiro de 2018. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 23 de janeiro de 2018, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 11 de fevereiro de 2018. 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 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 parte do Grupo Coty, o qual teve sua primeira empresa fundada em 1904 na França. O Grupo Coty é atuante no segmento de produtos de beleza e possui um faturamento anual de mais de USD 9 bilhões e mais de 20 mil empregados mundialmente.

Em 2015, o Grupo Coty passou a deter a titularidade de 43 marcas da gigante empresa de cosméticos Procter & Gamble – P&G. Além disso, o Grupo Coty é titular de grandes marcas nesse mercado, dentre elas, Calvin Klein (fragrâncias e cosméticos), Marc Jacobs (fragrâncias) e Adidas (fragrâncias e beleza).

O Grupo Coty também é conhecido pela sua cooperação com celebridades e designers na criação de fragrâncias, exemplo disso são as parcerias com figuras como David Beckham (jogador de futebol) e Beyoncé (cantora).

~~As Reclamantes são titulares no Brasil de diversos registros marcários perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) para a marca COTY, conforme demonstram os documentos anexados por elas junto à Reclamação. A título de exemplo, cabe mencionar o mais antigo deles, o Registro marcário No. 0 2520109, concedido em 19 de janeiro de 1981, para a marca com iniciais COTY, na classe internacional 8, cobrindo “Preparações para banheira e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e depurar; produtos básicos; sabões, exceto de uso medicinal; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções para o cabelo e dentífricos, exceto para uso medicinal”.~~

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 06 de julho de 2015. De acordo com as provas apresentadas pelas Reclamantes, o nome de domínio em disputa direcionava a um website que exibia links patrocinados e uma mensagem em inglês informando que o nome de domínio em disputa pode estar à venda,

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam ser titulares de registros e pedidos de registro para a marca COTY no INPI e, em decorrência disso, ser detentoras do direito de uso exclusivo da marca COTY em território nacional, bem como, conseqüentemente, do direito de impedir terceiros de utilizarem tal expressão “Coty” a qualquer título.

As Reclamantes também alegam que a data de registro do nome de domínio em disputa é posterior às datas dos registros da marca de sua titularidade. Além disso, afirmam que a marca COTY é notoriamente conhecida no mercado nacional, sobretudo no segmento de cosméticos e beleza, o que mostraria que a Reclamada tinha conhecimento da marca das Reclamantes à época em que registrou o nome de domínio em disputa.

As Reclamantes argumentam, ainda, que o nome de domínio em disputa reproduz as marcas das quais são titulares, de forma que o consumidor que pretenda acessar o site das Reclamantes intuitivamente acessará

o site sob o nome de domínio em disputa, que o levará erroneamente à uma página que oferece à venda tal nome de domínio.

Ademais, as Reclamantes apontam que a notoriedade da marca COTY foi ressaltada em 2015, ano em que o Grupo Coty adquiriu diversas marcas da P&G. Nesse mesmo ano, o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada, o que levaria a crer que essa última agiu imbuída de má-fé, com o claro objetivo de se aproveitar indevidamente da fama da marca COTY das Reclamantes.

Neste ponto, as Reclamantes também afirmam que o fato de o nome de domínio estar disponível para venda é mais um indicativo da má-fé da Reclamada, pois evidenciaria que a mesma não tem interesse em usá-lo, mas tão somente auferir lucro através da venda do mesmo para seus reais titulares de direito.

Por último, as Reclamantes informam que as informações de contato fornecidas para o nome de domínio em disputa são idênticas àquelas constantes de outros nomes de domínio que também reproduzem marcas conhecidas do público em geral, com por exemplo <nationalgeographic.com.br>.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta às alegações das Reclamantes, tendo sido configurada sua revelia.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o artigo 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento sob o Regulamento, devem expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

- 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 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 do 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.

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

Pela análise dos autos, restou demonstrado que as Reclamantes são titulares de diversos registros marcários perante o INPI para a marca COTY, de forma que esses registros lhes garantem proteção em todo território nacional e satisfazem o art. 3 do Regulamento.

O nome de domínio em disputa possui como característica dominante o termo “coty”, que reproduz integralmente a marca registrada das Reclamantes.

Assim, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é semelhante o suficiente ao ponto de causar confusão com a marca registrada das Reclamantes, e que as Reclamantes lograram êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O Regulamento, em seu artigo 11(c), estabelece que na defesa da Reclamada devem constar todos os motivos pelos quais esta entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, a Reclamada não respondeu à Reclamação, conforme artigo 10 do Regulamento e artigo 7(a) das Regras.

Além disso, não há qualquer indício de que a Reclamada possua nome empresarial ou marca de produto ou serviço que justifique o interesse no nome de domínio em disputa, tampouco existe associação conhecida entre a Reclamada e as Reclamantes. Dessa forma, o fato de o nome de domínio em disputa ser idêntico à marca das Reclamantes, objeto de diversos registros marcários em vigor no Brasil, representa um grande risco de confusão por associação.

Com base no que foi exposto e nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que a Reclamada não se pronunciou em resposta às alegações das Reclamantes, o Especialista entende pela falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.

Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.

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

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do artigo 3 supracitado. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento estabelece que, dentre outras circunstâncias, 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.

Considerando a proteção da marca Coty no Brasil e no exterior, a qual é objeto de diversos registros marcários em vigor no Brasil e no mundo em nome das Reclamantes, bem como a notoriedade de tal marca o Especialista entende ser improvável que a Reclamada não tivesse conhecimento dos direitos das Reclamantes sobre a marca COTY no momento em que registrou o nome de domínio em disputa.

Note-se, especialmente, que no ano de 2015 diversas notícias foram veiculadas na mídia a respeito da compra das marcas da P&G pelas Reclamantes, o que somente corrobora a certeza de que a Reclamada tinha conhecimento prévio dos direitos das Reclamantes quando da efetivação do registro do nome de domínio em disputa.

Além disso, deve-se dizer que o simples emprego da marca COTY, utilizada pelas Reclamantes há décadas internacionalmente, é sugestivo da má-fé da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa.

No presente caso, a má-fé da Reclamada é confirmada, ainda, ao se notar que o nome de domínio em disputa leva à uma página que tem como conteúdo links patrocinados e o anúncio de que tal domínio pode encontrar à venda, evidenciando que a Reclamada não tem nenhum interesse em usar o nome de domínio em disputa, visando apenas auferir lucro com a venda do mesmo

Assim, considerando todo o acima exposto e o não fornecimento de qualquer evidência de registro e/ou uso de boa-fé do nome de domínio em disputa por parte da Reclamada, conclui-se que a Reclamada registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

Portanto, o Especialista conclui que as Reclamantes satisfazem a segunda condição do art. 3 do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <coty.com.br> seja transferido para a Reclamante Coty Brasil Comércio Ltda.

Gabriel F. Leonardos

Especialista

Data: 26 de fevereiro de 2018

Local: Rio de Janeiro