

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Tommy Bahama Group, Inc. v. Belcher Farmacêutica do Brasil  
Caso No. DBR2022-0013

### **1. As Partes**

A Reclamante é Tommy Bahama Group, Inc., Estados Unidos da América, representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é Belcher Farmacêutica do Brasil, Brasil.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

O nome de domínio em disputa é <tommybahama.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 3 de outubro de 2022. Em 5 de outubro de 2022, 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. No dia 7 de outubro de 2022, 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.

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 3 de novembro de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de novembro de 2022. A Reclamada não apresentou defesa. Portanto, em 24 de novembro de 2022, o Centro decretou a revelia da Reclamada. Em 25 e 28 de novembro de 2022, a Reclamada enviou diversos e-mails ao Centro.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 6 de dezembro de 2022. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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

A Reclamante, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Tommy Bahama”, opera desde 1993 sob nome fantasia TOMMY BAHAMA, possui 136 lojas de varejo para comercializar vestuário, acessórios e móveis domésticos nos Estados Unidos da América e 22 lojas internacionais na Austrália, Canadá, Dubai e Japão. Além disso, a Reclamante possui uma rede de representantes independentes para a venda de vestuário, acessórios e móveis e opera 21 restaurantes nos Estados Unidos.

A Reclamante atua também como e-commerce sob nome de domínio <tommybahama.com>, criado em 31 de maio de 1996.

Segundo a Reclamante, a empresa obteve vendas consideráveis sob a Marca TOMMY BAHAMA. Nos exercícios de 2021, 2020, 2019 e 2018, as vendas líquidas de bens e serviços da marca alcançaram USD 724 milhões, USD 420 milhões, USD 676 milhões e USD 675 milhões, respectivamente. No Brasil, a soma dos exercícios de 2018 a 2022 resultou em USD 12 milhões.

Informa a Reclamante possuir diversos registros de marca em inúmeros países, conforme apontado no Anexo G, sendo o primeiro registrado em 2 de novembro de 1993 nos Estados Unidos, sob No 1,802,812.

No Brasil, a Reclamante é titular dos registros marcários TOMMY BAHAMA de nº 821817396, concedido pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em 31 de janeiro de 2017 (classe 25); de nº 829134174, concedido pelo INPI em 22 de fevereiro de 2012 (classe 27); de nº 829134182, concedido pelo INPI em 26 de agosto de 2014 (classe 16).

O nome de domínio em disputa, <tommybahama.com.br>, foi registrado pela Reclamada em 11 de agosto de 2012 e encontra-se inativo no presente momento.

A Reclamada não apresentou Defesa, deixando de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante alega que desde ao menos 1993 tem utilizado a marca TOMMY BAHAMA para comercializar artigos de vestuário e acessórios, que atualmente, possui 136 lojas nos Estados Unidos da América, 22 lojas internacionais e é titular do nome de domínio <tommybahama.com>, criado em 31 de maio de 1996, conforme demonstrado no Anexo H.

Alega ainda que (i) o nome de domínio em disputa reproduz a marca TOMMY BAHAMA integralmente, bem como o próprio nome de domínio <tommybahama.com>, e (ii) registrou a marca e seu nome de domínio muito antes do registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

A esse respeito, menciona que o acréscimo da terminação genérica de primeiro nível (gTLD) <.com> e da terminação de primeiro nível do código do país (ccTLD) <.br> não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão a entre marca e o nome de domínio em disputa.

Além disso, a Reclamante menciona os casos *Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras v. R. B. F. Cursos e Apostilas Aprovação*, Caso OMPI No. [DBR2013-0017](#); *Claro S/A v. R. B.*, Caso OMPI No. [D2012-0940](#), nos

quais o Centro entendeu que a reprodução integral da marca alheia “por si só, já é suficiente para potencialmente causar confusão”.

A Reclamante informa não possuir nenhuma relação com a Reclamada, tampouco ter conferido “qualquer licença, permissão ou outro direito” para que esta use ou registre qualquer nome de domínio que incorpore a marca TOMMY BAHAMA. Ademais, alega que não há qualquer indício de que a Reclamada seja conhecida pelo nome de domínio em disputa, ou de que tenha conduzido qualquer negócio sob o nome de domínio em disputa.

Alerta a Reclamante que o nome de domínio em disputa encontra-se inativo, inexistindo qualquer comunicação, publicidade ou oferta de serviços por parte da Reclamada, a fim de comprovar a utilização ou justificar a titularidade. Por fim, entende a Reclamante que não há razão para uma empresa farmacêutica registrar um nome de domínio representado por uma marca internacional do segmento de vestuário, a não ser “o objetivo de obter alguma vantagem indevida, criando situação de provável confusão com os produtos e serviços da Reclamante e infringindo os seus direitos marcários”.

## **B. Reclamada**

A Reclamada, devidamente notificada, não apresentou Defesa e, em seus e-mails enviados ao Centro após o comunicado de revelia se limitou a dizer que havia entrado em contato com os representantes da Reclamante para uma negociação sobre o nome de domínio em disputa.

## **6. Análise e Conclusões**

A análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado permite concluir que a Reclamação merece ser julgada procedente, pois: (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz a marca de titularidade da Reclamante, criando confusão com esta; e (ii) a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual foi registrado de má-fé, tendo em vista as circunstâncias de seu uso. Os fundamentos da decisão serão a seguir expostos.

### **A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento**

O nome de domínio em disputa, <tommybahama.com.br>, reproduz integralmente a marca TOMMY BAHAMAS, de titularidade de Reclamante, o que por si só é suficiente para potencialmente causar confusão no público consumidor. É o entendimento da Especialista que o acréscimo de terminação “.com” e a terminação de primeiro nível do código do país (ccTLD) “.br” não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição, aliás, reitera o entendimento de especialistas em vários casos julgados de acordo com o Regulamento. Ademais, a Reclamante já possui o registro e utiliza o nome de domínio <tommybahama.com>, o que aumenta sobremaneira a possibilidade de confusão.

Nesse sentido, são aplicáveis o art.7 (a) e seu parágrafo único (a) e (d) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa reproduz a marca TOMMY BAHAMAS de titularidade da Reclamante, registrada no INPI.

### **B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé**

Segundo o parágrafo único do art.7, parágrafo único, do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio:

- 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.

Entende a Especialista terem ficado configuradas no presente caso ao menos as hipóteses (a) e (d) do parágrafo único do art.7 do Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada do nome de domínio em disputa.

Como se pode ver na documentação que instrui a Reclamação, a Reclamada atua no ramo farmacêutico, sob denominação “Belcher”, o que indica que não há qualquer correlação entre o nome de domínio em disputa e o nome empresarial da Reclamada, além de possuírem atividades comerciais claramente distintas. Assim sendo, entende a Especialista que ao usar o nome de domínio em disputa desta forma, a Reclamada intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu website. Ademais, como se observa do e-mail juntado à Reclamação, na qual a Reclamada solicita o valor de BRL 71.370,31 para transferir o nome de domínio em disputa à Reclamante, restam configurados indícios de que a finalidade do registro do nome de domínio em disputa seria de vendê-lo para terceiros (ou para a Reclamante). Portanto, a Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único, do art.7 do Regulamento e art.4(b)(v)(2) das Regras.

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, esta Especialista decide que o nome de domínio em disputa <tommybahama.com.br> seja transferido para a Reclamante<sup>1</sup>.

*/Simone Lahorgue Nunes/*

**Simone Lahorgue Nunes**

Especialista

Data: 20 de dezembro de 2022

Local: Rio de Janeiro, Brasil

---

<sup>1</sup> De acordo com o art. 24 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.