

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC X P.M.D.E.

PROCEDIMENTO Nº ND-202317

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC, sociedade americana com sede em Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, USA, representada por sua advogada, com endereço no Rio de Janeiro – RJ, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

P.M.D.E., CPF 169.***.***-74, representado por sua advogada, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 18/set/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 03/mai/2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 03/mai/2023, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <bathandbodyworks.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre

o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 03/mai/2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <bathandbodyworks.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 08/mai/2023, a Secretaria Executiva intimou o Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 16/mai/2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao(s) Especialista(s) a ser(rem) nomeado(s) a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 16/mai/2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 19/mai/2023, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 07/jun/2023.

Em 15/jun/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 21/jun/2023, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 03/jul/2023 o Especialista nomeado emitiu a Ordem Processual nº 1 para:

(i) determinar que o Reclamado sane as irregularidades formais referidas nos itens I a III da Ordem Processual;

(ii) determinar o Reclamado presente, no prazo de 10 dias corridos, informações e documentos que comprovem que o Reclamado possuía direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio <bathandbodyworks.com.br> anteriores à data de notificação formal do presente procedimento, ou seja, 16.mai.2023, anexando todos os documentos que entender convenientes para o julgamento, bem como apresente “e) prova documental dos fatos alegados através dos meios legalmente admitidos pela legislação brasileira” conforme dispõe o Regulamento da CASD-ND no artigo 8.2.;

(iii) informar ao Reclamado que conforme o Regulamento SACI-Adm “Art. 26º. As decisões proferidas pelo procedimento do SACI-Adm serão publicadas, pelo NIC.br e instituições credenciadas, sem a identificação pessoal direta das Partes. Parágrafo único: Toda decisão publicada pelo NIC.br em seu website, será submetida ao procedimento de pseudonimização antes de sua publicação, ficando disponível somente os dados pessoais do advogado da Parte, se assim estes desejarem.” e que conforme o Regulamento da CASD-ND “10.15. As decisões proferidas pelo procedimento do SACI-Adm serão publicadas, pelo NIC.br e instituições credenciadas, sem a identificação pessoal direta das Partes. As decisões publicadas pela CASD-ND em seu website, serão submetidas ao procedimento de pseudonimização antes de sua publicação, ficando disponível somente os dados pessoais do advogado da Parte, se assim estes desejarem.”;

(iv) DETERMINAR que, decorridos os prazos acima descritos, a Secretaria desta CASD-ND intime a RECLAMANTE para que cada se manifeste, no prazo de 10 dias corridos, sobre as informações e documentos eventualmente juntados pelo Reclamado.

Em 12/jul/2023 o Reclamado apresentou manifestação à Ordem Processual nº 01, anexando documentos.

Em 14/jul/2023 a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou a Reclamante acerca da manifestação e documentos juntados pelo Reclamado.

Em 24/jul/2023 a Reclamante apresentou manifestação acerca da reposta do Reclamado.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, em sua Reclamação de 19/abr/2023, alega em suma que:

(a) é líder global no ramo de produtos de beleza, cuidados pessoais e fragrâncias para casa, contando com mais de 1800 lojas nos Estados Unidos Canadá, bem como mais de 427 franqueados internacionais, além de também possuir atuação online, sendo essa, desde a pandemia, uma das principais responsáveis por suas vendas;

(b) devido ao uso contínuo da marca BATH & BODY WORKS foi premiada em diversas categorias do *Fragrance Award*, premiação internacional responsável por eleger os melhores perfumes do ano, como exemplo nas categorias “Melhor Coleção para Banho e Corpo”, “Perfume Feminino”, e “Hall da Fama”;

(c) obteve junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial diversos registros para a marca BATH & BODY WORKS, dentre os quais:

- (a) 830165185, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em 28/07/2020, na classe 03, cobrindo “produtos para os cuidados pessoais e produtos de perfumaria, [etc] (doc. 05)”;
- (b) 830165207, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em 12/07/2021, na classe 35, cobrindo “serviços de loja a varejo de produtos para cuidados pessoais; serviços de encomenda postal e pela internet de produtos para cuidados pessoais.”

(d) por se tratar de empresa com atuação internacional, protegeu sua marca em vários países ao redor do mundo, p.ex. Estados Unidos da América (país de origem), bem Canadá, México, França e Reino Unido, dentre outros (doc. 07);

(e) utiliza o elemento característico “BATH & BODY WORKS” como parcela distintiva do seu nome empresarial há, pelo menos, uma década (vide doc. 01 e doc. 08);

(f) a Reclamante recentemente foi surpreendida com a notícia de que a Reclamada é detentora de um nome de domínio que reproduz integralmente a sua famosa marca, a saber, <bathandbodyworks.com.br>;

(g) a Reclamante usurpa outros direitos de propriedade intelectual, utilizando as mesmas marcas mista e figurativa da Requerente, bem como as imagens originais de seus produtos, que, provavelmente, retirou do site oficial da B&B, fazendo se passar por uma verdadeira licenciada nacional (doc. 09);

(h) a reprodução integral e o uso não autorizado da marca e nome empresarial “BATH & BODY WORKS” em nomes de domínio e/ou marcas pelo Reclamado violam os artigos 126, 129, 130, 131 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96); artigo 6º *bis* da Convenção da União de Paris; artigo 8º da Convenção de Paris e o artigo 1.163 do Código Civil Brasileiro; e artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal;

(i) haveria evidente malícia do Reclamado ao adotar, em seu domínio, deliberadamente, uma marca internacionalmente reconhecida para tentar atrair

visitantes e investidores sem o menor esforço, a partir de uma confusão e/ou falsa associação com o sinal distintivo da Reclamante (item 2.1 do Regulamento da CASD-ND).

A Reclamante, em manifestação posterior de 24/jul/2023, alega em suma que:

(a) a CASD-ND da ABPI é entidade credenciada para resolução de conflitos sobre nome de domínio, havendo validade e legalidade na adoção da presente via procedimental para a solução deste litígio, tendo em vista que:

(i) “o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o “.br” (SACI-Adm) foi instituído em 30 de setembro de 2010 com o objetivo de solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio “.br” e um terceiro que conteste a legitimidade do registro, através de um procedimento conduzido por instituições previamente aprovadas pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br)”;

(ii) “há três instituições credenciadas pelo NIC.br para processar e decidir controvérsias do SACI-Adm: a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), a Câmara de Comércio Brasil Canadá (CCBC) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que, na qualidade de provedoras do serviço de resolução administrativa de disputas, aplicam seus respectivos regulamentos aprovados pelo NIC.br, em consonância com o regulamento geral do SACI-Adm”;

(iii) “de acordo com as regras do SACI-Adm, qualquer pessoa que registrar um nome de domínio “.br” consente com os termos e condições do SACI-Adm ao firmar o contrato para registro, sujeitando-se a tal procedimento em caso de disputas.”;

(iv) “pessoa físicas ou jurídicas que tiverem direitos sobre uma marca, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou nome de domínio anterior são partes legítimas para ingressar com o procedimento no SACI-Adm contra o registro de um nome de domínio infrator”;

(b) “a Reclamante está devidamente representada no feito, bem como o Reclamado foi devidamente intimado e cientificado acerca do teor da reclamação, tendo em vista que a Reclamante arcou com o devido ônus de juntar aos autos procuração *ad judicium*, com a respectiva tradução juramentada, em que a B&B outorga poderes de representação para o escritório de direito Dannemann Siemsen Advogados, do qual a advogada signatária é integrante e onde consta seu nome expressamente” (vide And.1, Doc.01);

(c) “não procede a afirmação do Reclamado de que não lhe teria sido informado de quem seria a ‘autoria’ da reclamação ou lhe fornecido o ‘conteúdo’ e/ou ‘inteiro teor’ da referida ‘denúncia’,”, tendo em vista que o “e-mail enviado pela Secretaria Executiva da CSD/ABPI, no dia 16/05/2023, restou expressamente informado que se tratava de uma reclamação apresentada pela BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC, tendo por objeto o nome de domínio bathandbodyworks.com.br. Ademais, nessa mesma comunicação, o Reclamado é cientificado acerca de como obter acesso ao teor da Reclamação e respectiva documentação que a instruiu, inclusive com link de acesso direto ao website da CASD-ND (doc. 01).”;

(d) a tese do Reclamado de que “teria recebido uma ‘autorização’ da B&B para explorar a marca no Brasil, tendo em vista que, em contato realizado com a empresa, foi informado que a B&B não tinha interesse na abertura de uma franquia no Brasil” é “absurda” tendo em vista que:

- (1) “o chat de suporte ao cliente da não é o canal adequado e legitimado para se tratar de questões jurídicas e/ou negociais atinentes à esfera de direitos da companhia”;
- (2) “a B&B é, inequivocamente, única titular de seus direitos de propriedade intelectual e não concedeu qualquer tipo de autorização para que o Reclamado os utilizasse em seu nome, no Brasil ou em qualquer outro país do globo”;
- (3) “para manter o seu prestígio no mercado e a qualidade dos serviços prestados aos seus consumidores, possui um reduzidíssimo quadro de parceiros internacionais, criteriosamente selecionados para representar a marca frente a outros países”;
- (4) “o Reclamado não se encontra dentro deste seletíssimo grupo – como o mesmo admite em suas respostas – não podendo se admitir uma defesa com base em uma suposta autorização implícita para explorar marca alheia em território nacional”;
- (5) “o Reclamado ASSUME que conhecia o relevante fundo de comércio da B&B, e, ao adotar o nome da Reclamante em suas atividade empresariais, pretendia deliberadamente se passar pela empresa perante o mercado consumidor brasileiro, atraindo visitantes e investidores sem o menor esforço, a partir de uma CONFUSÃO E/OU FALSA ASSOCIAÇÃO com o sinal distintivo da Reclamante.”
[caixa alta no original]

(e) em recente decisão desta Câmara (ND202318), houve discussão meritória praticamente idêntica à tratada no presente feito, restando decidido pela i. Especialista Marianna Gomes Furtado de Mendonça “que o nome de domínio bathandbodyworksbrasil.com.br era capaz de causar confusão com as marcas registradas e nome empresarial da ora Reclamante,

tendo sido acolhidas as suas razões e determinada a transferência do referido domínio à Reclamante”;

(f) “que a Reclamante desconhece qualquer questão afeta ao nome de domínio www.moolp.com.br, de titularidade de [B. C. A.], desde 31/10/2021 – mencionado pelo Reclamado em sua 3ª Resposta – sendo certo que o referido nome de domínio em nada se relaciona à presente discussão ou afeta de qualquer forma o direito aqui discutido”.

b. Do Reclamado

O Reclamado, em sua Resposta de 19/abr/2023, alega em suma que:

(a) o registro de uma marca não é garantia de que o seu dono terá uso do endereço correspondente a ela na internet;

(b) para registrar um domínio na internet, a regra é o “first to file”, ou seja, o primeiro que registrar;

(c) de acordo com o princípio da especialidade, é possível a coincidência de marcas para produtos que não se confundem;

(d) antes de qualquer decisão sobre o registro do domínio “bathandbodyworks.com.br”, o Reclamado “tomou todo o cuidado, haja vista ter conversado (o que está documentado) com a própria empresa americana Bath & Body Works a fim de requerer um franquia de marca no Brasil, e receber uma resposta negativa pois a empresa não possui qualquer interesse de trazer a marca para o Brasil, tampouco franqueá-la, portanto,” o Sr. P. “não fez nada de ilícito ou ilegítimo, podendo, de tal forma, permanecer com o domínio em seu poder, pois as partes não disputam a mesma área de atuação no Brasil.”;

(e) o Reclamado, portanto, “é um terceiro de boa-fé”.

O Reclamado, em sua manifestação posterior de 12/jul/2023, alega em suma que:

(a) “[d]e acordo com o documento de página, observamos que, em conversa com a empresa BATH AND BODY WORKS, verificamos, em prova contundente que, o escritório Dannemann Siemsen não foi nomeado procurador da marca aqui no Brasil, tudo isso porque a empresa americana Bath and Body não possui advogado ou escritório de advocacia nomeado no Brasil. Seu time é todo americano, não tendo representação alguma no Brasil, portanto, se tem alguém agindo de má-fé, é a Reclamante.”;

(b) “sequer há uma procuração da empresa americana para o escritório em questão”;

(c) a “Reclamada por meio de sócio proprietário ora Reclamado, esta legalmente configuradas, pagando seus impostos de acordo com a lei, com a finalidade de importar os produtos da EMPRESA BATH AND BODY WORKS e quaisquer outros que assim decidir.”;

(d) a “Reclamada registou o domínio www.bathandbodyworks.com.br em 18/09/2017, após ter uma conversa com a empresa americana a fim de saber se era de interesse da marca abrir uma franquia no brasil e ter uma negativa como resposta, como a resposta obtida através do documento No anexo a esta resposta, portanto, não é de interesse das marca tirar, cancelar, congelar ou transferir o domínio para a sua utilização.”;

(e) em 21/05/2023, “a Reclamada, com a finalidade de preservar o nome de domínio da empresa de e-commerce Moolp, tentou registrar o domínio www.moolp.com.br, qual foi sua surpresa ao verificar que no dia 15/05/2023, esse domínio foi registrado em nome de [B. C. A.], não sabemos a que intuito, mas nos resta outra percepção que não seja a de prejudicar a reclamada”, motivo pelo qual a Reclamada teria registrado o domínio “www.moolpimport.com.br”;

(f) restou “demonstrada a ausência de má-fé pela reclamada, pois não litiga de má-fé aquele que busca a satisfação de seus direitos afrontados e ignorados”;

(g) “fundamentou seu legítimo interesse em relação ao nome de domínio questionado, de acordo com o Art. 2 do Regulamento da CASD-ND e no art. 7º do Regulamento do SACI-Adm”.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

A Reclamante, na abertura do Procedimento, deverá expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante (art. 7º caput do SACI-Adm), cumulado com a comprovação de existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 7º do SACI-Adm.

Preliminarmente, tendo em vista as alegações do Reclamado quanto a não nomeação pela Reclamante de procurador no Brasil e que a Reclamante não possuiria advogado ou escritório de advocacia nomeado no Brasil, não havendo uma procuração da empresa americana para o escritório em questão, cumpre esclarecer que a Reclamação foi instruída com procuração com poderes *ad judicium* nomeando advogados legalmente habilitados (And.1, Doc.01) para representá-la. Deste modo, tal alegação não deve ser acolhida.

Quanto às alegações do Reclamado sobre o acesso aos documentos relativos ao presente Procedimento, cumpre ressaltar que houve a devida intimação e ciência inequívoca, com as respectivas instruções de acesso ao sistema da CASD-ND (vide And. 10 com e-mail enviado pela Secretaria Executiva do CSD-ABPI do dia 16/mai/2023, no qual constava expressamente que se tratava de uma Reclamação apresentada pela BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT INC, tendo por objeto o nome de domínio <bathandbodyworks.com.br>). Nessa comunicação, o Reclamado é cientificado acerca de como obter acesso ao teor da Reclamação e respectiva documentação que a instruiu, inclusive com link de acesso direto ao website da CASD-ND. É ônus de cada parte realizar todas as medidas necessárias para efetivar o acesso aos sistemas disponibilizados, não se podendo permitir uma cegueira deliberada que prejudique todo o sistema instituído e regulamentado pelo SACI-Adm e CASD-ND e em pleno funcionamento em dezenas de outros casos.

Ainda assim, este Especialista emitiu a Ordem Processual nº 01, na qual, além de outras questões, foi novamente expressamente oportunizado ao Reclamado (item IV) “que apresente, no prazo de 10 dias corridos, informações e documentos que comprovem que o Reclamado possuía direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio <bathandbodyworks.com.br> anteriores à data de notificação formal do presente procedimento, ou seja, 16.mai.2023, anexando todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”; e que (item V) conforme dispõe o Regulamento da CASD-ND no artigo 8.2. “e) prova documental dos fatos alegados através dos meios legalmente admitidos pela legislação brasileira;”. De tal modo, considerando a resposta do Reclamado à Ordem Processual nº 01 em 12/jul/2023, considera-se prejudicada referida questão, e ainda que não estivesse prejudicada, a alegação seria integralmente improcedente com fundamento no art. 1º, §§1º-4º do Regulamento SACI-Adm.

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante alegou e comprovou que é titular de registros no Brasil perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de marcas nominativas para a expressão “BATH & BODY WORKS”, a saber:

- (1) Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro nº 830165185, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em 28/07/2020, na classe 03, cobrindo “produtos para os cuidados pessoais e produtos de perfumaria, a saber, perfumes, água de perfume, água de colônia, água de toalete, spray perfumado para o corpo, vapor perfumado para o corpo, água perfumada para o corpo; óleos essenciais; óleo para o corpo, esfoliantes para o corpo, talco para o corpo, creme hidratante para o corpo, sabonete líquido para o corpo, creme para o corpo, creme para o rosto, creme para os olhos, creme para os lábios, creme para cutícula, creme para as mãos, creme para os pés; espuma para o banho, gel para o banho, creme para o banho, óleo para o banho, pérolas para banho, sais de banho; esfoliantes para a pele; géis para os olhos, máscaras faciais, vapor facial, esfoliante para o rosto, banho de imersão para os pés; loção para o corpo, loção para as mãos, loção para o rosto, hidratantes para a pele, produtos não medicamentosos de limpeza facial, soro não medicamentoso para o rosto, produtos não medicamentosos de limpeza para as mãos; sabonete para o corpo, sabonete para o rosto, sabonete para as mãos; desodorantes e antitranspirantes para uso pessoal; loção auto bronzeadora, loção bronzeadora, protetor solar, loção para bronzeamento; xampu e condicionador para cabelo, gel modelador para cabelo, laquê para cabelos.” (And.1, Doc.05);
- (2) Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro nº 830165207, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em 12/07/2021, na classe 35, cobrindo “serviços de loja a varejo de produtos para cuidados pessoais; serviços de encomenda postal e pela internet de produtos para cuidados pessoais.” (And.1, Doc.06);

A Reclamante também alegou e comprovou (And. 1, Doc.07) que protegeu a marca em vários países ao redor do mundo, p.ex. Estados Unidos da América (país de origem), Canadá, México, França e Reino Unido. Referidos registros incluem marcas requeridas desde 1992 e vigentes por longo período, demonstrando uma conduta ativa e diligente na proteção da marca “BATH & BODY WORKS”.

A Reclamante também alegou e comprovou (And. 1, Docs. 01 e 08) que é titular do nome empresarial “BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT, INC.” há mais de 10 anos, o que lhe confere a proteção do artigo 8º da Convenção da União de Paris (Decreto nº 75.572/1975): “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

O Nome de Domínio em disputa <bathandbodyworks.com.br> é praticamente idêntico ou no mínimo suficientemente similar para criar confusão com a marca “BATH & BODY WORKS” e/ou nome empresarial “BATH & BODY WORKS BRAND MANAGEMENT, INC.” da Reclamante.

A única diferença entre o núcleo do Nome de Domínio e as marcas registradas é a utilização do caractere especial “&” (“e comercial”) e no espaçamento entre as palavras, resultando nas seguintes grafias: “bathandbodyworks” vs “bath & body works”.

Contudo, espaços entre palavras e o caractere especial “&” não fazem parte dos caracteres registráveis para nomes de domínio conforme as regras do NIC.br (Caracteres válidos são letras de "a" a "z", números de "0" a "9", o hífen, e os seguintes caracteres acentuados: à, á, â, ã, é, ê, í, ó, ô, õ, ú, ü, ç), bem como referido caractere especial “&” tem justamente o significado de “and” (“e” na língua portuguesa”).

Desse modo, a semelhança é indubitável, e na realidade é tida como fato incontroverso, porquanto admitido pelo próprio Reclamado em suas Respostas quando ele afirma que teria interesse em requerer uma franquia da marca no Brasil:

Resposta de 19/mai/2023 (And. 11 de 01/jun/2023):

“antes de qualquer decisão sobre o registro do domínio ‘bathandbodyworks.com.br’, o Reclamado ‘tomou todo o cuidado, haja vista ter conversado (o que está documentado) com a própria empresa americana Bath & Body Works a fim de requerer um franquia da marca no Brasil, e receber uma resposta negativa pois a empresa não possui qualquer interesse de trazer a marca para o Brasil, tampouco franqueá-la, portanto, [...]”

Resposta de 12/jul/2023 (14/jul/2023):

a “Reclamada registrou o domínio www.bathandbodyworks.com.br em 18/09/2017, após ter uma conversa com a empresa americana a fim de saber se era de interessa da marca abrir uma franquia no brasil e ter uma negativa como resposta, como a resposta obtida através do documento [...]”

Embora o Reclamado com base em uma conversa via “chat” (vide And. 15, “chat Bath & Body.pdf”), afirme que “as partes não disputam a mesma área de atuação no Brasil” haja

vista que a Reclamante não possuiria “qualquer interesse de trazer a marca para o Brasil, tampouco franqueá-la, portanto,” o Sr. P. não teria feito “nada de ilícito ou ilegítimo”, tal suposto desinteresse em “trazer a marca para o Brasil” não se coaduna com o fato objetivo da Reclamante possuir dois registros de marcas vigentes no Brasil perante o INPI (Registro nº 830165185, com prioridade de 09/jan/2009 e concedido em 28/jul/2020 e Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro nº 830165207, com prioridade de 09/jan/2009 e concedido em 12/jul/2021).

Outro ponto que merece destaque é que ainda que se admita que o referido “chat” (vide And. 15, “chat Bath & Body.pdf”) fosse legítimo e tivesse poderes para representar a Reclamante em tão importante ato de franqueamento e/ou licenciamento de marca no Brasil, observa-se que a resposta dada no “chat” foi meramente no sentido de que a Reclamante “não poderá abrir uma loja nesse momento em outro país” (“*we won't be able to open the store right now in other country*”) e que a Reclamante “não possui escritório disponível no Brasil atualmente” (“*there is not office available in Brazil currently*”). Tais respostas não tem o condão de automaticamente levar à conclusão de que a Reclamante não tem interesse ou não está exportando para o Brasil e/ou realizando vendas no Brasil por outros meios, tais como lojas físicas ou virtuais de terceiros (p.ex.: redes varejistas, *marketplaces*, etc.), os quais não demandariam necessariamente a existência de uma loja física ou virtual própria ou a existência de um escritório no Brasil. Mais ainda, as respostas foram expressas em afirmar que “agora” e “atualmente” não há loja ou escritório no Brasil, não excluindo a possibilidade de ter no futuro.

Desta feita, o Reclamante demonstrou possuir direitos conforme art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND e o art. 7º do Regulamento SACI-Adm, alíneas “a” e “c”:

“Art. 7º. O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, 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 [...]
- 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.”

Tal conclusão é corroborada pela jurisprudência da CASD-ND, em especial o caso Procedimento N° ND-202318, envolvendo a própria Reclamante que reivindicava o nome de domínio “<bathandbodyworksbrasil.com.br>” que estava em posse de terceiro:

“Além disso, comprovou, também, ser titular de diversos registros marcários internacionais para essa mesma marca, bem como de nome empresarial cujo sinal distintivo é justamente o termo “BATH & BODY WORKS”, todos registrados em datas anteriores ao registro do Nome de Domínio, de tal modo que detém a anterioridade sobre o sinal que compõe o Nome de Domínio.

Sendo assim, verifica-se que o Nome de Domínio é uma clara reprodução integral da marca e nome empresarial da Reclamante, apenas com a mudança do termo “&” para “and”, os quais possuem o mesmo significado, além da adição do termo de uso comum “Brasil”, que se trata tão somente de uma referência territorial. Nesse sentido, o Nome de Domínio configura-se como plenamente suscetível de causar confusão indevida entre os usuários da internet.”

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante possui legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio conforme o art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, tendo em vista que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; e o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento ou nome o qual o Reclamante tem anterioridade.

Tal conclusão é corroborada pela jurisprudência da CASD-ND, em especial o caso Procedimento N° ND-202318, envolvendo a própria Reclamante que reivindicava o nome de domínio <bathandbodyworksbrasil.com.br>, análogo ao presente caso em que o Nome de Domínio em disputa é <bathandbodyworks.com.br>.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

Ao que parece, a fundamentação do Reclamado acerca de seu direito ou interesse legítimo sobre o Nome de Domínio em disputa reside na alegação de que “tomou todo o cuidado, haja vista ter conversado (o que está documentado) com a própria empresa americana Bath & Body Works a fim de requerer um franquia de marca no Brasil, e receber uma resposta negativa pois a empresa não possui qualquer interesse de trazer a marca para o Brasil, tampouco franqueá-la, portanto,” o Sr. P. “não fez nada de ilícito ou ilegítimo, podendo, de tal forma, permanecer com o domínio em seu poder, pois as partes não disputam a mesma área de atuação no Brasil.”.

Assim, na medida em que a Reclamante supostamente não teria interesse “em trazer a marca para o Brasil”, poderia o Reclamado registrar o respectivo Nome de Domínio com base no princípio “*first to file*” (primeiro que registrar).

Com relação ao argumento do Reclamado baseado no princípio “*first to file*”, ou mais precisamente “*first come, first served*” – segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro – cumpre salientar que tal princípio, por si só, não impede que terceiros venham a contestar a validade do registro efetivado, conforme assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio *first come, first served*, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado vigor no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator.” (REsp 1804035/DF, 2019/0075735-8, Min. Nancy Amrighi, 3ª Turma, DJe 28.jun.2019)
(grifos nossos)

Portanto, o princípio “*first come, first served*”, não é absoluto e deve ser cotejado em face dos demais elementos constantes dos autos. No presente caso, a alegação – ou interpretação – do Reclamado de que a Reclamante não teria interesse em trazer a marca para o Brasil conforme informações constantes de um “*chat*” não se coaduna com o fato objetivo de a Reclamante possuir dois registros de marcas vigentes no Brasil perante o INPI (Registro nº 830165185, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em 28/07/2020 e Marca Nominativa “BATH & BODY WORKS” - Registro nº 830165207, com prioridade de 09/01/2009 e concedido em 12/07/2021).

O próprio fato de o Reclamado alegar que entrou em contato com a Reclamante implica confissão de que tinha conhecimento da existência da empresa “BATH & BODY WORKS” e seu desejo em explorar referida marca no Brasil. Portanto, não se trata de mera coincidência acidental de marcas, mas verdadeiro intuito de se utilizar da marca da

Reclamante, cujos registros no Brasil perante o INPI não foram objeto de caducidade¹ e, portanto, permanecem vigentes e produzindo efeitos jurídicos.

Nesse diapasão, vale citar caso análogo julgado por esta CASD-ND (PROCEDIMENTO N° ND202312):

“A Reclamante alegou e provou ser titular dos registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” na classe 05, depositadas em 05 de maio de 2000, atendendo ao quanto requerido pela alínea (a) do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e também pela alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Apesar da decisão de caducidade declarada pelo INPI, esta Especialista verificou que **a Reclamante apresentou recurso contra tal decisão**, que se encontra pendente de análise pelo INPI. **Dessa forma, até a presente data, os registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” da Reclamante permanecem válidos.**

Ademais, na data de registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, isto é, em 15 de julho de 2020, os registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” da Reclamante ainda não haviam sofrido caducidade, sendo a mesma requerida apenas em 17 de novembro de 2020 e declarada, inicialmente, pelo INPI, em 20 de abril de 2021.

Deste modo, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que o termo “NATROL” integra não só o seu nome empresarial, desde 2014, conforme comprovado por meio de documentos societários da Reclamante, como também seu nome de domínio e registros de marca anterior, registrados em 2010 e 1996, respectivamente.

O Nome de Domínio reproduz o principal elemento do nome de domínio anterior <natrol.com> registrado pela Reclamante, bem como com o nome empresarial “Natrol, LLC” e a marca “NATROL”, sendo incapaz, portanto, de conferir distintividade ao nome de domínio em disputa.” [grifos nossos]

¹ Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/1996)

Art. 142. O registro da marca extingue-se: [...] III - pela caducidade; [...].

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse **se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão**, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

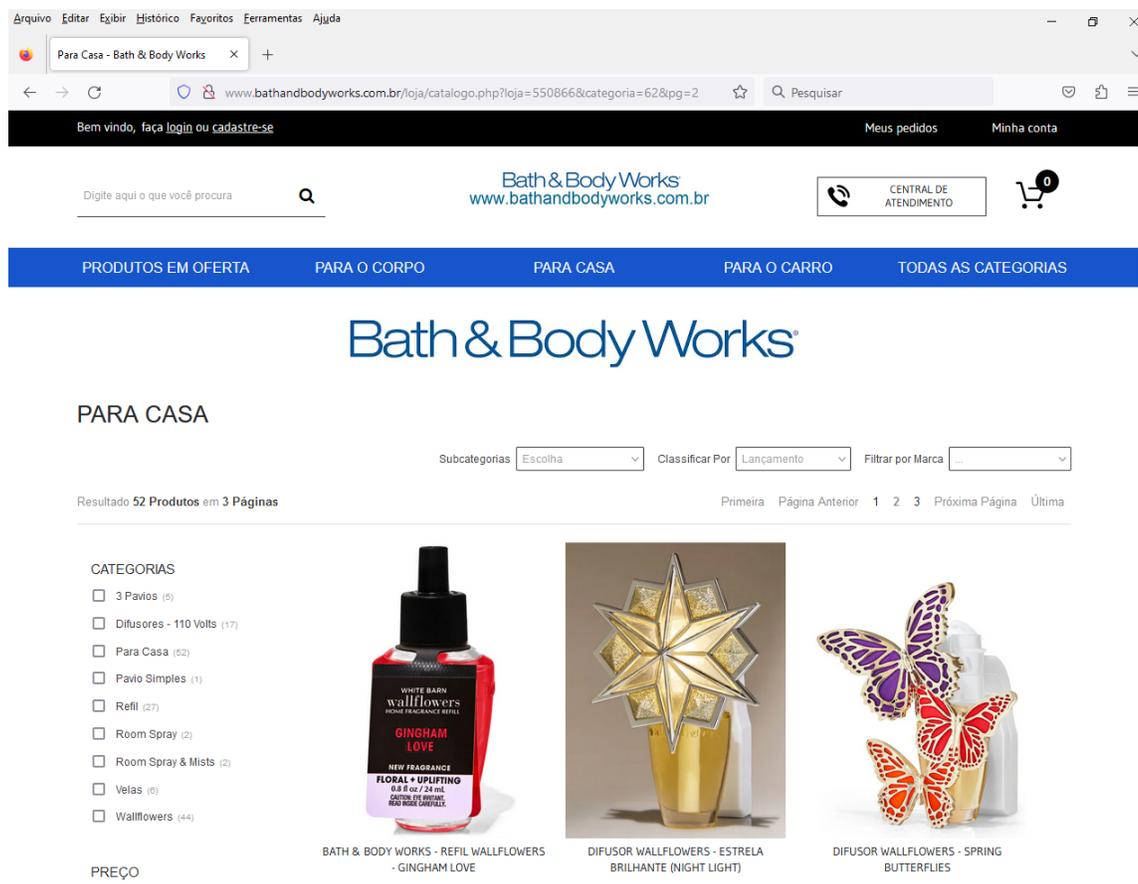
Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

Se mesmo em um caso no qual houve declaração de caducidade com recurso pendente de julgamento pelo INPI o registro de marca permanece válido produzindo efeitos, mais grave ainda é a situação do presente caos em que sequer houve comprovação de que o Reclamado teria protocolado pedido de caducidade.

Outrossim, o Reclamado não apresentou qualquer outra prova de que tenha requerido perante o INPI uma ou mais marcas envolvendo a expressão “BATH AND BODY WORKS” ou “BATH & BODY WORKS” para sustentar a tese de que possuiria algum direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio. Não obstante não ter comprovado tal fato, ao acessar o site existente em tal Nome de Domínio percebe-se que o Reclamado utiliza o símbolo “®” ao lado da marca “BATH & BODY WORKS” em duas instâncias, com a mesma apresentação visual da Reclamante:



Primeira instância: topo superior central da página:

Bath & Body Works®
www.bathandbodyworks.com.br

Segunda instância: centro-alto da página:

Bath & Body Works®

O uso do símbolo “®” indica justamente se tratar de marca registrada, que deve ser presumido como ciência pelo Reclamado de que a marca estaria registrada, e, portanto, não poderia ser utilizada sem o consentimento expresso e inequívoco da Reclamante. As circunstâncias dos autos demonstram, portanto, que a real intenção do Reclamado, conhecendo o relevante fundo de comércio da Reclamante, era de deliberadamente se aproveitar da reputação da marca, atraindo o público consumidor ao seu site a partir de uma confusão ou associação com o sinal distintivo da Reclamante.

Desta feita, conforme o art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm, o Reclamado não demonstrou que reúne direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa.

- d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

De acordo com art. 7º., parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm, para os fins de comprovação de que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Conforme exposto nos tópicos anteriores mais acima, há robusto conjunto probatório nos autos no sentido que ao usar o Nome de Domínio, o Reclamado “está intencionalmente tentando atrair 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, símbolo e afins, do Reclamante”, configurando a hipótese da alínea “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm.

A tese do Reclamado de que o contato via “*chat*” implicaria autorização de uso da marca no Brasil não corresponde com o próprio conteúdo da troca de mensagens que meramente informa que a Reclamante não possui escritório no Brasil atualmente e não tem interesse de abrir uma loja nesse momento, o que não significa que a Reclamante não esteja de fato utilizando a marca no Brasil por outros meios (ou que poderá abrir um escritório em um loja no futuro), nem que tenha autorizado o Reclamado a utilizar referida marca no Brasil, muito menos a realizar registros em quaisquer órgãos ou instituições.

Ao contrário, a Reclamante alegou e comprovou que possui registros de marca no Brasil plenamente vigentes, não havendo qualquer notícia de contestação ou sequer protocolo de pedido de caducidade pelo não uso das marcas, o que demonstra inequivocadamente seu interesse em proteger a marca no Brasil. Além disso, a expressão compõe o núcleo de seu nome empresarial, bem como de diversos registros de marcas em outros países. Aplica-se ao caso em tela, por conseguinte, a proteção conferida pelos artigos 126, 129, 130, 131 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96); artigo 6º bis da Convenção da União de Paris; artigo 8º da Convenção de Paris e o artigo 1.163 do Código Civil Brasileiro; e artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal.

Ademais, a Reclamante demonstrou que além e receber diversos prêmios em seu segmento, também é líder global no ramo de produtos de beleza, cuidados pessoais e fragrâncias para casa, contando com mais de 1800 lojas nos Estados Unidos Canadá, bem como mais de 427 franqueados internacionais, além de também possuir atuação online, sendo essa, desde a pandemia, uma das principais responsáveis por suas vendas. Tais

fatos não foram objeto de contestação pelo Reclamado, que ao contrário, alegou justamente que possuía interesse em se tornar franqueado da marca, o que demonstra ciência e interesse em se utilizar do fundo de comércio da Reclamante.

Frise-se também que a situação dos presentes autos procedimento é praticamente idêntica ao do Procedimento ND-202318 relativo ao nome de domínio <bathandbodyworksbrasil.com.br> (que era redirecionado ao nome de domínio “cheirodeanjo.com.br”), sendo de assaz valia colacionar alguns extratos da decisão da i. Especialista Marianna Gomes Furtado de Mendonça, que se aplicam *mutatis mutandis* ao presente caso:

Pg.8:

Ao acessar o conteúdo do nome de domínio <cheirodeanjo.com.br>, verifica-se que a Reclamada está fazendo amplo uso da marca da Reclamante, inclusive se passando por ela, como se fosse uma revendedora ou uma licenciada da Reclamante no Brasil, vendendo seus produtos:



Pg.9:

-
-
-
-
-
-
-
-

BATH&BODYWORKS ORIGINAIS A PRONTA ENTREGA.



SEUS PRODUTOS BATH&BODYWORKS COM OS MELHORES PREÇOS, ENVIAMOS PARA TODO BRASIL



Bath & Body Works Brasil

Por mais de 20 anos, criamos os aromas que fazem você sorrir.

Quer esteja a comprar produtos de higiene corporal perfumados ou uma vela de 3 pavios, temos centenas de produtos de qualidade perfeitos para tratar a si ou a outra pessoa.



Conforme se verifica acima, ao acessar o website <www.cheirodeanjo.com.br/sobrenos>, o consumidor se depara com a seguinte descrição: “Por mais de 20 anos, criamos os aromas que fazem você sorrir. Quer esteja a comprar produtos de higiene corporal perfumados ou uma vela de 3 pavios, temos centenas de produtos de qualidade perfeitos para tratar a si ou a outra pessoa.”. Destaca-se que tal descrição está acompanhada da

Pg.10:

marca da Reclamante com a adição do termo “Brasil”, insinuando a Reclamada, mais uma vez, ser a vendedora oficial da Reclamante no país.

Resta evidente, portanto, que o que pretende a Reclamada é se passar pela Reclamante perante o público consumidor, de modo a atrair a sua clientela, criando uma situação de provável e extremamente possível confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Dessa forma, restou comprovada a má-fé da Reclamada no registro do Nome de Domínio em disputa, já que presente no caso a hipótese prevista pelo art. 7º, parágrafo único, (d), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Conforme se percebe da leitura dos extratos acima, as conclusões da i. Especialista no Procedimento ND-202318 são plenamente aplicáveis ao presente caso, na medida em que os casos guardam ampla similaridade fática e jurídica. Nesse sentido, é forçoso concluir que o Nome de Domínio foi registrado e/ou está sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Quanto a alegação do Reclamado relativo ao nome de domínio <moopl.com.br> ter sido registrado em nome de terceira pessoa, o que levou o Reclamado a registrar o domínio <mooplimport.com.br>, o Reclamado não apresentou comprovação acerca de conexão ou pertinência para o presente caso, sendo incabível realizar qualquer conjectura nos limites do presente procedimento.

2. Conclusão

Os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o Nome de Domínio, logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra em ao menos nas hipóteses elencadas pelo art. 7º, (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1., (a) e (c) do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio <bathanbodyworks.com.br> ser transferida à Reclamante, ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com o art. 4.2, (g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 6º (f) do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 7º, (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1., (a) e (c), e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e

determina que o Nome de Domínio em disputa <bathanbodyworks.com.br> seja transferido à empresa DOMAIN NAMES S/C LTDA. – ME, pessoa jurídica de direito privado brasileira, registrada no CNPJ sob o nº 04.111.814/0001-54, com sede na Rua Muniz Barreto, 366, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, tendo em vista se tratar a Reclamante de Pessoa Jurídica Estrangeira, de acordo com os arts. 4.2, (g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND e do art. 6º, (f) do Regulamento SACI-Adm.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo 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 Especial.

Curitiba, 10 de agosto de 2023

Marcio Merkl
Especialista