

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

PUIG FRANCE X P. S. H. M.

PROCEDIMENTO Nº ND-202370

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PUIG FRANCE, pessoa jurídica estrangeira, registrada sob nº 380 681 833, com sede à 65-67 Avenue des Champs-Élysées, 75008, Paris, França, representado por Cássio Nogueira Garcia Mosse, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

P. S. H. M., inscrito no CPF sob o nº 139.***.***-59, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 05 de novembro de 2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 13 de dezembro de 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.

Na mesma data, 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, 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.

Ato contínuo, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. 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 19 de dezembro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda nessa data, 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 23 de janeiro de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e, em decorrência disso, o Nome de Domínio não seria congelado. Em 29 de janeiro de 2024, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 31 de janeiro de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 06 de fevereiro de 2024, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, que atua no ramo de beleza e *fashion* desde 1914, alega possuir diversos registros e um pedido de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para a marca JEAN PAUL GAULTIER, sendo a marca conhecida tanto em âmbito nacional quanto internacional.

Em atenção ao depósito e registros de suas marcas, afirma a Reclamante que houve a violação marcária na composição do Nome de Domínio, de modo que os consumidores seriam levados a crer que o site é relacionado com os produtos da Reclamante.

A Reclamante expõe ainda que, o Nome de Domínio redireciona o usuário a uma página que se encontra fora do ar, fator que evidencia a má-fé com que o Reclamado efetuou o registro do Nome de Domínio, caracterizando *passive holding*.

Nesse sentido, a Reclamante relata que o Reclamado não possui legitimidade sobre o Nome de Domínio, visto que não possui pedidos ou registros de marca correspondentes, de modo que estaria se utilizando do Nome de Domínio apenas para aproveitar-se da fama e do prestígio da marca da Reclamante.

Ademais, a Reclamante relata que o Reclamado levantou a possibilidade de venda do Nome de Domínio em sua contranotificação e em mensagem trocada posteriormente, o que caracterizaria sua má-fé.

Por fim, considerando a semelhança entre o Nome de Domínio e as marcas da Reclamante, a Reclamante requer a transferência do Nome de Domínio para ela.

b. Do Reclamado

O Reclamado deixou de cumprir o prazo indicado na notificação de Início de Procedimento Administrativo para a apresentação de sua resposta, de modo que restou configurada sua revelia nesse procedimento.

Todavia, o Reclamado apresentou manifestação extemporânea na qual alegou que o registro de domínio não garante a titularidade sobre a marca ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, visto que, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem configura violação do direito de propriedade industrial.

O Reclamado afirmou ainda que o Nome de Domínio registrado por ele nunca foi utilizado para comercialização de qualquer produto semelhante aos produtos da Reclamante, bem como, conforme teria ficado demonstrado pela própria Reclamante o site está fora do ar, ou seja, não estaria sendo utilizado para qualquer tipo de comercialização de produto, o que afasta qualquer indício de concorrência desleal.

Por fim, o Reclamado defendeu que, em vista do princípio da especialidade, haveria possibilidade de coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular. Nesse sentido, segundo o Reclamado "*... ainda que a Notificante [leia-se Reclamante] detenha a propriedade da marca "Jean Paul Gaultier" junto ao INPI, tal registro não obsta que outra pessoa, pertencente a ramo de atividade distinto, detenha a titularidade da expressão no âmbito da Internet*".

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, importante esclarecer que a presente Reclamação foi apreciada e decidida com base nos fatos e nas provas apresentadas, nos termos dos artigos 8.4 e 10.2 do Regulamento CASD-ND e do artigo 5º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob ".br" – SACI-Adm ("**Regulamento SACI-Adm**").

O Regulamento SACI-Adm estabelece que:

"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

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em

seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.”.*

Além disso, o Regulamento CASD-ND dispõe o seguinte:

“2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou

(b) 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) 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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 ou afins, do Reclamante.”.

No mérito desta Reclamação, verifica-se que:

- a) O Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 05 de novembro de 2016;
- b) A Reclamante é titular de diversos registros e um pedido de registro de marcas nominativas e mistas contendo a expressão “JEAN PAUL GAULTIER” junto ao INPI;
- c) A marca JEAN PAUL GAULTIER, registrada pela Reclamante, é amplamente reconhecida tanto em âmbito nacional quanto internacional;
- d) O legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio foi comprovado nos autos desse procedimento, conforme preceituam a alínea (c) do artigo 6º do Regulamento SACI-Adm e a alínea (d) do artigo 4.2 do Regulamento CASD-ND;

- e) O Reclamado, em sua manifestação extemporânea e nas mensagens trocadas com o procurador da Reclamante, não demonstrou o uso legítimo, confirmou que o Nome de Domínio não está sendo utilizado e reconheceu que a Reclamante detém a titularidade da marca perante o INPI.
- f) Pela documentação juntada foi possível constatar que o Reclamado ofereceu o Nome de Domínio para venda em ao menos 2 (duas) oportunidades.

Em consonância com os apontamentos ora expostos, constatou-se que o Nome de Domínio em questão utiliza das marcas da Reclamante para composição da expressão registrada junto ao NIC.br, configurando assim a hipótese prevista na alínea (a) do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de duas decisões desta CASD-ND acerca dos nomes de domínio <oxxo.com.br> e <fortbrasreboques.com.br>, proferidas, respectivamente, nos procedimentos ND201526, ND201725 e ND202118:

"A ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS DEMAIS RECLAMADOS. NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO PASSÍVEL DE CRIAR CONFUSÃO COM MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA DE TITULARIDADE DAS RECLAMANTES. MARCA DAS RECLAMANTES REGISTRADAS ANTERIORMENTE NO INPI. ATUAÇÃO DO RECLAMADO NA MESMA ÁREA DE ATUAÇÃO DAS RECLAMANTES. **TRATATIVAS PARA VENDA DO NOME DE DOMÍNIO. INTUITO DE LUCRO. VERIFICADA A MÁ-FÉ DO RECLAMADO.** DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO EM FAVOR DAS RECLAMANTES. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2.1 'b', 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, 'a', 10.9 DO REGULAMENTO DA CASD-ND." (grifos da Especialista)

NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE. MANIFESTAÇÃO TARDIA E DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO QUE GERA CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR NA VENDA DE PRODUTOS DA RECLAMANTE. TENTATIVA DE SE CONFUNDIR COM A RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO SEM QUALQUER PÁGINA ATIVA QUANDO DA ANÁLISE PELO ESPECIALISTA. ADMITIDA PELA RECLAMADA E INCONTROVERSA A COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DA RECLAMANTE E DE CONCORRENTES SOB O NOME DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ACORDO OU AUTORIZAÇÃO PARA USO DO NOME DE DOMÍNIO CONTENDO MARCA DA RECLAMANTE. COMUNICAÇÕES SOBRE PARCERIA COMERCIAL SÃO POSTERIORES À DATA DE REGITRO DO NOME DE DOMÍNIO. CIÊNCIA ANTERIOR AO REGISTRO DO DOMÍNIO DA EXISTÊNCIA DOS PRODUTOS DA RECLAMANTE E RESPECTIVA MARCA. EMPRESAS QUE CONCORREM. RISCO DE ERRO OU CONFUSÃO AO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A ESCOLHA DO NOME DE DOMÍNIO. INTENÇÃO DE LUCRO AO ATRAIR USUÁRIOS DA INTERNET. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NOMES DE DOMÍNIO DIFERENTES JÁ REGISTRADOS. ALEGAÇÃO NÃO CONTROVERTIDA DE QUE A RECLAMADA ATENDE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS SE IDENTIFICANDO COMO A RECLAMANTE. **PROPOSTA DE COMPRA DO DOMÍNIO QUE DENOTA PRETENSÃO DA RECLAMADA EM REGISTRAR O NOME DE DOMÍNIO PARA VENDÊ-LO À RECLAMANTE.** ARTIGOS 2.1 “a” E 2.2 “a” E “d”. (grifos da Especialista)

"NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO E CAPAZ DE CAUSAR CONFUSÃO COM MARCA ANTERIOR DA RECLAMANTE, DE ALTO RENOME NO MÉXICO, CHILE E COLÔMBIA. **INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES OU AUTORIZAÇÃO DA RECLAMANTE PARA USO DA MARCA PELO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA DIREITOS OU LEGÍTIMOS INTERESSES DO RECLAMADO.** PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA MISTA DOIS DIAS APÓS RECEBER NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA RECLAMANTE. **SUGESTÃO DO RECLAMADO DE VENDA POR PREÇO EXORBITANTE. RECLAMADO INCAPAZ DE ARTICULAR AS RAZÕES DA ESCOLHA OU EVIDENCIAR PREPARATIVOS PARA O USO DO SINAL. IMPROBABILIDADE DE QUALQUER USO DE BOA-FÉ. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING CARACTERIZADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.** APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘a’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND." (grifos da Especialista)

Com relação à má-fé, restou claro que o Nome de Domínio não está sendo utilizado pelo Reclamado, o que em conjunto com as alíneas “a” a “f” do mérito desta fundamentação já configuraria a má-fé. Ressalte-se, ficou constatado que o registro do Nome de Domínio se deu com intuito de venda.

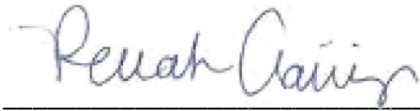
Assim, resulta patente que o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado denota objetivo de venda razão pela qual caracterizada a hipótese previstas na alínea (a) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, e na alínea (a) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto na alínea (a) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio seja transferido a quem a Reclamante indicar, conforme determina o disposto no artigo 1º, §1º e no artigo 24º do Regulamento SACI-Adm e nos artigos 10.9 e 4.3 do Regulamento CASD-ND.

A 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.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2024.



Renata Ciampi
Especialista