

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Yves Saint Laurent v. N [REDACTED] T [REDACTED]

Caso No. DBR2024-0031

1. As Partes

A Reclamante é Yves Saint Laurent, França, representada por IP Twins, França.

O Reclamado é N [REDACTED] T [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <saintlaurent.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 4 de outubro de 2024. Em 4 de outubro de 2024, 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 2024, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o 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 21 de outubro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 10 de novembro de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa de forma tempestiva. Portanto, em 11 de novembro de 2024, o Centro decretou a revelia do Reclamado. No dia 12 de novembro de 2024, o Reclamado enviou comunicação, via e-mail, ao Centro, anexando sua Defesa.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 13 de novembro de 2024. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em 18 de novembro de 2024 o Especialista contatou o Centro e solicitou, nos termos do art. 18 do Regulamento, para que fosse oficiado o NIC.br para que disponibilizasse a lista completa dos demais nomes de domínio registrados pelo Reclamado.

No dia 20 de novembro de 2024, o Centro transmitiu ao Especialista a resposta do NIC.br compreendendo a relação de demais nomes de domínio registrados pelo Reclamado.

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, fundada em 1961 pelo costureiro Yves Saint Larent, atua no mundo da moda, comercializando artigos do vestuário, artigos de couro, sapatos e joias, tendo obtido uma receita de EUR 1,7 bilhão em 2020 e EUR 2,5 bilhões em 2021. Presente em diversos países do mundo, possui a Reclamante, no Brasil, três lojas, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

É a Reclamante titular de diversos registros para a marca SAINT LAURENT dentre os quais:

- registro da União Européia nº 011445905 para a marca nominativa SAINT LAURENT, depositado em 7 de dezembro de 2012, registrado em 29 de abril de 2013, e vigente até 7 de dezembro de 2032, nas classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 34, 35, 37, 41, e 43;

- registro internacional nº 1462603 para a marca nominativa SAINT LAURENT, registrado em 12 de setembro de 2018, e vigente até 12 de setembro de 2028, nas classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, e 42,;

- registro brasileiro nº 840584814 para a marca nominativa SAINT LAURENT, depositado em 19 de julho de 2013, registrado em 19 de abril de 2016, e vigente até 19 de abril de 2026, na classe 9;

- registro brasileiro nº 840584822 para a marca nominativa SAINT LAURENT, depositado em 19 de julho de 2013, registrado em 19 de abril de 2016, e vigente até 19 de abril de 2026, na classe 14;

- registro brasileiro nº 840584830 para a marca nominativa SAINT LAURENT, depositado em 19 de julho de 2013, registrado em 19 de abril de 2016, e vigente até 19 de abril de 2026, na classe 18;

- registro brasileiro nº 840584865 para a marca nominativa SAINT LAURENT, depositado em 19 de julho de 2013, registrado em 19 de abril de 2016, e vigente até 19 de abril de 2026, na classe) 25; e,

- registro brasileiro nº 909300720 para a marca nominativa SAINT LAURENT, depositado em 27 de abril de 2015, registrado em 22 de agosto de 2017, e vigente até 22 de agosto de 2027, na classe35.

O nome de domínio em disputa, <saintlaurent.com.br>, foi registrado em 18 de agosto de 2022 e não possui página ativa a ele relacionada.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Afirma a Reclamante ser uma das marcas de moda mais importantes do mundo, tendo sido a primeira marca de alta costura a lançar com sua coleção "Rive Gauche", em 1966, o conceito de artigos prontos para

vestirem o público feminino (*prêt-à-porter*), tendo, ao longo dos anos, seus estilos inovadores se tornado referências culturais e artísticas icônicas e seu fundador, o costureiro Yves Saint Laurent, obtido o reconhecimento como um dos mais importantes *designers* de moda do século XX.

De acordo com a Reclamante, desde 2012, SAINT LAURENT designa sua linha de artigos do vestuário *prêt-à-porter*, e seus produtos são distribuídos em todo o mundo, em todos os continentes.

Ainda de acordo com a Reclamante, o nome de domínio em disputa seria idêntico às marcas listadas no item 4 acima, que são anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

Ademais, sustenta a Reclamante que o Reclamado não deve ser considerado como tendo direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa pelas seguintes razões: (i) o uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado não demonstra qualquer ligação a uma oferta de boa-fé de bens ou serviços; (ii) o Reclamado não possui relação comercial com a Reclamante e nunca obteve autorização, licença ou qualquer direito para registrar e/ou usar o nome de domínio em disputa em qualquer outro suporte e a qualquer título; e, (iii) o Reclamado não detém qualquer marca registrada que lhe confira direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

Ainda, em relação à má-fé do Reclamado no registro e uso do nome de domínio em disputa, em suma, a Reclamante alega que (i) a marca SAINT LAURENT é tão amplamente conhecida que seria inconcebível que o Reclamado ignorasse os direitos anteriores da Reclamante sobre o referido termo, não podendo ter sido acidental a escolha do nome de domínio em disputa, uma vez que este sabia ou deveria saber que ao registrar o nome de domínio em disputa o faria em violação dos direitos anteriores da Reclamante; e, (ii) o fato de o nome de domínio em disputa não estar sendo utilizado pelo Reclamado não impede que se conclua que houve má-fé no uso do referido domínio, de acordo com a doutrina da “posse passiva”. Por fim, a Reclamante argue que acredita que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa para vendê-lo à Reclamante, por um valor superior aos custos diretamente relacionados com o registro do nome de domínio em disputa.

B. Reclamado

Apesar de intempestiva, o Reclamado apresentou Defesa em 12 de novembro de 2024, arguindo que “em nenhum momento agi[u] de má-fé ao registrar” o nome de domínio em disputa, adquirido “de forma legítima em um leilão disponibilizado pelo Registro.br” tendo escolhido o nome de domínio em disputa por “achá-lo esteticamente agradável e adequado para eventuais projetos futuros”, planejando criar “um site de consultorias”.

Ainda, o Reclamado informa que não houve intenção de prejudicar a marca da Reclamante, desviar consumidores ou obter qualquer vantagem indevida e que o domínio em disputa nunca foi utilizado para fins maliciosos. Ao final de sua Defesa, o Reclamado afirma “Por fim, reconheço que o[a] Reclamante é uma empresa consolidada e respeitada no mercado global. Caso o Painel Administrativo decida que o domínio saintlaurent.com.br deve ser transferido ao[a] Reclamante, não pretendo criar qualquer confusão ou resistência quanto a isso. Meu objetivo não é prejudicar a marca nem causar embaraços, mas apenas garantir que minha posição seja avaliada de forma justa.”

6. Análise e Conclusões

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto

do conflito (art. 7º, caput, do Regulamento):

“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 no Brasil 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.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <saintlaurent.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.com.br”, é idêntico à marca SAINT LAURENT de titularidade da Reclamante, devidamente registrada no Brasil antes da criação do nome de domínio em disputa.

Assim, resta atendido o requisito da alínea “a” do art. 7 do Regulamento.

B. 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 art. 7 do Regulamento. 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. 7 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento 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, símbolo e afins, do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, entende este Especialista, não ter o Reclamado apresentado argumento ou demonstração efetiva de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa.

Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se conhecimento da Reclamante (e de suas marcas) quando do registro do nome de domínio em disputa, a configurar sua má-fé, tanto que, em sua Defesa, o Reclamado reconhece expressamente que a Reclamante é uma empresa consolidada e respeitada no mercado global.

Não trouxe, o Reclamado, por outro lado, qualquer mínima prova de seus pretensos planos ou potenciais projetos futuros e uma conexão que justificasse ou um direito relativo ao nome de domínio em disputa.

Nota-se, inclusive, da listagem de nomes de domínio detidos pelo Reclamado uma inclinação a registro de nomes de domínio que se referem a direitos de terceiros, como <advocaciasolera.com.br>, <luisasonza.net.br>, e <pattiesburger.com.br>, o que é coibido pelo Regulamento e indica uma conduta reiterada de registros de nomes de domínio que criam provável confusão com sinais distintivos de terceiros.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <saintlaurent.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 26 de novembro de 2024

Local: Brasília, DF, BR

¹ 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.