

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

PUIG FRANCE S.A.S. v. Horóscopo de Genomas Marcas e Patentes Ltda
Caso No. DBR2025-0018

1. As Partes

A Reclamante é PUIG FRANCE S.A.S., França, representada por Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Brasil.

A Reclamada é Horóscopo de Genomas Marcas e Patentes Ltda, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <pacorabanne.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 28 de agosto de 2025. Em 28 de agosto de 2025, 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 29 de agosto de 2025, 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 1º de setembro de 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de setembro de 2025. Em 20 de setembro 2025, a Reclamada enviou um e-mail ao Centro solicitando uma prorrogação do prazo de Defesa e oferecendo a transferência do nome de domínio. Em 6 de outubro de 2025 a Reclamante rejeitou suspender o procedimento para negociações. O Centro concedeu à Reclamada até 7 de outubro de 2025 para apresentar a sua Defesa. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada em 6 de outubro de 2025. No mesmo dia, a Reclamante enviou um e-mail ao Centro recusando a suspensão do processo.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 9 de outubro de 2025. 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 10 de setembro de 2025, o Especialista solicitou ao Centro que solicitasse a listagem de nomes de domínios em nome da Reclamada, nos termos do artigo 18 do Regulamento. Em 13 de outubro de 2025 o NIC.br enviou a listagem dos nomes de domínio em nome da Reclamada ao Centro que a encaminhou ao Especialista na mesma data.

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

Além de diversos nomes de domínio, detidos pela Reclamante, como <pacorabanne.com>, registrado em 17 de fevereiro de 1999, a Reclamante é titular da marca PACO RABANNE, objeto de proteção em diversos países, sendo ela titular, no Brasil, dos seguintes, dentre outros, registros de marca:

- nº 006453830, marca nominativa PACO RABANNE, registrada em 25 de agosto de 1976, sucessivamente prorrogada, na classe 25;

- nº 811101851, marca nominativa PACO RABANNE, registrada em 10 de abril de 1984, sucessivamente prorrogada, na classe 3; e

- nº 810595524, marca mista PACO RABANNE, registrada em 2 de outubro de 1984, sucessivamente prorrogada, nas classes 9 e 14.

O nome de domínio em disputa foi registrado no dia 23 de junho de 2023 e posto à venda (Anexo 6 à Reclamação). O dia desta decisão, não há página ativa em conexão com o nome de domínio em disputa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que sua marca PACO RABANNE é dotada de elevada notoriedade no mercado brasileiro e internacional.

No entender da Reclamante, o nome de domínio em disputa reproduz integralmente sua conhecida marca, o que tem como consequência clara e direta o risco inequívoco de confusão ou associação indevida, em evidente aproveitamento parasitário da notoriedade da marca e presença digital da Reclamante.

Defende a Reclamante que a má-fé da Reclamada é evidenciada pela oferta do nome de domínio em disputa à venda (Anexo 6 à Reclamação), somada à ausência de direitos ou legítimos interesses da Reclamada sobre o mesmo, na medida em que possui como nome fantasia e título de estabelecimento HORÓSCOPO DE GENOMAS, não apresentando qualquer vínculo com a marca PACO RABANNE, nem tampouco exercendo atividade empresarial que pudesse justificar a escolha do nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

Em sua defesa, a Reclamada alega ter adquirido o nome de domínio em disputa em processo de liberação de nomes de domínio promovido pelo NIC.br, que opera sob o princípio do “primeiro a chegar, primeiro a registrar”, tendo assim atuado em boa-fé, a pedido de um cliente terceiro, que desenvolveria um projeto

legítimo, “sem o menor intuito de induzir confusão, apropriação indevida ou violação de direitos de propriedade intelectual alheios, nos moldes do artigo 124, inciso XIX, do Código Penal (conduta de má-fé) ou do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal (proteção à propriedade industrial)”

Reiterando sua intenção e concordância com a transferência do nome de domínio em disputa, declara a Reclamada que não possui qualquer interesse no nome de domínio em disputa, bem como em prosseguir com demanda judicial, arbitral ou administrativa acerca desta matéria, renunciando, desde já, a quaisquer direitos de defesa, reconvenção ou contrarrazões em eventual procedimento.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou esta sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe 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 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.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, excluído o código de país (“ccTLD”) “.com.br”, reproduz integralmente a conhecida marca da Reclamante, e também reproduz nomes de domínio anteriores, como o <pacorabanne.com>, registrado em 17 de fevereiro de 1999.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c” do art. 7º 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. 7º do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um 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, símbolo e afins, do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º 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, além da concordância expressa da Reclamada com a transferência do nome de domínio em disputa, desponta evidente a ausência de direitos ou legítimos interesses da Reclamada, não sendo nem crível nem tendo havido comprovação alguma de que teria atuado a pedido de um cliente terceiro, que desenvolveria um projeto legítimo, “sem o menor intuito de induzir confusão, apropriação indevida ou violação de direitos de propriedade intelectual alheios”.

Esta conclusão se deve tanto à notoriedade da marca que homenageia o falecido estilista espanhol Francisco Rabaneda Cuervo, conhecido como Paco Rabanne que “ficou famoso por suas roupas futuristas, que fizeram o guarda-roupa das modernas na década de 1960”¹, integralmente reproduzida no nome de domínio em disputa, quanto a titularidade, pela Reclamada de dezenas de outros nomes de domínio que se referem a marcas famosas de diversos segmentos como <airpods.com.br>, <debeers.com.br> e <swissair.com.br>.

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 Paineil Administrativo decide que <pacorabanne.com.br> seja transferido para a Reclamante².]

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 20 de outubro de 2025

Local: Brasília, DF, BR

¹ Vide: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paco_Rabanne, acesso em 14 de outubro de 2025.

² 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.