

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Breitling AG v. Registro Dominio Ltda
Caso No. DBR2024-0008

1. As Partes

A Reclamante é Breitling AG, Suíça, representada por IP Twins, França.

A Reclamada é Registro Dominio Ltda., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <breitling.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 16 de maio de 2024. Em 16 de maio 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 17 de maio de 2024, 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 28 de maio de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de junho de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 18 de junho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 19 de junho 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 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 foi fundado em 1884 por Léon Breitling e, desde então, tem fabricado e comercializado cronógrafos, relógios e acessórios assinalados pela marca BREITLING.

Além do nome de domínio <breitling.com>, registrado em 1º de junho de 1995 (Anexo 13 à Reclamação), é a Reclamante titular dos seguintes registros efetuados perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”):

- registro nº 002601575 para a marca nominativa BREITLING, depositado em 9 de agosto de 1959, registrado em 9 de agosto de 1969, sucessivamente prorrogado, na classe nacional 09.05;
- registro nº 818596970 para a marca mista BREITLING, depositado em 12 de junho de 1995, registrado em 15 de agosto de 2000, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(7) 09;
- registro nº 818596988 para a marca mista BREITLING, depositado em 12 de junho de 1995, registrado em 22 de novembro de 2005, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(8) 25;
- registro nº 818596996 para a marca mista BREITLING, depositado em 12 de junho de 1995, registrado em 23 de setembro de 1997, sucessivamente prorrogado, na classe nacional 03.20;
- registro nº 818596953 para a marca mista BREITLING, depositado em 12 de junho de 1995, registrado em 13 de junho de 2000, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(7) 16;
- registro nº 818596961 para a marca mista BREITLING, depositado em 12 de junho de 1995, registrado em 2 de março de 2004, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(8) 28;
- registro nº 200071580 para a marca mista BREITLING, depositado em 12 de junho de 1995, registrado em 22 de novembro de 2005, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(8) 18;
- registro nº 819818810 para a marca mista BREITLING, depositado em 18 de fevereiro de 1997, registrado em 27 de julho de 1999, sucessivamente prorrogado, na classe nacional 09.05; e
- registro nº 819804428 para a marca mista BREITLING, depositado em 29 de janeiro de 1997, registrado em 6 de julho de 1999, sucessivamente prorrogado, na classe nacional 14.10/30.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 17 de maio de 2023 e atualmente não possui página ativa a ele relacionada. Consta, entretanto, ter o nome de domínio em disputa sido utilizado para redirecionamento à página disponível em <breitling.lojasemofertas.com> discorrendo sobre a marca e produtos da Reclamante (Anexo 20 à Reclamação), mas também contendo links para websites de terceiros.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser a titular da marca BREITLING, “uma das dez principais marcas de relógios de luxo”, tendo seus produtos atingido vendas, em 2022, estimadas em 860 milhões de francos suíços (Anexo 14 à Reclamação), já tendo painéis anteriores sob a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) reconhecido-a como “famosa”, “notória e internacionalmente conhecida”.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz integral e unicamente sua marca, sendo, portanto, idêntico e com ela confundível.

Ademais, em síntese, sustenta a Reclamante que a Reclamada registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé, na medida em que (i) a Reclamada sabia ou deveria saber a respeito das marcas da Reclamante e, mesmo assim, registrou o nome de domínio em disputa; (ii) a Reclamada teria registrado o nome de domínio em disputa justamente devido à sua identidade com as marcas da Reclamante e na esperança de que usuários da Internet que buscassem pela Reclamante seriam levados a acessar o website da Reclamada; (iii) uma rápida busca teria indicado as marcas anteriores da Reclamante; sendo certo que (iv) o registro do nome de domínio em disputa impede que a Reclamante reflita sua marca no nome de domínio correspondente; (v) o que é agravado pelo fato de a Reclamada, na pessoa de seu controlador, já ter sido parte em diversos procedimentos tratando de registros abusivos de nomes de domínio que igualmente violavam marcas de terceiros.

De outra parte, a Reclamante ainda sustenta que a Reclamada não possui direitos ou legítimos interesses em relação ao nome de domínio em disputa na medida em que (i) não é a Reclamada titular de nenhuma marca que incorpore o termo "breitling", bem como (ii) não é a Reclamada conhecida pelo nome de domínio em disputa; (iii) não tendo, ainda a Reclamante autorizado a utilização de sua marca no nome de domínio em disputa e (iv) não tendo, por fim, a Reclamada utilizado o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta em boa fé de bens ou serviços.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu ao presente 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 está 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 símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

No presente caso, o nome de domínio em disputa, excluída evidentemente a extensão ".com.br", reproduz a marca registrada BREITLING da Reclamante, bem como seu nome de domínio anterior, <breitling.com>.

Assim, resta atendido 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 tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 7º 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. 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, o Especialista nota a composição do nome de domínio em disputa, o qual reproduz integralmente e sem qualquer acréscimo as marcas anteriores e notoriamente conhecidas da Reclamante, o que poderá induzir usuários da Internet em confusão ou associação indevida daquele nome de domínio com a Reclamante. Também restou demonstrado que o nome de domínio em disputa havia sido utilizado para direcionar usuários ao website “www.breitling.lojasemofertas.com”, o qual, além de discorrer sobre a marca e produtos da Reclamante, também apresentava links que redirecionavam a websites de terceiros. Tais circunstâncias indicam que a Reclamada registrou e utilizou o nome de domínio em disputa para atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ao criar uma situação de provável confusão com a marca da Reclamante.

Ademais, há contundente evidência que demonstra a conduta prévia da Reclamada em registrar nomes de domínio (tanto o em disputa quanto centenas de outros) que reproduzem ou imitam direitos anteriores de terceiros, incidindo, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa de má-fé tanto para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante como de terceiros.

A Reclamada, aliás, além de já ter tido sua conduta caracterizada por um padrão repetitivo de registro de nomes de domínio que violam direitos de terceiros, optou por prosseguir nessa prática, sendo titular de registros recentes como <accessobb.com.br>, <bauduco.com.br>, <cartaovisa.com.br>, dentre numerosos outros.

Esta apropriação indevida de marcas de terceiros corrobora a conclusão pela ausência de qualquer direito ou legítimo interesse da Reclamada sobre o nome de domínio em disputa.

Além disso, outro elemento que, na visão deste Especialista, corrobora a ausência de boa-fé ou legítimo interesse da Reclamada sobre o nome de domínio em disputa reside na ausência de manifestação da Reclamada nas oportunidades em que teve para fazê-lo, quer neste procedimento ou antes de sua propositura. Tivesse a Reclamada direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxílio de advogado especialista, se manifestado.

Entende, assim, este especialista, não ter a Reclamada apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta da Reclamada depreende-se conhecimento do Reclamante (e de suas marcas) quando do registro e uso do nome de domínio em disputa, a configurar sua má-fé.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações do 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 <breitling.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 2 de julho de 2024

Local: Brasília, DF, Brasil

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.