

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Framboise Holdings Inc. v. F. O. C.

Caso No. DBR2024-0011

1. As Partes

A Reclamante é Framboise Holdings Inc., Panama, representada por Opice Blum, Brasil.

A Reclamada é F. O. C., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <salonfine.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 23 de maio de 2024. Em 27 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 27 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 3 de junho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de junho de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 24 de junho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 27 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 é empresa multinacional voltada à fabricação e venda de cosméticos e artigos para cabelereiros, sob a marca SALON LINE. O pedido de transferência do nome de domínio em disputa é realizado em favor de Devintex Comércio Exportação Ltda., empresa controlada pela Reclamante, responsável por suas operações no Brasil.

A Reclamante é titular de registros para a marca SALON LINE junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), no Brasil, incluindo o de nº 822591243, depositado em 1º de setembro de 2000 e registrado em 25 de julho de 2006.

A Reclamante, através da empresa controlada Devintex, também é titular de nome de domínio sob a extensão ".br" incorporando a marca SALON LINE, a saber, <salonline.com.br>, registrado em 15 de abril de 2004.

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 20 de dezembro de 2023.

Em 12 de julho de 2024, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. Contudo, a Reclamante apresentou evidências de que o nome de domínio em disputa estava recentemente conectado a um website que promovia linha de cosméticos e produtos para cabelo, sob a marca SALON FINE, com design similar à sua marca mista SALON LINE da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

a) O nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar com símbolos distintivos previstos no art. 7 do Regulamento e Parágrafo 4(b)(v)(1) das Regras, sobre os quais a Reclamante tem direitos. A Reclamante é titular da marca registrada no Brasil SALON LINE e do nome de domínio <salonline.com.br>, ambos signos distintivos anteriores em muitos anos em relação ao registro do nome de domínio em disputa. O nome de domínio em disputa reproduz os elementos distintivos da marca da Reclamante, apenas alterando uma letra (de "l" para "f"). Além disso, o conteúdo publicado junto ao nome de domínio em disputa se refere ao mesmo ramo mercadológico (cosméticos e produtos para o cabelo). Há, assim, clara tentativa de criar confusão com a marca da Reclamante, aproveitando-se da semelhança gráfica entre as letras minúsculas "l" e "f". Há, também, clara semelhança gráfica entre as marcas, com ênfase na letra "o".

b) O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má-fé, causando danos à Reclamante. A Reclamante é reconhecida mundialmente pela marca SALON LINE, mediante a qual oferece mais de 400 produtos para o cabelo. A marca está registrada no Brasil há quase duas décadas. A Reclamada atua no mesmo segmento e certamente tinha conhecimento ou deveria saber da marca SALON LINE ao registrar o nome de domínio em disputa. A Reclamante notificou a Reclamada para que cessasse o uso do nome de domínio em disputa e para que o transferisse para a Reclamante, mas a Reclamada recusou-se a fazê-lo. Ao contrário, a Reclamante recebeu relatos de alguns de seus clientes que foram abordados para a oferta de produtos concorrentes, por parte da Reclamada. A conduta da Reclamada indica possível intenção de vender o nome de domínio em disputa para a Reclamante. Além disso, a

Reclamada está claramente tentando atrair usuários da Internet ao seu website criando confusão com a marca da Reclamante. Não se pode nem mesmo descartar que a atividade da Reclamada seja fraudulenta. Dada a imitação quase integral da marca SALON LINE, da Reclamante, não é possível imaginar qualquer cenário de comportamento legítimo ou de boa-fé por parte da Reclamada.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta à Reclamação.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulados 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 em disputa:

a) 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; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 a Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamação se baseia em registros da marca SALON LINE, no Brasil, desde 2006, e no registro de nome de domínio contendo essas expressões, a saber, <salonline.com.br>, registrado em 2004.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 2023.

Ou seja, há clara precedência das marcas e do nome de domínio da Reclamante em relação ao nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa é extremamente similar à expressão “SALON LINE”, parte central e distintiva da marca e do nome de domínio anteriores da Reclamante, unicamente alterando-se uma letra (de “l” para “f”) e incluindo-se a extensão de nome de domínio “.com.br”.

Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) – que a modificação de um caractere (notadamente quando estes apresentam semelhança visual) e a adição de um Domínio de nível superior genérico (“gTLD”) ou de um Domínio nacional de nível superior (“ccTLD”) (como “com.br”) são normalmente irrelevantes para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante.

No presente caso, este Especialista considera que a troca de uma letra não afasta o potencial confusivo entre o nome de domínio em disputa e as marcas e o nome de domínio da Reclamante.

Assim, resta atendido o requisito das alíneas “a” e “c” do art. 7º do Regulamento.

Contudo, para fundamentar a transferência do nome de domínio em disputa, resta ainda averiguar se este foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado 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, da Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstando 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, as evidências e a revelia da Reclamada levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com sua marca registrada, com vistas à comercialização de produtos concorrentes, com marca extremamente similar.

O elemento distintivo “SALON LINE” das marcas e do nome de domínio anteriores, da Reclamante, são conhecidos há muitos anos pelo público brasileiro, e estão diretamente associados aos produtos fabricados pela Reclamante, destinados especialmente a salões de cabeleiros.

A Reclamada não apresentou defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu da peculiar expressão “salonfine” para registrar o nome de domínio em disputa.

O Especialista realizou pesquisa espontânea e identificou dois pedidos de registro pendentes de exame para a marca SALON FINE, protocolados pela Reclamada junto ao INPI, em dezembro de 2023 (ou seja, muitos anos após o registro das marcas e do nome de domínio da Reclamante).

O presente procedimento não se presta a avaliar a viabilidade desses recentes pedidos de registro e nem mesmo a legalidade do uso da marca SALON FINE, pelo Reclamado, no Brasil.

Contudo, nos estritos limites da Política e das Regras, que se referem à apuração do registro ou do uso de nome de domínio em disputa, este Especialista considera que o registro do nome de domínio em disputa se deu com claro conhecimento da marca anterior da Reclamante, já que a mera troca de uma letra por outra (visualmente muito similar) para registrar o nome de domínio em disputa e ofertar produtos especificamente destinados ao mesmo segmento (cabeleiros), não pode ser uma mera coincidência.

Essa percepção fica ainda reforçada quando é realizada comparação entre a configuração visual da marca da Reclamante e da marca exposta no nome de domínio em disputa, com enorme semelhança, conforme evidenciado na Reclamação.

Assim, este Especialista considera que a incorporação não-autorizada do peculiar elemento distintivo anterior da Reclamante no nome de domínio em disputa, pela Reclamada, tem potencial de induzir em erro

a clientela da Reclamante, configura má-fé no registro e uso do nome de domínio em disputa. Usuários de Internet facilmente poderiam acessar o site outrora utilizado pela Reclamada junto ao nome de domínio em disputa e adquirir os seus produtos, pensando se tratar dos produtos da Reclamante.

O fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pela Reclamada. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. [D2008-1796](#)). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro **ou** no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. [DBR2011-0001](#). A postura omissiva e não-colaborativa da Reclamada, no sentido de sequer apresentar justificativas para a o registro do nome de domínio em disputa, certamente não pode beneficiá-la ou legitimar a manutenção do registro realizado.

Assim, resta atendido o requisito da alínea “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

Por fim, o Especialista considera não haver impedimento para que a transferência do nome de domínio em disputa se dê em favor não da Reclamante, mas da Devintex Comércio Exportação Ltda., eis que a Reclamante evidenciou que a primeira firmou procuração autorizando os patronos da Reclamante a agir nesse sentido.

7. Decisão

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

/Rodrigo Azevedo/

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 19 de julho de 2024

Local: São Paulo, 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.