

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Guccio Gucci S.p.A. v. M. B. P.
Caso No. DBR2026-0002

1. As Partes

O Reclamante é Guccio Gucci S.p.A., Itália, representado por Studio Barbero S.p.A., Itália.

A Reclamada é M. B. P., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <gucci.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 16 de fevereiro de 2026. Em 16 de fevereiro de 2026, 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 19 de fevereiro de 2026, 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 23 de fevereiro de 2026. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 15 de março de 2026. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 17 de março de 2026, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 19 de março de 2026. 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

O Reclamante é Guccio Gucci S.p.A., empresa italiana titular da marca GUCCI, a qual é utilizada há décadas em conexão com produtos de moda e acessórios de luxo, tendo adquirido reputação e reconhecimento mundial.

O Reclamante possui diversos registros ativos para a marca GUCCI, incluindo, por exemplo, Registro de Marca Brasileira nº 006823033, requerido em 19 de setembro de 1973 e registrado em 25 de dezembro de 1978, e Registro de Marca da União Europeia nº 000121988, requerido em 1º de abril de 1996 e registrado em 24 de novembro de 1998.

O Reclamante também é titular de nomes de domínio que incorporam sua marca, incluindo o principal nome de domínio <gucci.com>, registrado em 5 de junho de 1996.

O nome de domínio em disputa foi originalmente registrado em 26 de fevereiro de 2018, mas de acordo com informação fornecida pelo NIC.br em resposta ao pedido de verificação de registro, o nome de domínio em disputa foi adquirido pela Reclamada em 17 de março de 2022.

Em 28 de março de 2026, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. O Reclamante demonstrou que, anteriormente, o nome de domínio em disputa foi utilizado para redirecionar usuários da Internet a um website que apresentava um suposto diretório comercial e que a Reclamada indicou estar disposta a vender o nome de domínio por valor superior a USD 8.000.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

O Reclamante sustenta que preencheu todos os requisitos previstos no Regulamento para a transferência do nome de domínio em disputa. Em particular, o Reclamante alega que:

(i) O nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com marca de titularidade do Reclamante. O Reclamante afirma que é titular de direitos anteriores sobre a marca GUCCI, devidamente registrada no Brasil e em diversas outras jurisdições. O nome de domínio em disputa reproduz integralmente sua marca registrada GUCCI e ao seu nome de domínio anterior <gucci.com>.

(ii) A Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa. O Reclamante sustenta que a Reclamada não é licenciada, agente autorizado ou distribuidora do Reclamante, nem foi autorizada a utilizar a marca GUCCI. A Reclamada não realizou qualquer uso legítimo ou de boa-fé do nome de domínio em disputa. A Reclamada efetivamente possui registro de marca no Brasil para GUIA COMERCIAL DAS CIDADES, na qual as iniciais das palavras reproduzidas na marca “GU”, “C” e “CI” (iniciais das palavras “guia”, “comercial” e “cidades”) foram reproduzidas em uma cor diferente (azul, em vez de amarelo), em uma aparente tentativa de justificar a reivindicação de direitos sobre o sinal GUCCI pela Reclamada. No entanto, não está claro por que razão a Reclamada optou por selecionar apenas a primeira inicial da palavra “comercial” em vez das duas primeiras letras da palavra, que foram destacadas nas outras duas palavras “guia” e “cidades”, ou utilizar-se apenas da primeira letra de cada palavra, efetivamente formando uma sigla para “Guia Comercial das Cidades”. A única explicação plausível é que as palavras resultantes, “GuCoCi” ou “GCC”, não teriam o mesmo apelo e grau de reconhecimento da marca GUCCI, que é mundialmente conhecida, inclusive no Brasil. Além disso, a Reclamada não incluiu em seu site

anterior qualquer aviso de não afiliação com a Reclamante e, assim, não utilizou o sinal GUCCI de maneira legítima.

(iii) O nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé. O Reclamante sustenta que, tendo em vista a notoriedade da marca GUCCI, a Reclamada não poderia ignorar a existência dos direitos do Reclamante quando registrou ou adquiriu o nome de domínio em disputa. A Reclamada utilizou o nome de domínio para atrair usuários da Internet mediante criação de confusão com a marca do Reclamante e que demonstrou intenção de vender o nome de domínio em disputa por valor superior aos custos diretos de registro. O Reclamante sustenta ainda que a atual inatividade do nome de domínio em disputa caracteriza uso de má-fé sob a doutrina da posse passiva (“passive holding”).

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou Defesa às alegações do Reclamante.

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

A Reclamação se baseia no registro anterior da marca GUCCI no Brasil (em 1978) e do nome de domínio <gucci.com> (em 1996).

O nome de domínio em disputa foi adquirido pela Reclamada em 2022.

O nome de domínio em disputa é idêntico à marca registrada e ao nome de domínio anterior do Reclamante, neste último caso, unicamente adicionando o Código de País de Domínio de Nível Superior (“ccTLD”) “.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 adição de ccTLDs (como “.br”) é normalmente irrelevante para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante. Neste tocante, ver *Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R. C. B.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0013](#).

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

B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Contudo, para fundamentar a transferência do nome de domínio em disputa, resta ainda averiguar se o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao 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 impedindo que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Não obstante, as evidências do presente caso e a revelia da Reclamada levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu, provavelmente, visando a vendê-lo para o Reclamante (alínea “a”) ou a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela do Reclamante, criando uma situação de provável confusão com a marca e o nome de domínio anteriores, do Reclamante (alínea “d”).

A marca GUCCI do Reclamante é notória e diretamente associada aos seus produtos de moda e acessórios de luxo. Aliás, o termo “gucci” não possui qualquer significado genérico em língua portuguesa.

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 expressão “gucci” para registrar o nome de domínio em disputa.

A circunstância de a Reclamada possuir registro marcário no Brasil para GUIA COMERCIAL DAS CIDADES, destacando, dessa expressão, aleatoriamente, as letras “G”, “U”, “C”, “C” e “I”, sem qualquer explicação lógica para essa peculiar escolha, não convence a esse Especialista como suposto legítimo interesse na manutenção do nome de domínio em disputa nem afasta o entendimento de má-fé da Reclamada no presente caso.

A postura omissiva e não-colaborativa da Reclamada, no sentido de não apresentar justificativas concretas para a apropriação dessa expressão certamente não pode beneficiá-la ou legitimar a manutenção do registro realizado. Tal circunstância, associada à notoriedade da marca GUCCI de titularidade do Reclamante e ao pleito formulado pela Reclamada de USD 8,000 para a transferência do nome de domínio em disputa para o Reclamante (valor este que, com base nas evidências disponíveis neste caso pode superar, os custos do seu registro), conduzem inexoravelmente à procedência da Reclamação e ao acolhimento do pedido formulada no presente procedimento.

7. Decisão

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

/Rodrigo Azevedo/

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 2 de abril de 2026

Local: Porto Alegre, 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.