

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

LIVRARIA CULTURA S/A X M [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201319

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LIVRARIA CULTURA S/A, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 62.410.352/0001-72, sediada na Avenida Paulista, 2073, 9º andar, cj. 904, São Paulo - SP, Brasil, CEP 01311-940, representada por Kassow Ribeiro Braga Advogados, com escritório na Rua Bandeira Paulista, 275, 4º andar – cj. 41, São Paulo - SP, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

M [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED], pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 858 [REDACTED]-79, de nacionalidade e residência desconhecidas, é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.livrarias-cultura.com.br> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio <www.livrarias-cultura.com.br> foi registrado em 24 de março de 2013.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A CASD-ND (Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual) confirmou, em 27 de agosto de 2013, o recebimento da Reclamação. Em 30 de agosto de 2013, a CASD-ND enviou ao NIC.br pedido de solicitação de informações. Em resposta, o NIC.br confirmou ser a Reclamada a titular do Nome de Domínio <www.livrarias-cultura.com.br> comunicando que o

Nome de Domínio <www.livrariascultura.com.br>, inicialmente objeto da disputa, não estava registrado.

Em 31 de agosto de 2013, a CASD-ND intimou a Reclamante para que, nos termos do art. 6.2 do Regulamento da CASD-ND, sanasse as irregularidades da Reclamação, sob pena de indeferimento. A Reclamante sanou as irregularidades e retirou o Nome de Domínio <www.livrariascultura.com.br> do objeto da disputa. Deste modo, em 3 de setembro de 2013, a CASD-ND intimou a Reclamada a apresentar Resposta no prazo de 15 dias, nos termos dos art. 8.1 do Regulamento da CASD-ND. Simultaneamente, a CASD-ND comunicou às partes e o NIC.br do início do procedimento, nos termos do art. 7.1 do Regulamento da CASD-ND.

Em 3 de setembro de 2013, a Reclamada apresentou Resposta tempestivamente. Em 4 de setembro de 2013, nomeou-se o presente especialista para compor o Painel de Especialistas, nos termos do art. 9.1 do Regulamento da CASD-ND. O especialista apresentou Declaração de Imparcialidade de Independência à Secretaria Executiva da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

A Reclamante é titular do nome empresarial LIVRARIA CULTURA S/A, devidamente arquivado perante as juntas comerciais de diversos estados, tais como, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Ceará, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, sendo notório que utiliza a expressão “livraria cultura” como nome empresarial desde 1973.

A Reclamante é titular dos Nomes de Domínios <www.livrariacultura.com.br>, registrado em 04 de Agosto de 1998 e <www.livrariacultura.com>, registrado em 16 de dezembro de 1999 e <www.livrariacultura.net>, registrado em 11 de junho de 1999.

A Reclamante é titular dos registros de marca nº. 811.902.218, 811.902.226 e 823.237.150, também compostos pela expressão “livraria cultura”:

REGISTRO Nº: 811.902.218
MARCA (mista): “LIVRARIA CULTURA”
TITULAR: LIVRARIA CULTURA S/A
CLASSE: 11/10
SERVIÇOS: “jornais, revistas e publicações periódicas em geral.”
DATA DE DEPÓSITO: 27/02/1985
DATA DE CONCESSÃO: 19/08/1986
DATA DE VIGÊNCIA: 19/08/2016

2. REGISTRO Nº: 811.902.226
MARCA (mista): “LIVRARIA CULTURA”

TITULAR: LIVRARIA CULTURA S/A

CLASSE: 16/20.30.70

SERVIÇOS: “livros, álbuns, moldes de papel e impressos em geral; artigos para escritório, material didático e de desenho; manequins, ornamentos e máscaras de fantasia.”

DATA DE DEPÓSITO: 27/02/1985

DATA DE CONCESSÃO: 19/08/1986

DATA DE VIGÊNCIA: 19/08/2016

3. REGISTRO Nº: 823.237.150

MARCA (mista): “LIVRARIA CULTURA”

TITULAR: LIVRARIA CULTURA S/A

CLASSE: 35

SERVIÇOS: “comercialização de livros nacionais e estrangeiros, revistas e periódicos, discos e fitas fonográficas, “CD-ROM”, produtos de vídeo e materiais afins.”

DATA DE DEPÓSITO: 10/05/2001

DATA DE CONCESSÃO: 13/02/2007

DATA DE VIGÊNCIA: 13/02/2017

a. Da Reclamante

Basicamente, a Reclamante alega que:

i - Os Nomes de Domínio em disputa são compostos por expressão que viola seus direitos de propriedade industrial anteriores, *i.e.*: marca, nome empresarial e nomes de domínio;

ii - A Reclamada utilizou os Nomes de Domínio em disputa com inegável intuito de divulgar páginas na internet de livrarias concorrentes, incorrendo em ato de concorrência desleal;

iii - Os Nomes de Domínio <www.livrarias-cultura.com.br> e <livrariascultura.com.br> são mera reprodução da marca, nome empresarial e domínios da Reclamante, uma vez que o acréscimo da letra “s” junto ao radical “LIVRARIAS” e/ou o uso do travessão para separar os radicais “LIVRARIAS” e “CULTURA” não são suficientes para afastar a possibilidade de confusão do consumidor médio.

iv - A Reclamada registrou e faz uso dos domínios <www.livrarias-cultura.com.br> e <www.livrariascultura.com.br> em total desrespeito ao princípio da boa-fé; vez que não poderia deixar de conhecer os serviços prestados pela Reclamante, nem suas marcas, nome empresarial e nome de domínio.

b. Da Reclamada

A Reclamada apresentou resposta tempestiva, na qual se dispõe a transferir o Nome de Domínio <www.livrarias-cultura.com.br>.

c. Da Manifestação

Com relação ao Nome de Domínio <www.livrariascultura.com.br>, como anteriormente mencionado, constatou-se que, diante do novo quadro apresentado pela Reclamante em sua manifestação em cumprimento às irregularidades formais identificadas e informadas pela CASD-ND, não mais existe pretensão por parte da Reclamante à transferência deste domínio.

Dessa forma, prosseguiu-se com a análise somente do pedido acerca da transferência do domínio <www.livrarias-cultura.com.br>, tal como solicitado pela Reclamante.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese o fato de que há concordância expressa da Reclamada em transferir o Nome de Domínio em disputa, à luz dos artigos 10.7 do Regulamento da CASD-ND e 19, b, do Regulamento do SACI-Adm, este especialista entende que a fundamentação é parte essencial da decisão, devendo dispor sobre as questões de fato e de direito.

Nos termos do artigo 1º de seu Regulamento, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet referentes 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.

Para que o Nome de Domínio seja cancelado ou transferido, deverá o Reclamante expor as razões pelas quais este 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 (artigo 3º, caput, do Regulamento do SACI-Adm):

- 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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento 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 do Reclamante.

Assim, deve-se verificar se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação e se a Reclamada agiu de má-fé no registro ou no uso do domínio.

Primeiramente, fica claro para este Especialista que o Nome de Domínio em questão é uma mera reprodução com acréscimo da marca LIVRARIA CULTURA de titularidade da Reclamante, depositada pela primeira vez em 27 de fevereiro de 1985; de seu nome empresarial LIVRARIA CULTURA S/A, arquivado perante as juntas comerciais de diversos estados; assim como de seus nomes de domínio <www.livrariacultura.com.br>, registrado em 04 de Agosto de 1998; <www.livrariacultura.com>, registrado em 16 de dezembro de 1999 e <www.livrariacultura.net>, registrado em 11 de junho de 1999.

Dessa forma, constatou-se que o Nome de Domínio em disputa, registrado em 24 de março de 2013, pode vir a criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, já registrada

perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, conforme a alínea “a” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Verificou-se, ainda, que o Nome de Domínio em disputa reproduz o nome empresarial da Reclamante, cumprindo também a alínea “c” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Deste modo, fica comprovado o preenchimento da primeira condição para o reconhecimento da legitimidade da Reclamante, em virtude do atendimento às alíneas “a” e “c” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, hipóteses também previstas no art. 2.1, “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND.

Com relação à análise da configuração ou não da má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio em disputa, sua configuração está clara, uma vez que este domínio já esteve associado a diferentes links relacionados a livrarias concorrentes, inclusive fazendo menção do próprio nome de domínio da Reclamante <www.livrariacultura.com.br>, o que não deixa dúvidas que a Reclamada tinha total conhecimento da existência da Reclamante ao registrar o nome de domínio em disputa.

Fica caracterizada, portanto, a hipótese da alínea “d” do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do art. 2.2, “d”, do Regulamento da CASD-ND, qual seja: *“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 do Reclamante”*.

Diante do exposto, concluo que o Nome de Domínio em disputa foi registrado em evidente má-fé e deve ser transferido à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas “a” e “c” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm cumuladas com a alínea “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, correspondente às hipóteses prevista no art. 2.1, “a” e “c” e no art. 2.2., “d” do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.livrarias-cultura.com.br> seja *transferido à Reclamante, LIVRARIA CULTURA S/A*.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2013.



Eduardo M. Machado
Especialista