

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

SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA X TECJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND201334

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 51.693.299/0001-48, com sede em São Paulo, SP, Brasil, representado por [REDACTED], com escritório na [REDACTED], é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante"), doravante IGUATEMI.

TECJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., CNPJ nº 02.970.165/0001-11, com sede em Recife, PE, Brasil, Revel, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado"), doravante também Reclamado TECJUR; e **R [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] DE S [REDACTED]**, email [REDACTED] sem outras informações fornecidas, doravante (o "Reclamado"), doravante também Reclamado R [REDACTED].

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <iguatemipecife.com.br> (o "Nome de Domínio"), que foi registrado em 03/01/2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Conforme se vê nos documentos que compõe o dossiê a mim apresentado, relaciono as seguintes ocorrências do presente procedimento administrativo:

- a) O procedimento foi ativado pela Secretaria Executiva deste CSD (doravante Secretaria) em 13/11/2013 (doc.0);
- b) A Reclamação (doc.1) foi recebida pela Secretaria em 18/11/2013, para exame formal (doc.2);
- c) Em 18/11/2013, a Secretaria solicitou ao Nic.br as informações cadastrais do nome de domínio, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND (doc.3);

- d) Em resposta, a assessoria jurídica do Registro.br encaminhou informações sobre o nome de domínio, bem como, informou do impedimento de transferência do mesmo, em 21/11/2013 (doc.4);
- e) No mesmo dia 21/11/2013 a Secretaria comunicou ao Reclamante das irregularidades formais encontradas na inicial (1 - Não foi informado nome, qualificação e endereço eletrônico do Reclamado e, se disponíveis, endereço físico e telefone para contato; 2 - Não foi informada a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao(s) nome(s) de domínio objeto do conflito; e 3 - Não foi anexada cópia dos atos constitutivos atualizados, ou cópia simples da cédula de identidade e do CPF), e solicitou a regularização em um prazo de 05 dias (doc.5);
- f) Em 22/11/2013 o Reclamante atendeu tempestivamente ao pedido de saneamento, esclarecendo à Secretaria sobre a qualificação dos Reclamados, informando sobre a Notificação Extrajudicial enviada, e apresentando os seus atos constitutivos, com três anexos (doc.6), sendo que a íntegra do contrato social foi apresentada apenas em 27/11/2013 (docs.6B);
- g) Em 29/11/2013 o Reclamante foi intimado pela Secretaria para emendar ou aditar a Reclamação em um prazo de 5 dias, para incluir o titular do CNPJ no polo passivo da Reclamação, em razão de conflito de titularidade, nos termos dos itens 7.2 e 7.4 do Regulamento CASD-ND (doc.7);
- h) A Reclamação foi aditada pelo Reclamante, tempestivamente, em 06/12/2013, em três anexos (docs.8);
- i) Em 09/12/2013 a Secretaria comunicou ao Reclamante do início do procedimento, com possível reexame formal do Especialista (doc.9);
- j) No mesmo dia 09, a Secretaria intimou ambas as partes, Reclamante e Reclamados, do início do procedimento do SACI-Adm, sendo que aos Reclamados para que apresentassem resposta em um prazo de 15 dias (doc.10);
- k) Em 27/12/2013 as partes foram comunicadas pela Secretaria da REVELIA dos Reclamados, e de suas consequências (doc.11), o que também foi feito ao Nic.br no mesmo dia (doc.12);
- l) Em 08/01/2014 todas as partes foram comunicadas da nomeação do Especialista Paulo Afonso Pereira, que declarou sua imparcialidade e independência, para análise e decisão da presente demanda (doc.13);

No que diz respeito às formalidades da Reclamação, o Especialista concorda com o exame feito pela Secretaria, pois a inicial foi apresentada de acordo com o Regulamento

da CASD-ND; e o pagamento foi adequado. Ademais, se vê que os Reclamados foram devidamente intimados, de forma que merecem atenção às alegações das partes.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em suas razões, o Reclamante narra sua história, donde se destaca sua atuação no ramo da administração de Shopping Centers sob o nome Iguatemi, inicialmente nas cidades de São Paulo, Recife e Campinas. Atualmente, seu grupo econômico administra 12 (doze) empreendimentos deste tipo, e 02 (duas) torres comerciais. Que possui hoje 13 (treze) registros de marca com o signo IGUATEMI, sendo que 04 (quatro) com apresentação nominativa. Também alega que um estudo realizado em 2009 por terceiros afirma que sua marca está entre as 50 mais valiosas do Brasil (339 milhões de reais).

Que se surpreendeu ao descobrir que os Reclamados haviam registrado o domínio de internet <iguatemirecife.com.br>, o que seria uma apropriação indevida de sua marca e de sua estratégia, haja vista que o Reclamante possui diversos nomes de domínio composto pela sua marca, acompanhada do nome da cidade onde estão estabelecidas suas unidades operacionais (v.ex. iguatemisaopaulo.com.br / iguatemiportoalegre.com.br). Afirma que, sabendo de sua estratégia para nomes de domínio, e dos planos de expansão do Reclamante para a cidade de Recife, o Reclamado agiu de má-fé e registrou o nome de domínio <iguatemirecife.com.br>.

No que diz respeito aos direitos marcários, informa que atende aos artigos 2º do CASD-ND e 3º do SACI-Adm, pois é titular de marcas e nomes de domínio com o signo IGUATEMI. Argumenta que sua marca deve ser protegida com base no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, e no art. 129 da Lei 9.279/96, o que lhe confere direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Aduz que sua marca é notoriamente conhecida, e que tem direito de zelar por ela, nos termos do art. 130, III, da Lei 9.279/96.

Notícia que há precedente judicial em caso idêntico, onde o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo reconheceu, em sede liminar, a ilicitude do registro dos nomes de domínio “iguatemisaojosedoriopreto.com.br”, “iguatemiriopreto.com.br”, e iguatemisjrp.com.br”, o que foi posteriormente reconhecido pelo Réu da ação em sede de acordo.

Discorre que a má-fé do Reclamado se manifesta claramente na Notificação Extrajudicial enviada pela Reclamante. Isto porque que o Reclamado “TECJUR” desconhecia o registro do domínio, que tal procedimento havia sido realizado por ex-funcionário, e que concordava com a transferência do registro. Entretanto, que a transferência se deu para o nome do Reclamado “R [REDACTED]”, sendo mantido o CNPJ do Reclamado “TECJUR”.

Por fim, optou pela decisão por especialista único, pediu pela transferência do nome de domínio para si, e anexou documentos.

b. Dos Reclamados

Os Reclamados não apresentaram defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O presente caso versa sobre o registro de nome de domínio (dos Reclamados) que supostamente fere direitos marcários de terceiros (do Reclamante). Os requisitos formais da Reclamação foram atendidos, assim como as formalidades do procedimento. Os Reclamados não apresentaram defesa. Não houve necessidade de produção de novas provas, pois suficientes os documentos acostados e não contestados pelos Reclamados. Portanto, encerrada a instrução.

Os Reclamados restaram cientes de todas as alegações e documentos juntados pelo Reclamante, mas mantiveram-se silentes. Desta forma, deve ser considerada a Revelia de ambos os Reclamados por força do art. 8.4 do Regulamento CASD-ND c/c art. 13º, §2º, do Regulamento SACI-Adm.

Em que pese a Revelia não poder fundamentar a decisão por si só, ela indica a ausência de argumentação dos Reclamados contra a argumentação da parte Reclamante. Também indica o reconhecimento da regularidade dos documentos apresentados em anexo pela Reclamante, onde se compreende o e-mail de resposta à Notificação Extrajudicial. Portanto, o julgamento com base na documentação juntada pelo Reclamante pode ser feito de forma segura, pelo que passo a analisar as alegações da Reclamação para apuração de sua verossimilhança.

No que diz respeito às alegações do Reclamante sobre seus direitos marcários, as mesmas procedem eis que comprovados os seus direitos sobre as marcas IGUATEMI nos documentos contidos no DOC.04, anexo à Reclamação – não contestados.

O mesmo não procede sobre a alegação da notoriedade de sua marca, haja vista não foi juntado ao procedimento nenhum comprovante deste reconhecimento pelo órgão competente. Entretanto, é de se reconhecer que o nome IGUATEMI é altamente conhecido, seja por estar presente nas maiores capitais do país, seja por designar um empreendimento do tipo *Shopping Center – uma atividade* que tem alto índice de frequência, e que se vincula por afinidade às diversas atividades econômicas ali operadas.

Por estas razões considero improvável o desconhecimento da marca IGUATEMI pelos Reclamados, e verossímil a alegação do Reclamante de que os Reclamados conheciam sua marca no momento do registro do nome de domínio <iguatemirecife.com.br>.

Sobre a Notificação Extrajudicial enviada pelo Reclamante ao Reclamado TECJUR, vejo que ela foi respondida em 08/03/2012, por meio do e-mail bruno@tecjur.com.br. Merece destaque que o domínio do referido email (@tecjur.com.br) é de titularidade do Reclamado TECJUR, cujo responsável é pessoa “homônima” do Reclamado R [REDACTED] S [REDACTED], conforme se vê no extrato que colaciono a seguir:

```
% Copyright (c) Nic.br
% A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme
% descrito no Termo de Uso (http://registro.br/termo), sendo
% proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução,
% em particular para fins publicitários ou propósitos
% similares.
% 2014-02-03 16:35:24 (BRST -02:00)

domínio:      tecjur.com.br
titular:      Tecjur Ltda
documento:    010.523.926/0001-15
responsável:  Rogério Souza
```

Em sua resposta, o Reclamado-Notificado TECJUR aduziu que o procedimento de registro foi realizado em nome da TECJUR, mas de forma velada e **indevida**, por um ex-funcionário, não nominado. Ademais, o Reclamado TECJUR afirmou que já havia tomado medidas junto ao Registro.br com fins de “cessar a utilização equivocada do domínio”, estando seu registro automaticamente cancelado por falta de pagamento para renovação. E por fim, **concordou expressamente com a transferência imediata do nome de domínio <iguatemirecife.com.br> ao ora Reclamante.** Mas de fato, não foi o que ocorreu.

Da documentação acostada pelo Reclamante, vê-se que o Reclamado TECJUR transferiu o nome de domínio para o Reclamado R [REDACTED]. Este, supostamente seria o ex-funcionário que registrou de forma indevida o nome de domínio <iguatemirecife.com.br> em nome do Reclamado TECJUR. Tal alegação não foi contestada e reconheço sua verossimilhança.

Ainda da resposta à Notificação, se vê claramente que os Reclamados estavam cientes do interesse do Reclamante sobre o nome de domínio <iguatemirecife.com.br>, e dos direitos que ele ali reivindicava. Naquela oportunidade, os Reclamados também não aventaram ter nenhum dos direitos previstos no art. 3º, a, b e c, do Regulamento SACI-Adm, que entendo ser aplicável também aos Reclamados quando na apresentação da defesa, nos termos dos arts. 10º e 11º, *caput*, e alínea c do Regulamento SACI-Adm. Por fim, como não há notícias de uso de tal domínio, passo a analisar a conduta dos Reclamados no registro do nome de domínio <iguatemirecife.com.br>.

Na análise do ânimo dos Reclamados, vejo com desconfiança o descumprimento da obrigação à que voluntariamente o Reclamado TECJUR se compromissou extrajudicialmente, eis que não encontra nenhuma justificativa de boa-fé. Isto porque não há notícia de uso do nome de domínio pelos Reclamados, bem como, porque o Reclamado TECJUR se prontificou a transferi-lo

para o Reclamante – mas não o fez de forma injustificada. Tenho que tal conduta se configura na hipótese prevista no art. 3º, parágrafo único, alínea b):

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, **deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado** ou está sendo usado **de má-fé**, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado 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 objeto do conflito:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, **constituem indícios de má-fé** na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;

E mesmo que não configurada de forma expressa nenhuma das quatro hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, tal dispositivo regulamentar admite a possibilidade da existência de outras hipóteses não previstas. Portanto, reconheço que houve má-fé dos Reclamados no registro do nome de domínio <iguatemirecife.com.br>.

Isto posto, reconhecida a má-fé dos Reclamados, comprovados os direitos marcários do Reclamante sobre a marca IGUATEMI, e não existindo qualquer direito dos Reclamados sobre o signo IGUATEMI, este especialista entende estarem presentes todos os elementos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, permitindo-se que se decida pela procedência do pedido de transferência do nome de domínio <iguatemirecife.com.br> para o Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <iguatemirecife.com.br> seja transferido ao Reclamante.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2014.


PAULO AFONSO PEREIRA
Especialista