Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual
CSDABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

MARABRAZ COMERCIAL LTDA **X** TOWEB BRASIL LTDA - EPP

PROCEDIMENTO N° ND201412

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MARABRAZ COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 01.781.795/0001-85, estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, neste ato regularmente representada por seus procuradores constituídos, Camelier Advogados Associados, OAB/SP n.º 6.850, com sede na Av. Indianápolis, 2.596, Indianápolis, CEP 04062-003 São Paulo/SP, é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

TOWEB BRASIL LTDA. EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 010.424.053/0001-93, estabelecida na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo Brasil, sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**marabaz.com.br**> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 22 de fevereiro de 2012 junto ao Registro.br tendo expirado em 22 de fevereiro de 2014, encontrando-se atualmente "congelado por ordem judicial".

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi efetivamente recebida pela CASD-ND/CSD-PI (doravante CASD-ND) em 29 de abril de 2014, a teor da comunicação de fls. 414-415 dos autos.

No dia 30 de abril de 2014, a CASD-ND solicitou a confirmação de registro do Nome de Domínio em tela ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), forte no art. 7.2 do Regulamento CASD-ND, cuja informação foi atestada pela Entidade em resposta enviada na mesma data à CASD-ND, além de aplicar medida preventiva de

impedimento da transferência de titularidade do Nome de Domínio até o término do procedimento, em atenção ao art. 7º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob o ".br" (SACI-Adm), aprovado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), cfe. documentado a fls. 416-419.

O exame dos requisitos formais pela CASD-ND e, posteriormente, pela Especialista, apontou a existência de irregularidade na Reclamação por lapso tipificado no art. 4.2, (i) do Regulamento da CASD-ND, que foi objeto da comunicação enviada pela autoridade à parte em 05 de maio de 2014 (fls. 420-421), prontamente sanada pelo Reclamante na mesma data (fls. 413 e 423).

Ato contínuo, verificado o regular pagamento das taxas aplicáveis ao caso concreto e entendendo devidamente saneado o processo (fl. 422), no dia 06 de maio de 2014 houve comunicação da CASD-ND à Reclamante, bem como, na mesma data, a Intimação do Reclamado para Apresentação de Resposta e Início de Procedimento (fls. 425-426) nos termos do art. 6º do SACI-Adm e 7 do Regulamento da CASD-ND.

Transcorrido *in albis* o prazo do art. 8.1 do Regulamento da CASD-ND, restou configurada a revelia do Reclamado nos termos dos art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND, regularmente caracterizada no dia 22 de maio de 2014 através de comunicação via correio eletrônico enviada às partes pela CASD-ND. Na mesma data, foi dado conhecimento do fato ao NIC.br, forte no §1º do art. 13º do Regulamento do SACI-Adm e 8.5 do Regulamento da CASD-ND (fls. 427-430).

A Especialista, por sua vez, foi devidamente constituída nos termos dos arts. 9.1 e 9.3 do Regulamento da CASD-ND, tendo apresentado no dia 02 de junho de 2014 Declaração de Imparcialidade e Independência. A nomeação foi comunicada às partes no dia 03 de junho de 2014. Tendo sido observado o prazo do art. 9.4 do Regulamento, o Procedimento foi transmitido à Especialista no dia 10 de Junho de 2014, que levou a exame todas as formalidades estabelecidas no âmbito dos Regulamentos cotejados.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Alega a Reclamante ser tradicional empresa brasileira fundada na década de sessenta, destinada ao comércio de móveis e utilidades domésticas sob a denominação "Lojas MARABRAZ". Sustenta ser uma das maiores anunciantes do país no seu segmento de mercado, realizando ações publicitárias diversificadas de alta monta para divulgação do sinal distintivo "MARABRAZ", contando atualmente com mais de 120 lojas, fatos que corroboraram para a sua atual condição de rede varejista notoriamente conhecida no território nacional.

Argumenta ser a legítima titular do nome empresarial "MARABRAZ COMERCIAL LTDA.", CNPJ 01.781.795/0001-85, constituído em 20 de março de 1997, bem como dos registros para a marca "MARABRAZ" sob n.º 812317939 classe 20/10.15 de 22/11/1985, 813261600 classe 25/10.20.30 de 28/01/1987, 814009670 classe 25/40.50 de 27/01/1988, 818792760 classe 40.15 de 02/10/1995, 819755451 classe 09/50 de 02/04/1997, 821294024 NCL(8) 25 de 20/04/1999, 821294229 NCL(8) 20 de 20/04/1999, 821294237 NCL(8) 11 de 20/04/1999, 821294245 NCL(8) 35 de 20/04/1999, sinais amparados pelo disposto no art. 5º, inc. XXIX da Carta Magna, art. 8º da Convenção da União de Paris regulamentada pelo Decreto n.º 1263/94, Lei 8.934/94 regulamentada pelo Decreto 1.800/96, arts. 1.163 e 1.167 do Código Civil, e art. 129 da Lei 9.279/96 (LPI).

Nesta esteira, sustenta tratar-se o sinal "MARABRAZ" de marca notoriamente conhecida, gozando da proteção especial conferida pelo art. 126 da LPI, pelo que qualquer reprodução ou imitação da marca caracterizaria crime tipificado pelo art. 189 da LPI, dada a possibilidade de induzir em confusão o público consumidor.

Ato contínuo alega a titularidade de diversos nomes de domínio compostos pela marca "MARABRAZ", a saber, <marabraz.com.br> criado em 27/10/2004, <lojasmarabraz.com.br> criado em 20/03/2000, além de <lojamarabraz.com.br>, <lojamarabras.com.br>, <marabras.com.br>, <marabrasatacado.com.br> e <marabrazatacado.com.br>, entre outros. Por conseguinte, aduz a Reclamante que o nome de domínio <marabaz.com.br> estaria a infringir frontalmente os seus direitos de propriedade industrial na medida em que reproduziria as suas marcas notoriamente conhecidas e o elemento nuclear do seu nome empresarial.

Argumenta tratar-se o caso concreto de ocorrência inconteste de *typosquatting,* baseado no pretenso erro tipográfico que excluiu a letra "R" do Nome de Domínio questionado, a demonstrar o propósito de direcionar o usuário à página de terceiros na Internet.

Defende assim restar caracterizado o legítimo interesse da Reclamante no requerimento da transferência do Nome de Domínio para a sua titularidade, forte nos art. 2.1, alíneas (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Com base nos fatos narrados, especialmente na notoriedade do sinal "MARABRAZ" do qual faz uso como elemento distintivo central em seu nome empresarial, marcas e nomes de domínio, e diante da inexistência de página ativa na rede mundial de computadores fazendo uso do Nome de Domínio em disputa, bem como pela falta de legítimo interesse do Reclamado em relação a este Nome de Domínio, conclui a Reclamante pela presença de indícios de má-fé do Reclamado entendendo aplicar-se ao caso concreto a vedação do §único do art.1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, haja vista que a inatividade do nome de domínio estaria a frustrar, distrair ou direcionar

indevidamente potenciais clientes, prejudicando a atividade comercial da Reclamante, para além do Reclamado ser contumaz praticante de *typosquatting*.

Trouxe a exame precedentes desta Câmara, bem como do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) no âmbito da UDRP e do SACI-Adm. Juntou documentos. É o relatório.

b. Do Reclamado

Tendo-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o Reclamado não apresentou Resposta a esta Câmara no prazo assinalado restando caracterizada a sua revelia em 22 de maio de 2014, a par da comunicação de fls. 427-430.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Forte no art. 13º, §2º, do Regulamento do SACI-Adm, a presente decisão é o resultado da análise dos fatos e provas trazidas aos autos, a despeito da revelia do Reclamado.

O exame dos requisitos formais compreendidos no Regulamento do SACI-Adm e no Regulamento da CASD-ND após o saneamento do processo, não revelou irregularidades indeferidoras do pleito, pelo que passamos diretamente ao exame de mérito.

II.1. Da legitimidade do Reclamante

Trata-se o Reclamante de pessoa jurídica tradicional, estabelecida no Brasil sob o CNPJ 01.781.795/0001-85, constituída em 20 de março de 1997, titular do nome empresarial "**MARABRAZ COMERCIAL LTDA**" e comprovadamente de diversos registros para a marca "**MARABRAZ**" perante o INPI, dentre os quais o registro n.º 812317939 na classe 20:10-15, cuja prioridade retroage a 22 de novembro de 1985, por força da cessão havida.

Além disso, ficou provado ser a Reclamante legítima titular de diversos nomes de domínio, merecendo destaque <**marabraz.com.br**> criado em 27/10/2004, <lojasmarabraz.com.br> criado em 20/03/2000 e <marabras.com.br> criado em 02/09/2001.

Da análise dos atos constitutivos da empresa, em especial da Certidão da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a fls. 39-40, bem como dos registros em vigor no INPI para a marca "MARABRAZ", dos quais merecem destaque os de número 812317939, 813261600, 814009670, 818792760, 819755451, 821294024, 821294229, 821294237, 821294245, inegável concluir pela presença dos requisitos de legitimidade e boa-fé da Reclamante ao buscar solução para o conflito material através desta Câmara.

II.2. Das razões que autorizam o Procedimento

O Reclamante foi diligente ao cumprir com o disposto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm, expondo as razões que entendeu por configurar a má-fé do Reclamado no registro do Nome de Domínio em disputa, <marabaz.com.br>, o qual colide frontalmente com os sinais distintivos sob sua titularidade, e cuja inatividade alegou prejudicar a sua atividade comercial.

Cumulativamente, o Reclamante comprovou a existência dos requisitos "a", "b" e "c" do artigo em comento, haja vista que:

a) o nome de domínio <marabaz.com.br> é similar o suficiente para criar confusão com as marcas "MARABRAZ" de titularidade do Reclamante, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 1985, portanto muito antes do nome de domínio do Reclamado;

b) o nome de domínio em referência é similar o suficiente para criar confusão com a expressão "MARABRAZ", que por sua vez, é notoriamente conhecida no Brasil no ramo do comércio varejista de móveis e utilidades domésticas, encontrando respaldo no dispositivo legal do art. 126 da Lei nº 9.279/96;

c) o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial "MARABRAZ COMERCIAL LTDA", cuja anterioridade pertence a Reclamante data de 20 de março de 1997;

Recordando a salvaguarda do art. 130, III da LPI que confere ao titular do registro de marca o direito zelar pela sua integridade material ou reputação, mas acima de tudo amparado no art. 5º, inc. XXIX da Carta Maior, art. 8º da Convenção da União de Paris regulamentada pelo Decreto n.º 1263/94, Lei 8.934/94 regulamentada pelo Decreto 1.800/96, arts. 1.163 e 1.167 do Código Civil, e art. 129 da Lei 9.279/96 (LPI), merece acolhida os argumentos do Reclamante.

Sendo assim, pelo exposto, diante dos documentos acostados pelo Reclamante, não resta dúvida de que o registro do nome de domínio <marabaz.com.br>, colide diretamente com as marcas "MARABRAZ" e o nome de empresa "MARABRAZ COMERCIAL LTDA", por se tratar o elemento identificador do sinal utilizado na Internet de imitação gráfica dos sinais distintivos pertencentes à Reclamante, cuja semelhança inconteste se concretiza na mera supressão da letra "R", imperceptível ao consumidor médio.

II.3. Da má-fé do Reclamado

Na esteira do disposto no parágrafo único do art. 3 do Regulamento em cotejo, entende a Especialista que o Reclamante demonstrou a existência dos seguintes indícios de má-fé por parte do Reclamado:

a) o registro do nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros;

b) o registro do nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; e

c) o registro do nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;

Embora atualmente o nome de domínio em disputa não esteja ativo e vinculado a uma página na Internet, é certo que aquando do seu registro, o Reclamado não poderia desconhecer o sinal distintivo "MARABRAZ", titulado pela Reclamante, notoriamente conhecido no segmento do comércio de móveis e utilidades domésticas no Brasil, haja vista a antiguidade do nome empresarial que carrega o sinal, bem como os diversos registros da marca, reflexo dos altos investimentos realizados regularmente em ações de proteção e de *marketing* e publicidade para divulgação do sinal nos mais diversos meios.

Relevante destacar que a inatividade do nome de domínio não afasta, *per se*, a má-fé do Reclamado, caracterizada antes pela conduta intencional do registro[1]. Além disso, é certo que a inatividade contribui para que o potencial consumidor que esteja em busca do sítio da Reclamante na Internet, e eventualmente se equivoque na digitação do elemento nuclear, veja-se frustrado e confuso diante da inegável similaridade entre os sinais "MARABRAZ" e "MARABAZ", deturpando a boa imagem da Reclamante e prejudicando a sua atividade comercial.

Ademais, ao compulsar o banco de dados do INPI, verifica-se que o Reclamado não possui qualquer pedido ou registro de marca que guarde a mínima semelhança com o elemento nuclear do nome de domínio por ele(s) registrado ("MARABAZ"), ou atividade que o justifique, constituindo forte evidência de má-fé.

O registro do nome de domínio <marabaz.com.br>, por sua vez, não atendeu aos requisitos mínimos exigidos para a regularidade do ato, a saber, a finalidade do nome de domínio, a sua consonância com a atividade desenvolvida, e a observância de registros anteriores.

---

[1] *Ver Precedente desta câmara sob n.º ND20133. No âmbito da UDRP, o caso OMPI n.º D2008-1796.*

Neste sentido, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ordenamento brasileiro o princípio do *"first come, first serve"*, traz no seu parágrafo único vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o requerente atrai para si a responsabilidade pela sua escolha.

Não bastassem os precedentes desta Câmara envolvendo o Reclamado nesta mesma condição[2], a análise dos resultados da pesquisa realizada pela Reclamante no portal *Whois.br* para os nomes de domínios sob titularidade do Reclamado não deixa dúvidas sobre a sua execrável contumácia na prática de atos de *typosquatting* e/ou *ciberquatting, que* por si só caracterizam a sua má-fé[3], levados a cabo sem a menor observância de direitos precedentes de terceiros, na maioria violando marcas notoriamente conhecidas e de alto renome[4], autorizando a tomada de medidas cabíveis pelas autoridades competentes para a sua imediata coibição.

Entendendo esta Especialista caracterizados os requisitos do art. 3º, alíneas "a)", "b)" e "c)" e parágrafo único, alíneas "a)", "b)" e "c)" do Regulamento SACI-Adm, bem como art. 2.1, alíneas "a)", "b)" e "c)" e 2.2, alíneas "a)", "b)" e "c)" do Regulamento da CASD-ND, conclui pela utilização abusiva e de má-fé do registro do nome de domínio *<marabaz.com.br>*, obtido pelo Reclamado perante o NIC.br, no qual se identificam os registros precedentes de marca e nome comercial "MARABRAZ" regularmente titulados pelo Reclamante, determino a transferência do nome de domínio em disputa para o Reclamante.

---

[2] *Ver Procedimentos n.º ND 20131, ND20132, ND20133, ND20134. No âmbito da OMPI, ver DBR2012-003.*

[3] *Decisões sob a URDP com validade sob o SACI-Adm: OMPI DBR2012-003, OMPI DFR2009-0039, OMPI D2000-0937, OMPI D2001-1095.*

[4] *A exemplo de <ammericanas.com.br>, <aokley.com.br>, <aolx.com.br>; <apdobanespa.com.br>, <bradescofinanceira.com.br>, <cassasbahia.com.br>, <globoeporte.com.br>, <malve.com.br>, <vivvo.com.br>, etc.*

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa *<marabaz.com.br> seja transferido ao Reclamante.*

A 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.

São Paulo, 01 de julho de 2014.

Tatiana Cristiane Haas Tramujas
Especialista