

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Platinum Equity, LLC v. J. [REDACTED] F. [REDACTED] B. [REDACTED] F. [REDACTED]
Caso No. DBR2014-0010

1. As Partes

A Reclamante é Platinum Equity, LLC, de Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

O Reclamado é J. [REDACTED] F. [REDACTED] B. [REDACTED] F. [REDACTED], do [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <platinumequity.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 15 de agosto de 2014. Em 15 de agosto de 2014, 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. Em 15 de agosto de 2014, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou a Reclamação aditada, em 26 de agosto de 2014.

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 1 de setembro de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, o prazo limite para o envio da defesa encerrou-se em 21 de setembro de 2014. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 9 de setembro de 2014.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 26 de setembro de 2014. 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 arts. 4 e 5 das Regras.

Por força de circunstâncias excepcionais, o Painel determinou a prorrogação do prazo de envio da Decisão.

Em atenção ao art. 12 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 uma empresa de investimento global fundada em 1995, nos Estados Unidos e especializada em serviços financeiros, os quais englobam incorporações, aquisições e a operação de empresas em diversos segmentos, como os de tecnologia da informação, telecomunicações, logística e distribuição, industriais, fabris, de mídia, imobiliário e automotivo.

A Reclamante utiliza PLATINUM EQUITY como seu nome empresarial, registrado em seu país de origem, desde 1997 (docs. 3 e 3.1 da Reclamação). A Reclamante é ainda titular do nome de domínio <platinumequity.com>, registrado em 19 de dezembro de 2013 (doc. 4 da Reclamação) e possui registros de marca nos Estados Unidos, sob os n.ºs 4.116.147, 4.116.148 e 4.116.149, todos concedidos em 20 de março de 2012, para as marcas PLATINUM EQUITY, PLATINUM EQUITY ADVISORS e PLATINUM EQUITY CAPITAL PARTNERS, respectivamente (doc. 5 da Reclamação).

No Brasil, a Reclamante depositou em 13 de junho de 2014 pedidos de registro para as marcas PLATINUM EQUITY e PLATINUM EQUITY CAPITAL PARTNERS perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) (doc. 6 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa <platinumequity.com.br> foi registrado em 24 de setembro de 2013 pelo Reclamado.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa viola de forma flagrante os seus direitos, dado que o nome “Platinum Equity” reproduz integralmente o núcleo do seu nome empresarial e o seu nome de domínio <platinumequity.com>, os quais foram anteriormente registrados em seu país de origem.

A Reclamante salienta que o nome de domínio em disputa é também similar o suficiente para criar confusão com a sua marca notoriamente conhecida, tendo em vista que incorpora a marca PLATINUM EQUITY integralmente, com a mera adição do “.br”. A Reclamante afirma ainda que o risco de confusão entre a sua marca PLATINUM EQUITY e o nome de domínio em disputa é potencializado em razão da própria notoriedade da referida marca no segmento financeiro.

Além disso, a Reclamante alega que o Reclamado agiu de má fé ao registrar o nome de domínio em disputa pelo fato de os serviços que oferece serem muito similares aos oferecidos pela Reclamante, além de o nome de domínio em disputa ser essencialmente idêntico ao nome de domínio de titularidade da Reclamante. Em função disso, a Reclamante afirma que a confusão com o seu nome e sua marca não só é provável, como inevitável.

A Reclamante aponta, ainda, que o Reclamado chegou a admitir em uma troca de emails que o nome “Platinum Equity” não lhe pertenceria (doc. 15 da Reclamação), contudo, recusou-se a abrir mão da

titularidade do nome de domínio em disputa em favor da Reclamante. Tal episódio, segundo a Reclamante, motivou a apresentação da presente Reclamação.

A Reclamante alega também que o fato do Reclamado ter se disponibilizado a direcionar prontamente o nome de domínio em disputa para o sítio de rede eletrônica da Reclamante revela que o Reclamado não fazia uso do nome de domínio em disputa para a realização de negócios ou a prestação de serviços legítimos.

Acrescenta a Reclamante ainda que o Reclamado não estava, e não está, operando qualquer negócio legítimo sob o nome “Platinum Equity” no Brasil ou em qualquer outro lugar (doc. 8 da Reclamação). Nesse sentido, a Reclamante aponta que, por mais que a empresa do Reclamado esteja listada em dois diretórios, “Foursquare” e “Glio”, como um banco situado em avenida do Rio de Janeiro, o referido endereço é residencial (doc. 10 da Reclamação).

Ainda como indícios de má fé, a Reclamante argumenta que não autorizou o Reclamado a usar o seu nome comercial ou sua marca, nem o autorizou a registrar e usar o nome de domínio em disputa, tampouco que possui qualquer tipo de vínculo comercial com o Reclamado. Adicionalmente, a Reclamante sustenta que informações obtidas na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil mostram que o nome da empresa do Reclamado que consta como registrado é “Holding Platinum” (doc. 13 da Reclamação). Assim, a Reclamante pontua que é suspeita a opção do Reclamado em usar um nome diferente de seu título de estabelecimento, contudo, idêntico ao nome e à marca da Reclamante.

A Reclamante registra ainda que é nítida a tentativa do Reclamado de atrair, com o objetivo de ganho comercial, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, o que cria uma situação de provável confusão com o nome e a marca da Reclamante.

No mais, a Reclamante alega que a má fé do Reclamado pode ser percebida também pelo fato dele ter requisitado a quantia de U\$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) à Reclamante para a transferência do nome de domínio em disputa (doc. 15 da Reclamação).

B. Reclamado

O Reclamado sustenta que, quando registrou o nome de domínio em disputa <platinumequity.com.br>, em 24 de setembro de 2013, o fez como um corretor de bolsa independente no Brasil. Esclarece, ainda, que vem prestando serviços de investimento a brasileiros no país.

O Reclamado explica que optou pelo nome “Platinum” considerando os diversos significados que a palavra pode ter em inglês, tais como “o grau máximo de estilo ou status que alguém pode adquirir”. Em vista disso, o Reclamado alega que, no Brasil, ele é considerado um consultor reconhecido no seu meio de trabalho, sendo, assim, “Platinum”.

O Reclamado aponta que, ao tempo do registro do nome de domínio em disputa, não percebeu obstáculo algum correspondente à marca da empresa Platinum Equity, LLC dos Estados Unidos.

Acrescenta o Reclamado, ainda, que estudou na Espanha e na Inglaterra e que, ao retornar ao Brasil, atentou às leis que versam sobre assuntos financeiros, obtendo também uma certificação do Banco Central para que pudesse exercer sua profissão de acordo com as exigências da ANBIMA (Associação Brasileira de Entidades dos Mercados). Assim, o Reclamado argumenta que detém o devido certificado que permite que ele atue como investidor profissional.

O Reclamado explica que registrou o nome de domínio em disputa <platinumequity.com.br> com legítimo interesse, como forma de representar seu crescimento profissional e serviços para seus clientes, que, segundo ele, acessam esse nome de domínio sem qualquer risco de confusão.

Alega também o Reclamado que é incoerente a assertiva de que os serviços oferecidos pela página

correspondente ao nome de domínio em disputa <platinumequity.com.br> são suscetíveis de causar confusão, tendo em vista, dentre outros fatores, que uma publicação recente na revista norte-americana "Forbes" informa que a Reclamante tem seu público alvo nos Estados Unidos e na Europa, não fazendo menção ao Brasil.

O Reclamado sustenta que a Reclamante ofereceu adquirir o nome de domínio em disputa, contudo, dá a entender que a Reclamante teria agido de má fé ao insistir na transferência do nome de domínio em disputa, com persistentes comunicações em horários estranhos.

Por fim, o Reclamado alega que provou que não há possibilidade de conflito em relação ao nome de domínio registrado em seu nome, assim como não restou configurada má fé de sua parte. Sustenta também que ofereceu voluntariamente a publicação de um aviso de não afiliação em seu sítio de rede eletrônica correspondente ao nome de domínio em disputa.

6. Análise e Conclusões

O Regulamento determina que três elementos devem estar cumulativamente presentes e comprovados por um reclamante, para que o pedido seja provido. Estes elementos são os seguintes:

- i. o nome de domínio em questão deve ser idêntico ou semelhante a ponto de causar confusão com sinal distintivo anterior dentre os listados no art. 3 do Regulamento, sobre a qual o reclamante detenha direitos prévios aos do reclamado;
- ii. o reclamado não deve ter direitos ou interesse legítimos sobre o nome de domínio; e
- iii. o nome de domínio deve ter sido registrado ou estar sendo usado pelo reclamado com má fé.

A. Nome de domínio em disputa idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

O nome de domínio em disputa é <platinumequity.com.br>.

O Regulamento, em seu art. 3, dispõe:

"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:

- 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; (...)."

Verifica-se, então, que resta configurada a possibilidade de dar provimento a uma reclamação embasada no

Regulamento quando da ocorrência de pelo menos uma das hipóteses “a”, “b” ou “c”, acima descritas. Neste ponto, é necessário deixar claros dois aspectos do Regulamento: o primeiro é que quanto aos sinais distintivos mencionados nas alíneas “a” e “b” do art. 3 acima transcrito, os direitos alegados por um reclamante devem ser direitos em vigor no Brasil; apenas quanto aos sinais distintivos mencionados na alínea “c” é que cabe perquirir em que medida, e em quais casos, um sinal utilizado ou registrado no exterior poderá também constituir um válido fundamento sob a égide do Regulamento.

O segundo aspecto relevante para a interpretação do Regulamento é que para que uma reclamação seja acolhida, o reclamante deve possuir direito prévio em relação ao sinal distintivo; com efeito, *prior in tempore, potior in jure*, ou seja, a prioridade no tempo é que assegura a preferência no direito. Esta é uma regra geral de Direito, especialmente relevante no campo da propriedade intelectual.

Assim, tanto o direito de um reclamante sobre uma marca depositada ou registrada, ou sobre uma marca estrangeira aqui notoriamente conhecida, devem ser compreendidos como direitos em vigor no Brasil, e prévios ao registro do nome de domínio reclamado.

De início, portanto, verifica-se ser irrelevante para a presente decisão a existência de pedidos de registro da Reclamante junto ao INPI para as marcas PLATINUM EQUITY e PLATINUM EQUITY CAPITAL PARTNERS, na medida em que os mesmos foram depositados em 13 de junho de 2014 e o nome de domínio em disputa <platinumequity.com.br> lhes é anterior, pois foi registrado em 24 de setembro de 2013 pelo Reclamado. Tanto assim ocorre que a Reclamante não utiliza a existência de tais pedidos de registro como fundamento jurídico de seu pedido.

A Reclamante alegou a incidência das alíneas “b” e “c”, porque seria detentora de direitos prévios sobre marca notoriamente conhecida, nome de domínio registrado sob o gTLD “.com”, e de nome empresarial estrangeiro, todos idênticos ao nome de domínio em disputa.

A respeito do argumento de que a marca PLATINUM EQUITY da Reclamante seria notoriamente conhecida no sentido do art. 126 da Lei de Propriedade Industrial (“LPI”), esclarece o Especialista que para que tal argumentação pudesse ser aceita, a Reclamante deveria ter logrado comprovar que, pelo menos desde antes de 24 de setembro de 2013 (data do registro do nome de domínio em disputa), a marca PLATINUM EQUITY já era notoriamente conhecida no Brasil. Contudo, entende o Especialista que tal prova não foi apresentada, pois a Reclamante sustenta sua alegação apenas em 3 (três) documentos, a saber 1 (um) artigo da revista estrangeira Forbes de 10 de fevereiro de 2009, o qual discorre sobre sua empresa, 1 (uma) notícia publicada no site Bloomberg em 08 de abril de 2001, e 1 (uma) publicação feita no Brasil, no jornal Valor de 1º de agosto de 2012. Estas provas demonstram o uso da marca PLATINUM EQUITY no exterior, mas não que ela era notoriamente conhecida no Brasil pelo menos desde antes de 24 de setembro de 2013, conforme a interpretação do art. 126 da LPI assente no Brasil, e como exige o Regulamento.

Com efeito, o art. 126 da LPI não coíbe a usurpação de marca alheia estrangeira “pouco conhecida” ou “desconhecida”, mas sim, apenas, a usurpação de marca alheia estrangeira que seja “notoriamente conhecida” no Brasil. Para a comprovação de que uma marca é notoriamente conhecida no Brasil a doutrina e jurisprudência nacionais exigem que diversas provas sejam apresentadas, entre as quais são aceitas publicações em revistas internacionais com circulação no Brasil (sendo que, estas, devem ser em grande número e variedade), mas estas devem somar-se a muitas outras, tais como informações sobre volume de vendas e clientes no Brasil, volume de publicidade mundial e no Brasil, valor da marca, prêmios de qualidade recebidos pelos produtos ou serviços assinalados pela marca etc. Não se exige o uso da marca no Brasil, mas sim a prova inequívoca de que, no mercado consumidor específico, a marca em questão era já conhecida no Brasil, antes da data de depósito ou registro no Brasil (*i.e.* a tentativa de apropriação indevida) por terceiro.

A usurpação de uma marca alheia estrangeira “pouco conhecida” ou “desconhecida” é também coibida, no Brasil, através do art. 124, XXIII da LPI, que dispõe não ser registrável, como marca, “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o

Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.” Neste ponto, aliás, o direito pátrio possui uma posição de liderança mundial, pois são poucos os países que asseguram proteção às marcas alheias estrangeiras “desconhecidas”.

Contudo, o Regulamento claramente optou por não incluir o art. 124, XXIII da LPI (que protege a “marca que o depositante não poderia desconhecer”) em seu escopo de aplicação. Isto se explica facilmente, na medida em que o exame da aplicabilidade do art. 124, XXIII da LPI demanda uma dilação probatória extensa, a qual seria inviável e indesejável no âmbito do Regulamento, que é um procedimento rápido, de cognição sumária. Aliás, tanto assim ocorre que a Reclamante não invocou o art. 124, XXIII da LPI como fundamento jurídico de seu pedido. Por tais motivos, o Especialista deixa de examinar eventual aplicação do art. 124, XXIII da LPI ao pleito da Reclamante.

Já quanto a um dos requisitos da alínea “c” do art. 3 do Regulamento, notadamente com relação à alegação de identidade do nome de domínio em disputa em relação ao nome de domínio <platinumequity.com> registrado pela Reclamante em 19 de dezembro de 2001, conforme doc. 4 da Reclamação, entende o Especialista que está satisfeita a exigência da alínea “c” do art. 3 do Regulamento e que o nome de domínio em disputa é idêntico ao nome de domínio anterior da Reclamante, <platinumequity.com>, notadamente porque na análise deste requisito é cediço que se deve ignorar o gTLD e a comparação deve ser restrita ao elemento diferenciado do nome de domínio.

Quanto ao fato do nome de domínio anterior ser estrangeiro, e não registrado no Brasil, salienta este Especialista que especialistas em casos semelhantes igualmente têm esposado o entendimento de que o Regulamento comporta uma interpretação no sentido de que o nome de domínio estrangeiro pode servir de fundamento a uma reclamação sob o Regulamento. Neste sentido, por ex., *Smart Bomb Interactive Inc. v. Filipe Braga Silva*, Caso OMPI No. DBR2014-0008. Assim, entende este Especialista que a redação do art. 3, “c” do Regulamento, conjugada à divulgação internacional inerente aos nomes de domínio, a qual inclui a divulgação no território brasileiro, justifica que seja coibida a eventual imitação que venha a ser realizada no território brasileiro.

Quanto à alegação de que seu nome empresarial estadunidense gozaria de anterioridade sobre o nome de domínio em disputa, esta, de fato, corresponde à realidade, mas, em que pese o respeito a entendimentos diversos, entende este Especialista que tal nome empresarial não lhe dá qualquer direito no Brasil, porque o Regulamento deve ser interpretado à luz do sistema jurídico brasileiro e, neste, é amplamente majoritário o entendimento de que o art. 8º da Convenção da União de Paris (“CUP”), invocado pela Reclamante, delega à legislação de cada país-membro a forma de proteção ao nome empresarial, inexistindo o caráter auto-executório pretendido pela Reclamante. Esta circunstância, somada à modificação introduzida no direito pátrio pelo art. 1.166 do Código Civil de 2002, que limitou a proteção ao nome empresarial ao âmbito da Unidade Federativa brasileira no qual a empresa registrou seus atos constitutivos, inviabiliza que se conceda, em nosso país, proteção a nome empresarial estrangeiro.

Nesta linha, transcreva-se o art. 1.166 do Código Civil:

“Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.”

Conforme este Especialista teve oportunidade de publicar:

“Conforme informam BEIER e KUNZ-HALLSTEIN, a jurisprudência e doutrina dominantes em diversos países entendem que o art. 8º da CUP é por demais genérico para, por si só, assegurar a proteção ao nome comercial em todos os países da União.

(...)

Pode-se concluir que a proteção ao nome comercial é assegurada na CUP pelo princípio do tratamento

nacional, previsto em seu art. 2º, e, portanto, dependente da existência de lei interna estabelecendo tal proteção; tal proteção é complementada pelo dispositivo de seu art. 8º.”¹

É verdade que, no passado, não fazia diferença se o nome empresarial estrangeiro fosse considerado protegido no Brasil com base na CUP ou com base nas leis ordinárias internas nacionais, pois estas últimas tradicionalmente asseguravam uma forte proteção ao nome comercial, sem impor qualquer limitação geográfica. Tudo mudou, porém, com a edição do Código Civil de 2002, que criou entre nós a limitação territorial (à esfera estadual) da proteção aos nomes empresariais.

O entendimento aqui exposto por este Especialista encontra amparo na jurisprudência pátria dominante. Vejamos, à guisa de exemplo, as seguintes duas decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sendo a primeira relativa à inaplicabilidade direta do art. 8º da CUP, e a segunda relativa à limitação estadual do âmbito geográfico da proteção ao nome empresarial após o Código Civil de 2002:

“Com efeito, no que concerne à *extensão geográfica da proteção ao nome comercial*, conquanto se argumentasse acerca da vigência da mesma em todo o território nacional, prevalece, de há muito, o entendimento quanto à sua regionalização, isto é, quanto à restrição da tutela à circunscrição da Junta Comercial que efetivar o registro. Assim, desde a *Lei nº 4.726/65 (arts. 2º, 3º, 8º e 37)*, aplicável na hipótese, passando pela *Lei nº 8.934/94 (art. 5º)*, e culminando com o novo Código Civil (art. 1.166), predomina a orientação de que *a proteção do nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial*, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento em todas as Juntas Comerciais, do que não se cogita nos presentes autos.”

Por outro lado, quanto à primeira recorrida, *The Gideons International, cuja denominação social não se encontra registrada no país*, frise-se que a mesma não poderia sequer ter pleiteado a proteção legal e, muito menos, tê-la pretendido em todo o território nacional, com fulcro no art. 8º da Convenção da União de Paris, em vigor no Brasil por força do Decreto nº 19.056/29, segundo o qual "o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."

Deveras, não é lícito proteger a denominação de sociedade não registrada, porquanto, do contrário, privilegiar-se-ia a sociedade irregular, em detrimento daquela regularmente constituída. Outrossim, em interpretação sistemática, tem-se que a proteção ao nome estrangeiro deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, haja vista que a própria Convenção, em seu art. 2º, determina que os cidadãos dos países signatários terão proteção e direitos análogos aos outorgados aos nacionais, desde que cumpridas as condições e formalidades impostas pela legislação brasileira.

(...)

Confira-se, ainda, o seguinte aresto, elucidativo da jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos:

‘II – PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL – CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, ARTIGOS 2º e 8º. O tratado fornece o princípio, mas é na lei brasileira específica, que rege a matéria, que se vai buscar o modo da proteção efetivar-se. A causa, pois, não se funda na Convenção, mas na lei brasileira, que dá ao alienígena, como ao nacional, a mesma proteção e o mesmo recurso (...) (Ag nº 47.188/RJ, Rel. Min. Carlos Mário Velloso, DJU 08.08.1985)’”

REsp 555.086-RJ, 4ª Turma, j. em 14.12.2004, unânime, rel. Min. Jorge Scartezini.”

“(...)

¹ V. nosso "Proteção ao Nome Comercial, ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil", artigo in Revista de Direito Mercantil, vol. 95 (jul.-set./1994), págs. 26-56; versão atualizada deste artigo (com base na Lei nº 8.934, de 18.11.1994 - Lei do Registro Público de Empresas Mercantis) foi publicada in Revista da ABPI, nº 13 (nov.-dez./1994), págs. 3-32. A citação acima foi feita a partir da publicação na Revista da ABPI, págs. 10-11.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de 'alto renome' (ou 'notória', segundo o art. 67 da Lei nº 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional, se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional - necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. "Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, é possível a conveniência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada".

REsp 1.204.488-RS, 3ª Turma do STJ, j. em 22.02.2011, unânime, rel. Min. Nancy Andrighi."

A lógica do entendimento aqui esposada é clara: não havendo qualquer uso do sinal distintivo que possa ser percebido dentro do território nacional, não há porque conceder qualquer proteção ao mesmo no Brasil. Assim sendo, é inviável conceder, atualmente, no Brasil, qualquer proteção a nome empresarial estrangeiro, sem que, simultaneamente, esteja presente algum outro fundamento jurídico adicional que justifique a outorga de proteção em nosso país (como seria o caso, por exemplo, se houvesse coincidência entre o nome empresarial e uma marca notoriamente conhecida no Brasil).

Para concluir esta parte, constata-se, portanto, que a Reclamante alegou, mas não comprovou que sua marca PLATINUM EQUITY já era notoriamente conhecida no Brasil antes de 24 de setembro de 2013, e que não obstante o nome de domínio em disputa ser efetivamente idêntico ao nome empresarial da Reclamante, sendo este efetivamente anterior ao registro do nome de domínio em disputa, o fato deste sinal não gozar de proteção no território nacional impede o reconhecimento pelo Especialista da identidade exigida pelo Direito Brasileiro, o qual prevê tal reconhecimento apenas para nomes empresariais que gozem de proteção no Brasil.

Sem embargo, está comprovada a identidade do nome de domínio em disputa com o nome de domínio anterior <platinumequity.com>, da Reclamante, motivo pelo qual está satisfeito o requisito do art. 3, "c" do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

O Regulamento, em seu art. 11(c), estabelece que na defesa do Reclamado deve constar "todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento".

Tendo em vista as evidências trazidas pela Reclamante, o Especialista conclui que as circunstâncias acima não estão presentes neste caso e que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

Acrescente-se ainda que, muito embora o Reclamado tenha alegado em sua resposta que optou pelo nome "Platinum Equity" para designar seus serviços como corretor de bolsa independente no Brasil por causa do significado do termo "platinum" em inglês, tal alegação não é verossímil para este Especialista, na medida

em que o Reclamado não possui qualquer pedido de registro para a referida marca, nem é titular de empresa que tenha adotado tal nome empresarial.

No mais, o certificado que o Reclamado argumenta ter obtido para exercer livremente no Brasil sua profissão não é um indício de legítimo interesse no nome de domínio em disputa, assim como não o é a sua alegação de que o nome de domínio em disputa <platinumequity.com.br> fora registrado como forma de representar seu crescimento profissional.

O Especialista, conclui, assim, que o segundo elemento está provado, em consonância com o art. 11(c) do Regulamento.

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

O parágrafo único, do art. 3 do Regulamento estabelece que as seguintes circunstâncias em particular, sem prejuízo de outras, servem de prova de registro e uso de um nome de domínio em má fé:

- (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.

A Reclamante acusou o Reclamado de incorrer nas alíneas “a” e “d” acima transcritas. Sem embargo, tendo em vista que o critério do Regulamento é, de forma genérica, a existência da má fé de um reclamado, e que os elementos de fato previstos no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são todos exemplificativos, entende este Especialista que ele não está impedido de verificar também a possível incidência dos elementos mencionados nas alíneas “b” e “c”.

Inicialmente, quanto à alínea “a”, restou comprovado neste procedimento que o Reclamado ofereceu à venda para a Reclamante o nome de domínio em disputa pela quantia de U\$500.000,00 (quinhentos mil dólares), valor muito superior aos custos de registro incorridos pelo Reclamado.

Quanto à alínea “b”, a expressão “Platinum Equity” não é de uso comum, genérico ou necessário, de tal forma que é evidente que, ao registrá-lo, o Reclamado tinha o interesse de impedir que a Reclamante o utilizasse como um nome do domínio.

Quanto à alínea “c”, por ter registrado sob o ccTLD “.br” nome de domínio idêntico ao utilizado pela Reclamante sob o gTLD “.com”, ficou igualmente evidenciado o intuito do Reclamado de prejudicar a expansão da atividade comercial da Reclamante para o território brasileiro.

E quanto à alínea “d”, entende o Especialista que, por estar no mesmo ramo de negócios da Reclamante, o Reclamado não poderia desconhecer a anterioridade do nome de domínio <platinumequity.com> da Reclamante, inclusive porque é praxe que os empresários brasileiros, antes de realizar o registro sob o ccTLD “.br”, realizem também buscas sob o gTLD “.com”. Isso demonstra que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa para atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Assim, resta atendido o terceiro requisito, em conformidade com o art. 3, parágrafo único do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <platinumequity.com.br> seja transferido para a Reclamante².

Gabriel F. Leonardos

Especialista

Data: 3 de novembro de 2014

Local: Rio de Janeiro, Brasil

² De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.