

**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**

PROCEDIMENTO N° ND 201537 ("Procedimento")

Partes:

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. e EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S.A. (atual
denominação de EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S.A.)

Domínio objeto de Disputa:

<WWW.GRUPOFOLHADECOMUNICACAO.COM.BR>

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A., com sede na Alameda Barão de Limeira, 425, Campos Elíseos, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 60.579.703/0001-48, figura como Reclamante neste Procedimento ("Reclamante").

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S.A., atual denominação de EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S.A., com sede na Rua Piauí, 241, Centro, Londrina, PR, inscrita no CNPJ sob o nº 077.338.424/0001-95, figura como Reclamada neste Procedimento ("Reclamada").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <WWW.GRUPOFOLHADECOMUNICACAO.COM.BR> ("Nome de Domínio"), registrado em 25 de fevereiro de 2014 junto ao Registro.br.

1

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 15 de Janeiro de 2016, a Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND") do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual ("CSD-PI") da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI).

Ainda em 15 de Janeiro de 2016, a CASD-ND transmitiu por e-mail pedido de verificação das informações cadastrais do Nome de Domínio em disputa ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ("NIC.br"), conforme dispõe o artigo 7.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("Regulamento da CASD-ND").

Em 18 de Janeiro de 2016, o NIC.br transmitiu por e-mail a resposta de verificação do Nome de Domínio em disputa, confirmando ser a Reclamada a titular do registro, fornecendo os dados de contato da Reclamada, bem como informando que o Nome de Domínio ficaria impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste Procedimento.

Em 22 de Janeiro de 2016, a CASD-ND informou à Reclamante que havia irregularidades formais na Reclamação, uma vez que:

- i. Não foi informado endereço eletrônico e telefone para contato do Reclamante, nos termos do Art. 4.2.(a) do Regulamento da CASD-ND;
- ii. Não foi informado endereço eletrônico da Reclamada, nos termos do Art. 4.2.(b) do Regulamento da CASD-ND;
- iii. Não foi informada a existência de procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado em relação ao Nome de Domínio (Art. 4.2.(i) do Regulamento da CASD-ND).

Em 27 de Janeiro de 2016, a Reclamante cumpriu as exigências acima, conforme artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND, requerendo à CASD-ND:

- i. A inclusão do endereço eletrônico e telefone de contato do Reclamante, conforme Art. 4.2.(a) do Regulamento da CASD-ND;
- ii. A Inclusão do endereço eletrônico da Reclamada, nos termos do Art. 4.2.(b) do Regulamento da CASD-ND;
- iii. A Alteração da qualificação da Reclamada, conforme a inscrição no CNPJ e constante;
- iv. A Inclusão do item VI à sua Reclamação - VI. OUTROS PROCEDIMENTOS LEGAIS, declarando a inexistência de procedimento judicial ou extrajudicial que tenha

iniciado ou terminado em relação ao Nome de Domínio em disputa, nos termos do Art. 4.2.(i) do Regulamento da CASD-ND.

Em 1º de Fevereiro de 2016, a CASD-ND confirmou o recebimento das informações prestadas pela Reclamante, dando início ao Procedimento, com a ressalva que cabe ao especialista designado a análise de mérito, incluindo da documentação apresentada.

Na mesma data, a CASD-ND intimou a Reclamada via e-mail para apresentar sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob ".br" ("Regulamento do SACI - Adm") e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Em 17 de Fevereiro de 2016, a CASD-ND informou não ter sido apresentada defesa pela Reclamada no prazo previsto, declarando a sua revelia, com a ressalva que:

- i. Seria nomeado um Painel Administrativo baseado no número de especialistas requerido pela Reclamante;
- ii. O Painel Administrativo seria informado acerca da revelia e não estaria obrigado a examinar eventual defesa apresentada fora do prazo, mas poderia fazê-lo, se assim o entendesse e decidisse a partir de seu livre convencimento e;
- iii. Não obstante a revelia decretada, a Reclamada continuaria a receber todas as comunicações relativas à Reclamação, com base nos seus dados de contato especificados em sua defesa (se for apresentada intempestivamente) ou de acordo com os dados encaminhados pela Reclamante.

Em 24 de Fevereiro de 2016, o NIC.br comunicou o descongelamento do Nome de Domínio em disputa, em vista do recebimento de notificação extrajudicial enviada pela Reclamada.

Em 26 de Fevereiro de 2016, a Reclamada apresentou defesa ("Defesa") à CASD-ND, a qual foi recebida com a ressalva que seria submetida ao especialista nomeado, mas este não estaria obrigado a examinar defesa apresentada fora do prazo, podendo fazê-lo, contudo, se assim o entendesse e decidisse a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 8.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 2º de Março de 2016, a CASD-ND nomeou este signatário como especialista, consignando ter sido apresentada a respectiva Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, conforme artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

Feito o relato dos fatos que formam este Procedimento, passemos ao relato das alegações feitas pelas partes.

a. Das Alegações da Reclamante

A Reclamante alega fazer parte do Grupo Folha, maior conglomerado de mídia do Brasil, fundado em 1921, com atuação no ramo de jornalismo e em outras áreas correlatas, tais como a edição de livros e institutos de pesquisa.

Além de promover suas atividades por meio da mídia impressa, a Reclamante alega ter sido pioneira no uso da Internet para a disponibilização de jornalismo online, com o lançamento do Universo Online (www.uol.com.br) em 1996.

A Reclamante segue, afirmando ter investido massivamente para o seu aprimoramento no jornalismo online, disponibilizando atualmente via Internet todo o conteúdo impresso do Jornal Folha de São Paulo em website próprio (www.folha.uol.com.br).

Nesse contexto, após afirmar ter sempre tomado todas as cautelas necessárias para a proteção de seus direitos e imagem, a Reclamante diz não admitir o registro do Nome de Domínio em disputa pela Reclamada. Afirma que o Nome de Domínio em disputa foi registrado pela Reclamada no Registro.br em 25 de Fevereiro de 2014 e que, assim, configuraria a situação descrita na primeira hipótese do Art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND e do Art. 3º do Regulamento do SACI-ADM, a saber:

"2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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"

"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:

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"

Para justificar a reivindicação dos dispositivos acima citados, a Reclamante traz a coleção comprovantes de registros marcários anteriores existentes em seu nome, que contêm o radical "Grupo Folha".

Nº de registro	Marca	Classe
819699624	GRUPO FOLHA	40:15
819699632	GRUPO FOLHA	NCL (7)40
819699640	GRUPO FOLHA	16:20
819699659	GRUPO FOLHA	11:10

A Reclamante afirma, então, que o Nome de Domínio em disputa remete instantaneamente às suas marcas, de forma suficiente a causar confusão ao público.

Segue, aduzindo que a Reclamada vem tentando registrar perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") a marca nominativa "Grupo Folha de Comunicação", na classe internacional 16, depositada em 04 de outubro 2010 (Pedido 903010305), bem como marca mista contendo a mesma expressão, também na classe internacional 16, depositada em 08 de Março de 2012 (Pedido 904589560).

A Reclamante ressalva, que tais pedidos de registro marcários feitos pela Reclamada não devem prosperar, já tendo apresentando oposição a ambos, com base na anterioridade de suas marcas.

A Reclamante consigna em sua argumentação, que as partes exercem atividades nos mesmos segmentos de mercado e que a Reclamada utiliza indevidamente a marca nominativa de sua titularidade "Grupo Folha" para referir a si própria em seu portal, registrado sob o Nome de Domínio em disputa.

Concluindo que haveria intenção da Reclamada em desviar usuários de Internet, a Reclamante cita a existência de duas demandas instauradas perante o Poder Judiciário, nas quais as partes discutem a nulidade de registros marcários feitos em nome da Reclamada, contendo o radical "Folha" - Processo nº 2012.51.01.022048-3 da 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro e Processo nº 2014.51.01.102467-4 da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

A documentação acostada aos autos aponta que o Processo nº 2012.51.01.022048-3, da 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro, foi julgado extinto, sem apreciação de mérito, em razão de o INPI ter reconhecido a nulidade da marca objeto de questionamento, baseando no Art. 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96¹ ("LPI") e anterioridade de registros marcários existentes em nome da Reclamante.

Em relação ao Processo nº 2014.51.01.102467-4, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, foi acostada aos autos cópia da sentença proferida, que igualmente reconheceu a

¹ "Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;"

nulidade de registro marcário feito em nome da Reclamada, com base na anterioridade de registros marcários existentes em nome da Reclamante.

Com base nesse relato e argumentos, reivindicando do disposto no Art. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requereu que o Nome de Domínio em disputa fosse transferido a ela.

b. Das Alegações da Reclamada

Em sua Defesa, a Reclamada alega ser titular da marca mista "Grupo Folha de Comunicação" e também da marca nominativa "Folha de Londrina", conforme depósitos feitos junto ao INPI em 8 de Março de 2012 e 18 de Setembro de 1972 respectivamente.

A Reclamada segue, dizendo ser a legítima titular do Nome de Domínio em disputa, arguindo utilizá-lo há anos, sem qualquer oposição.

Sob tal premissa, a Reclamada diz ter ficado surpresa ao receber e-mail do NIC.br, informando que o Nome de Domínio em tela seria congelado, face a este Procedimento.

A Reclamada afirma, então, que não teria sido comunicada da abertura deste Procedimento, tampouco teria recebido os documentos e peças apresentados pela Reclamante, conforme determinada o Art. 6 do Regulamento do SACI-Adm.

Suscita, assim, que não pôde exercer o seu direito de defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, razão pela qual notificou extrajudicialmente o Sistema Administrativo de Conflitos da Internet ("SACI"), para requerer (i) a anulação do procedimento administrativo que culminou no congelamento do Nome de Domínio em disputa, (ii) o restabelecimento liminar do referido Nome de Domínio.

Ato contínuo, a Reclamada relata que, em 24 de Fevereiro de 2016, recebeu e-mail do NIC.br, com a informação (i) do descongelamento do Nome de Domínio em disputa e (ii) do direcionamento dos comunicados relativos a esse Procedimento ao e-mail cadastrado pelo titular do Nome de Domínio.

Feitas essas considerações preliminares, a Reclamada passa a sustentar suas razões de mérito, alegando não pairar dúvida quanto a sua titularidade sobre as marcas "Folha de Londrina" e "Grupo Folha de Comunicação" e também sobre o Nome de Domínio em disputa.

Diz que tais registros foram concedidos em conformidade com a legislação aplicável, consubstanciando ato jurídico perfeito à luz da Constituição Federal.

A Reclamada reitera, então, ter feito diversos investimentos sobre o Nome de Domínio em disputa, bem como que o utiliza há anos, sem oposição.

A Reclamada tece também comentários acerca de sua reputação consolidada no estado do Paraná, com a edição e distribuição do Jornal Folha de Londrina, fundado em 1948, cuja marca, reitera, foi depositada junto ao INPI em 18 de Setembro de 1972.

Nesse contexto, a Reclamada sustenta que o Nome de Domínio em disputa não está eivado de ilegalidade e que o signo "Grupo Folha de Comunicação" é visualmente distinto, facilmente identificável e inconfundível com as marcas pertencentes à Reclamante.

Alega, ainda, que o vocábulo "Folha", a exemplo dos termos "Jornal", "Gazeta", "Tribuna" etc, encontra-se desgastado e é evocativo do produto oferecido, razão pela qual há que se tolerar a convivência entre domínios e marcas que o conttenham, conforme análise analógica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Reclamada cita, ainda, decisão do Supremo Tribunal Federal e doutrina especializada, para fundamentar que vocábulos comuns não são suscetíveis a exclusividade, concluindo, por fim, não se cogitar confusão ou associação entre os seus domínios, marcas e respectivos consumidores frente àqueles pertencentes à Reclamante.

Ainda no intuito de diferenciar os consumidores, a Reclamada aduz que cada uma das partes atua em diferentes unidades da Federação (Paraná e São Paulo), o que impediria qualquer confusão.

Nesses termos, a Reclamada conclui, pugnando pela rejeição do pleito formulado pela Reclamante, para manter o Nome de Domínio em disputa sob a titularidade dela, Reclamada.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, declaro o procedimento saneado e apto a receber decisão de mérito, após constatar ter sido ele devidamente instruído pelas partes, com o cumprimento de todos os requisitos de formação e processamento.

Ato contínuo, com fulcro nos Arts. 8.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND e Arts. 13, §2º, e 30 do Regulamento do SACI-Adm, conheço da Defesa apresentada pela Reclamada e analisarei abaixo as suas alegações e argumentos, para após proferir decisão de mérito sobre a questão em debate.

Ficam, assim, superadas as questões suscitadas nos autos sobre a correta intimação da Reclamada para participação neste Procedimento, bem como sobre a tempestividade de sua Defesa.

Tendo a Defesa sido conhecida e analisada abaixo para a decisão de mérito, não se pode vislumbrar qualquer nulidade ou prejuízo à Reclamada.



Por outro lado, não havendo impugnação à documentação acostada pela Reclamante, não havendo controvérsias quanto aos fatos objetivos citados, restou suficientemente aclarado o contexto fático que permeia este Procedimento, não se vislumbrando qualquer prejuízo à Reclamante pelo conhecimento e análise da Defesa da Reclamada, prevalecendo a sua análise sob a perspectiva de direito apenas, a saber, a legitimidade do registro do Nome de Domínio em disputa frente à anterioridade de registros marcários da Reclamante contendo os mesmos radicais.

Passo assim à análise de mérito.

O procedimento comporta provimento. Concluo que o Nome de Domínio em disputa colide com marcas registradas anteriormente em nome da Reclamante, razão pela qual não pode a Reclamada permanecer como titular do referido Nome de Domínio, consoante Art. 2.1, alínea "a", do Regulamento da CASD-ND, Art. 3º, alínea "a", do Regulamento do SACI-ADM, bem como à luz do que dispõe o Art. 124, inciso XIX, da LPI.

Com efeito, os artigos acima citados e já transcritos nessa decisão são claros ao dispor sobre a impossibilidade de se efetuar o registro de um nome de domínio ou mesmo um registro marcário quando este registro for idêntico ou similar, colidindo no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, com marca alheia já registrada, de forma suscetível a causar confusão ou associação com a marca alheia.

No caso, não há dúvida que o Nome de Domínio reproduz o radical "Grupo Folha", objeto de marcas registradas pela Reclamante (fls. 17 a 20), a seguir citadas:

Nº de registro	Marca	Classe
819699624	GRUPO FOLHA	40:15
819699632	GRUPO FOLHA	NCL (7)40
819699640	GRUPO FOLHA	16:20
819699659	GRUPO FOLHA	11:10

Igualmente, não há dúvida que o Nome de Domínio em questão foi levado a registro em 25 de fevereiro de 2014 (fls. 59), sendo posterior, portanto, às marcas acima citadas, registradas respectivamente em 27 de Julho de 1999, 3 de Julho 2001, 10 de Agosto de 1999 e 10 de Agosto 1999 (fls. 17 a 20).

Ressalte-se que os registros marcários acima apontados encontram-se todos em vigor, segundo informações acostadas a este Procedimento e obtidas junto ao website do INPI, não se tendo notícia de terem sofrido oposição ou qualquer pleito de nulidade que tirem a sua eficácia.

Por outro lado, no que tange a oposições e pedidos de nulidade, tem-se a informação, não impugnada pela Reclamada, que suas marcas contendo os radicais "Grupo Folha" e "Folha", essas sim, foram e/ou são atualmente objeto de oposição e pedidos de nulidade junto ao INPI e ao Poder Judiciário, havendo inclusive decisão administrativa e sentença judicial concluindo pela nulidade de seus registros, justamente em vista da

anterioridade de marcas registradas pela Reclamante, contendo radical igual ou similar, conforme denotam documentos acostados (fls. 32 e seguintes, 36 e seguintes e 128).

A esse respeito, não procede ainda a alegação feita pela Reclamada em sua Defesa, no sentido que "seria titular" de marca mista contendo o radical "Grupo Folha" (Pedido 904589560), circunstância que justificaria o seu uso no Nome de Domínio em disputa.

A alegação não procede; a uma porque não se trata de um registro marcário (marca já concedida pelo INPI), mas ainda depósito marcário (pedido pendente ainda de apreciação pelo INPI); a duas, por que referido depósito marcário é objeto de oposição pela Reclamante; a três porque referido depósito é posterior (depositado em 8 de Março de 2012) (fls. 128), não gozando, portanto, de anterioridade frente às marcas já registradas pela Reclamante contendo o mesmo radical (fls. 17 a 20).

Ainda em relação à marca mista citada, é irrelevante a alegação de ela ser visualmente distinta e/ou inconfundível com as marcas pertencentes à Reclamante.

Sem adentrar no mérito se existe ou não distinção visual apta a afastar confusão entre tais marcas, não é objeto deste Procedimento a análise dos signos em questão sob a sua conotação visual, figurativa, mas sim a análise do Nome de Domínio em disputa e das marcas nominativas anteriormente registradas pela Reclamante, sob a sua conotação nominativa, frente ao uso do radical "Grupo Folha".

É, pois, o uso do radical "Grupo Folha" no Nome de Domínio em disputa, que justifica a reclamação objeto deste Procedimento, com base em registros marcários anteriormente concedidos, e não quaisquer eventuais aspectos visuais, figurativos, entre marcas existentes entre as partes.

Igualmente, não procede a alegação feita pela Reclamada em sua Defesa, que a marca nominativa "Folha de Londrina", registrada em seu nome em 18 de setembro de 1972, justificaria a sua titularidade sobre o Nome de Domínio em disputa.

Primeiro, o radical objeto de questionamento no Nome de Domínio em disputa é "Grupo Folha" e não "Folha de Londrina". Por isso, o registro da marca nominativa "Folha de Londrina" não socorre a Reclamada no uso do radical "Grupo Folha" feito no Nome de Domínio em disputa.

Segundo, porque as discussões envolvendo o uso do radical "Folha" já são objeto de pedidos de nulidade junto ao INPI e ao Poder Judiciário, havendo inclusive decisão administrativa e sentença judicial concluindo pela nulidade de registros feitos em nome da Reclamada (fls. 32 e seguintes e 36 e seguintes).

Terceiro, porque, na análise da anterioridade marcária, os registros feitos em nome da Reclamada foram declarados nulos justamente em vista da anterioridade de marcas registradas em nome da Reclamante, contendo o mesmo radical "Folha", conforme denotam documentos acostados (fls. 32 e seguintes e 36 e seguintes).

É certo que o registro da marca nominativa "Folha de Londrina", em si, não foi objeto de nulidade ou oposição, estando válido e em vigor, conforme informação obtida junto ao website do INPI.

Contudo, fato é que a reivindicação do radical "Folha" não parece assistir à Reclamada, seja em razão das decisões proferidas contra si nas esferas administrativa e judicial acima citadas, seja em vista da anterioridade dos registros marcários da Reclamante².

Não procede, ainda, a alegação feita pela Reclamada, que o vocábulo "Folha", a exemplo dos termos "Jornal", "Gazeta", "Tribuna" etc, encontrar-se-ia desgastado e seria evocativo do produto oferecido, razão pela qual caberia tolerar a convivência entre nomes de domínios e marcas que o contenham.

O argumento acima não procede, primeiro, porque estão em vigor as marcas registradas em nome da Reclamante contendo o radical "Folha", conforme informação obtida junto ao website do INPI.

Segundo porque os registros marcários existentes em nome da Reclamante já serviram para justificar a nulidade de registros marcários feitos pela Reclamada, tanto na esfera administrativa, como na esfera judicial, denotando a continuidade da força distintiva e do vigor dos aludidos registros como marcas (fls. 32 e seguintes e 36 e seguintes).

Terceiro, porque para alegar a invalidade dos registros marcários da Reclamante, seria necessário antes ter tais marcas declaradas nulas pelo INPI ou por um juízo competente, não havendo elementos para se reconhecer a nulidade incidental de tais registros nesse Procedimento.

A alegação que haveria um ato jurídico perfeito em favor da Reclamada também não justifica a prevalência do Nome de Domínio em disputa sob a sua titularidade.

Ainda que se tenha um ato jurídico perfeito, com o registro do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada, fato é que a legislação admite o questionamento deste ato, mediante procedimentos administrativos cabíveis, tal como o presente Procedimento, conduzido sob os Regulamentos do SACI-Adm e CASD-ND.

Assim, se sob o procedimento administrativo cabível, o registro do Nome de Domínio em disputa for considerado indevido, é legalmente aceito o seu cancelamento ou transferência a outro titular, conforme disposto nos Regulamentos do SACI-Adm e CASD-ND.

Mutatis, mutantis, o mesmo se aplica à decretação de nulidade de registros marcários feita pelo INPI em sede administrativa. A declaração de nulidade dos registros marcários

² A título de exemplo, cite-se a marca nominativa "FOLHA DE SÃO PAULO", objeto do processo nº 002244985, concedida em favor da Reclamante em 3 de Dezembro de 1948, conforme disponibilizado pelo website do INPI, sendo, portanto, marca com o radical "Folha" anterior aos depósitos marcários da Reclamada.

não significa qualquer violação ao ato jurídico perfeito, que resultou na concessão da marca anteriormente, mas, sim, o resultado de um processo administrativo, pelo qual o referido ato jurídico é revisto em seu mérito.

Não há, pois, qualquer violação de ato jurídico perfeito, ao se analisar o cabimento da titularidade da Reclamada sobre o Nome de Domínio em disputa na presente esfera administrativa.

Também não se justifica a permanência do Nome de Domínio em disputa sob a titularidade da Reclamada pelas alegações que ela teria feito investimentos, bem como que o utilizaria tal Nome de Domínio há anos.

Utilizando novamente a analogia do registro marcário, eventuais investimentos da parte em uma marca não a eximem de sofrer um processo de nulidade daquele registro marcário. Os investimentos em uma marca não podem caracterizar um salvo conduto para manter a marca vigente, mesmo diante do reconhecimento de sua nulidade.

O mesmo se aplica aqui. Ainda que tenham sido feitos investimentos no Nome de Domínio em disputa pela Reclamada (o que, ressalve-se, não foi comprovado), ainda assim tais investimentos não eximem a Reclamada de se sujeitar a este Procedimento e à conclusão aqui lançada, no sentido que o Nome de Domínio em disputa colide com marcas registradas anteriormente em nome da Reclamante, razão pela qual não pode a Reclamada permanecer como titular do referido Nome de Domínio.

Considere-se, no mais, que se a Reclamada fez investimentos no Nome de Domínio em questão, o fez por sua conta, como parte do risco de seu negócio, assumindo tal risco de forma consciente, sobretudo se se considerar já ter sofrido anteriormente oposições e pedidos de nulidade de suas marcas que continham os radicais "Grupo Folha" e "Folha".

Em relação à alegação do uso do Nome de Domínio há anos, presume-se que a Reclamada venha fazendo uso do Nome de Domínio em tela desde sua criação, em 25 de fevereiro de 2014, precisamente há 2 anos e 1 meses.

Ocorre que, igualmente ao argumento do investimento, o argumento de uso do Nome de Domínio não representa um salvo conduto ou razão para afastar a nulidade de seu registro, se esse registros colide com marcas registradas anteriormente em nome da Reclamante.

Considere-se, por outro lado, não incidir no caso a prescrição do direito da Reclamante de pleitear a nulidade do registro do Nome de Domínio em disputa, considerando os parâmetros legais existentes (prescrição quinquenal aplicável aos pedidos de nulidade de atos administrativos em geral, bem como a prescrição quinquenal aplicável aos pedidos de nulidade de registros marcários - Art. 174 da LPI).

Superadas as questões acima sobre a anterioridade de registros marcários como causa de nulidade de registros de nome de domínio, importa considerar, por fim, que a

coincidência do radical "Grupo Folha", existente no Nome de Domínio em disputa e nas marcas registradas anteriormente em nome da Reclamante, é suscetível de causar confusão entre as partes aqui presentes e o desvio de usuários de Internet.

O risco de confusão e desvio de usuários é claro, se se considerar que há anos a Reclamante posiciona-se como "Grupo Folha" no mercado de mídia, jornalismo e comunicação, com base nos seus registros marcários acima citados.

Assim, o Nome de Domínio <WWW.GRUPOFOLHADECOMUNICACAO.COM.BR> pode perfeitamente ser acessado por usuários, sob a convicção de se tratar de um website pertencente à Reclamante, quando, na verdade, não é; pertence atualmente à Reclamada, que concorre em diversos aspectos com a Reclamante no mercado de mídia, jornalismo e comunicação.

A propósito, não procede a alegação da Reclamada, no sentido que seriam diferentes os mercados em que cada uma das partes atuam, em razão da diferença de territórios em que estão fisicamente localizadas as suas sedes (Paraná e São Paulo).

A alegação não procede. A uma porque é notória a atuação da Reclamante além dos limites do Estado Paulista, com ampla distribuição de seus produtos, em suporte material, por todo o território nacional.

A duas porque, mesmo que assim não fosse, no ambiente virtual da Internet, as delimitações físicas dos territórios em que as partes mantêm suas sedes deixam de ter importância, uma vez que o nome de domínio pode ser acessado de qualquer parte do território nacional pelo usuário, não importando em que território esse usuário ou o titular do nome de domínio estejam.

A três porque os nomes de domínio ".br" são válidos e vigentes em todo o território nacional, sem qualquer limitação por Estado. O Nome de Domínio em disputa não tem sua validade ou vigência limitadas ao estado do Paraná ou São Paulo. É válido e vigente em ambos os Estados.

Assim, sob qualquer perspectiva que se olhe, não procede a alegação que as sedes das partes em locais distintos evitaria a confusão entre usuários de Internet.

A confusão é, portanto, plenamente possível, devendo ser evitada, a teor do disposto nos artigos 2.2, alínea (d), do Regulamento da CASD-ND e Art. 3, parágrafo único, alínea (d) do Regulamento SACI-br:

*"2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:
(...)"*

(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.

"Art. 3. "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:

(...)

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."

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima, e de acordo com o disposto no Art. 1º, § 1º, do Regulamento do SACI-Adm e no Art. 10.9, alínea "b", do Regulamento da CASD-ND, determino a transferência do Nome de Domínio <WWW.GRUPOFOLHADECOMUNICACAO.COM.BR> à Reclamante, EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.

Solicito ao Secretário Executivo 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, dando-se, assim, por encerrado este Procedimento.

São Paulo, 07 de abril de 2016.

MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA
Especialista