

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

PASSARELA MODAS LTDA. x R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]

Procedimento N° ND201631

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PASSARELA MODAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 45.512.555/0001-50, sediada na cidade de Jundiaí, na Rua do Rosário, 371, Centro, cep 13201-014, no Estado de São Paulo, Brasil, representado pelo advogado [REDACTED] inscrito na OAB [REDACTED] sob nº [REDACTED] com endereço na [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], [REDACTED] empresário, inscrito no CPF sob nº 327. [REDACTED]-52, com endereço na [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] estado de [REDACTED] sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é www.passarelacalçados.com.br, doravante denominado "Nome de Domínio".

O Nome de Domínio foi registrado em 21/06/2015 junto ao Registro.br, com data de expiração prevista para 21/06/2017. Atualmente a referida página encontra-se indisponível.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi efetivamente recebida pela CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND) - CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM

PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI CASD-ND/CSD-PI (doravante CASD-ND)
em 05 de outubro de 2016.

Na mesma data, para fins de exame dos requisitos formais da Reclamação, e conforme disposto no artigo 7.2 do Regulamento, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação do Ponto BR (NIC.br) informações cadastrais do nome de domínio <www.passarelacalçados.com.br>. Dessa feita, a Entidade enviou resposta à CASD-ND, confirmando os dados apresentados pelo Reclamante, além de aplicar medida preventiva de impedimento da transferência de titularidade do Nome de Domínio até o término do procedimento, conforme determina o art. 7º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob o “.br” (SACI-Adm).

Em prosseguimento, e após o exame dos requisitos formais pela CASD-ND, foram apontadas duas irregularidades formais na Reclamação, atinentes à ausência de assinatura da Reclamação e à ausência de instrumento de mandato com poderes específicos para o SACI-Adm, nos termos do item 6.2 do Regulamento. Assim, no dia 10 de outubro de 2016, a CASD-ND notificou o Reclamante, informando-o quanto às irregularidades acima identificadas. Dessa feita, e com a pronta regularização de tais pendências pelo Reclamante, bem como verificado o regular pagamento das taxas aplicáveis ao caso concreto, em 18 de outubro de 2016 a CASD-ND noticiou o saneamento da Reclamação.

Ato contínuo, em 19 de outubro de 2016 foi enviada intimação ao Reclamado para apresentação de Resposta e início do procedimento, nos termos do art. 6º. do Regulamento do SACI-Adm, e do art. 7º 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 do art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND, o que foi comunicado às partes via correio eletrônico em 04 de novembro de 2016. Na mesma data foi dado conhecimento do fato ao NIC.br, conforme art. 13, § 1º do Regulamento SACI-Adm e 8.5 do Regulamento CASD-ND.

O Especialista foi devidamente constituído nos termos dos arts. 9.1 e 9.3 do Regulamento da CASD-ND, tendo apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência, conforme comunicado enviado às partes em 10 de novembro de 2016.

Não se tem notícia de que houve apresentações complementares, prorrogações concedidas, decisões proferidas em outras demandas, unificações, agrupamentos, etc.

O Especialista levou a exame todas as formalidades estabelecidas no âmbito dos Regulamentos cotejados.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

Alega o Reclamante ser tradicional empresa brasileira fundada na década de oitenta, destinada ao comércio de sapatos, calçados e moda em geral sob a denominação "PASSARELA", que se tornou nacionalmente conhecida no mercado nacional.

Argumenta ser a legítima titular do nome empresarial "PASSARELA MODAS LTDA.", CNPJ 45.512,555/0001-50, bem como dos registros de marca devidamente depositados e concedidos pelo INPI, conforme abaixo listados:

Número	Data		Marca	Situação	Titular	Classe
813543428	29/05/1987	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (8) 25
813977002	11/12/1987	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (8) 25
814169147	29/04/1988	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (8) 28
816316473	27/08/1991	M	PASSARELITO	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	25 : 10 - 20 - 30
816316376	27/08/1991	M	PASSARELITO	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	25 : 40 - 50 - 60
817266968	26/05/1993	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	24 : 10 - 20
818007184	13/10/1994	N	PASSARELINHA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	25 : 10 - 20 - 60
900121726	14/12/2006	M	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (8) 25
900131543	21/12/2006	M	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (8) 24
901785474	13/07/2009	N	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 25
903450917	11/03/2011	M	PASSARELA	Ped.Com.	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 35
903534037	07/04/2011	M	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 09
903534088	07/04/2011	M	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 14
903534290	07/04/2011	M	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 10
904064514	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 09
904064689	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 10
904064700	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 14
904064735	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 18
904064786	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 25
904064964	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 28
904065235	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 24
904065278	16/09/2011	M	P PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (9) 35
904441520	11/01/2012	F	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (10) 25
904441555	11/01/2012	F	PASSARELA	R Registro	PASSARELA MODAS LTDA	NCL (10) 35

Ato contínuo alega a titularidade do nome de domínio www.passarela.com.br, através do qual exerce atividades de e-commerce.

Por conseguinte, aduz o Reclamante que o nome de domínio <passarelacalçados.com.br> infringe os seus direitos de propriedade industrial, na

medida em que reproduz elemento essencial de suas marcas registradas, assim como o elemento nuclear do seu nome empresarial.

Argumenta tratar-se o caso concreto de confusão e indevida associação, já que o consumidor pode ser equivocadamente direcionado ao site da Reclamada, pensando tratar-se da empresa Reclamante ou do mesmo grupo empresarial.

Ademais, o <passarelacalçados.com.br> apresenta links que direcionam os consumidores para empresas concorrentes da Reclamante, tais como os sites das empresas Netshoes e Zatini, com vista a captar clientela de forma desleal.

Defende assim restar caracterizado o legítimo interesse do Reclamante no requerimento da transferência do Nome de Domínio para a sua titularidade, e, subsidiariamente, o cancelamento do domínio, forte nos arts. 2.1, alínea (a), e 2.2 alínea (a) e (d) do Regulamento da CASD-ND e do art. 3, alíneas "a" e "c" do Regulamento do SACI-Adm.

Trouxe a exame precedentes dessa Câmara e juntou documentos.

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, a par da comunicação enviada em 19 de outubro de 2016.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Com fundamento no art. 13, §2, 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 que pudessem levar ao indeferimento do pleito, o que enseja seja conhecido o mérito do pedido.

Da legitimidade do Reclamante

Trata-se o Reclamante de pessoa jurídica, estabelecida no Brasil sob o CNPJ 45.512.555/0001-50, constituída em 18 de fevereiro de 1981, titular do nome empresarial "**PASSARELA MODAS LTDA**", comprovadamente de diversos registros para a marca "**PASSARELA**" perante o INPI, dentre os quais merece destaque o registro

efetuado em 29/05/1987, sob n. 813543428, na classe NCL (8) 25, para "SAPATOS, CHINELOS, SANDÁLIAS, TÊNIS, CHUTEIRAS, BOTAS, GALOCHAS, BOTINAS, TAMANCOS, CAMISAS, CAMISETAS, CALÇAS, BLUSAS, SAIAS, VESTIDOS, SHORTS, BERMUDAS, CUECAS, MEIAS, CINTOS, GRAVATAS, PALETÓS, BLAZERS, TERNOS, SUTIÃS, BONÉS, AGASALHOS, JAQUETAS, UNIFORMES, ROUPAS DE BANHO, ROUPAS DE PRAIA, CAPOTE, CAPUZ, CASACOS, CEROULAS, CACHECOL, CORPETE, ESPARTILHO, PIJAMAS, POLAINAS, MACACÕES, PULÔVERES, TOGAS, TRAJES, XALES, TÚNICAS, SUÉTERES, SUNGAS, CALCINHAS, SOBRETUDO, ROUPAS COMUNS, ROUPAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES, ROUPAS ÍNTIMAS E ROUPAS DE GINÁSTICA, MASCULINOS, FEMININOS E INFANTIS".

Merecem ainda destaque, dentre vários outros, os registros em vigor no INPI para a marca "PASSARELA" sob número 813977002 e 814169147, que são sinais distintivos amparados pelo disposto no art. 5, inc. XXIX da Carta Magna, art. 89 da Convenção da União de Paris, arts. 1.163 e 1.167 do Código Civil, e art. 129 da Lei 9.279/96 (LPI).

Além disso, ficou provado ser o Reclamante legítimo titular do nome de domínio <passarela.com.br> criado em 01.10.2014

Assim, inegável concluir pela presença dos requisitos de legitimidade e boa-fé da Reclamante ao buscar solução para o conflito material através desta Câmara.

Das razões que autorizam o Procedimento

A 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, <passarelacalçados.com.br>, o qual colide com os sinais distintivos sob sua titularidade.

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

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

c) o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial "PASSARELA MODAS LTDA", cuja anterioridade pertence ao Reclamante;

Os arts. 129 e 130, III da Lei 9.279/96 (LPI), em conjunto com o disposto no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, também salvaguardam os interesses do Reclamante, na medida em que conferem ao titular do registro de marca o direito zelar pela sua integridade material ou reputação.

Sendo assim, pelo exposto, diante dos documentos acostados pelo Reclamante, não resta dúvida de que o registro do nome de domínio <passarelacalçados.com.br>, colide diretamente com os registros das marcas "PASSARELA" e com o nome empresarial "PASSARELA MODAS LTDA", por reproduzir o elemento identificador do sinal utilizado na Internet, passível de ensejar a confusão do público consumidor e indevida associação.

Da má-fé do Reclamado

Conforme disposto no parágrafo único do art. 3 do Regulamento SACI-Adm, bem como no art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, entende o 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;

(...)

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

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica ou para qualquer endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo 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 "PASSARELA", titulado pelo Reclamante, haja vista 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.

Além disso, é certo que referido site, quando ativo, possuía links que direcionavam o consumidor para sites de empresas concorrentes do Reclamante, tais como para os sites das empresas de calçados Netshoes e Zatini, ensejando o desvio ilegal de clientela.

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 registrado ("PASSARELA"), ou atividade que o justifique, constituindo forte evidência de má-fé.

O registro do nome de domínio <passarelacalçados.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.

Ora, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que traz para o ordenamento brasileiro o princípio do "*first come, first serve*", traz também 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, como acontece *in casu*.

Aliás, através de pesquisa realizada através do site <https://registro.br/cgi-bin/whois/>, verificou este Especialista que o Reclamado possui um total de 252 registros de nomes de domínio em seu nome, o que pode indicar a prática reiterada de *cybersquatting*, que consiste em registrar domínios relativos a grandes empresas ou pessoas famosas com o objetivo de obter ganho financeiro, com a venda posterior desse domínio para aquelas pessoas ou proprietário legal da marca.

Dos julgados em casos análogos:

Nesse sentido, vale a pena reprimir o seguinte precedente dessa Câmara:

“Neste sentido, o art. 1 da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ornamento 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.”
(PROCEDIMENTO Nº ND201412 - decisão de Tatiana Cristiane Haas Tramujas, 01.07.2014)

O Poder Judiciário também já se manifestou sobre o tema:

“Marca – Ação inibitória, cominatória e indenizatória – Tutela antecipada – Reprodução caracterizada – Exame da documentação apresentada - "Cybersquatting" - Aplicação do art. 300 do CPC de 2015 – Decisão Reformada – Tutela deferida – Recurso provido.
(...) Soma-se a aproximação estreita entre os endereços eletrônicos empregados na "web", parcela mais relevante da Internet, que são muito próximos (www.goldpack.com.br e www.goldpack.ind.br) e a partir dos quais é vislumbrada a prática de "cybersquatting", como o proposto pela recorrente. A partir de um nome de domínio abusivo, vislumbra-se ter persistido a intenção de lucrar com o uso de marca de titularidade de outrem, o que, inclusive, é previsto em lei federal norte-americana promulgada no ano de 1999 ("Anticybersquatting Protection Act" 15 USC § 112 d), tal qual o referenciado por esta Câmara Reservada quando do julgamento da Apelação 0169951-37.200.8.26.0100, de minha relatoria.

Há indícios veementes da prática de ato ilícito, violado o direito de marca (artigo 129 da Lei 9.279/96) e a tutela provisória merece, utilizada regra de especialidade, ser deferida, fazendo cessar imediatamente a identificada violação ao direito de propriedade industrial (Vito Mangini, Trattato dDiritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, Dir. Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1992, Vol. V, p.263-4).

(TJSP – AI- 2155172-42.2016.8.26.0000 -Relator(a): Fortes Barbosa; Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de registro: 06/09/2016 – grifou-se)”

Nome empresarial/Título de estabelecimento e nome de domínio – Abstenção de uso – Reprodução. Autora que registrou o consórcio Shopping Metrô Itaquera, o qual foi responsável pelo grande empreendimento de mesmo nome e amplamente conhecido na cidade de São Paulo. Requerido que, meses depois da constituição do consórcio, registra o domínio www.shoppingmetroitaquera.com.br. **Má-fé evidenciada. Abuso de direito que materializa infração ao direito do autor, já que patente o objetivo de induzir o consumidor a erro. Possibilidade de confusão.** Proteção conferida pelo inciso XXIX do art. 5 da CF e pelo art. 1º da Resolução 008/2008 do Comitê Gestor de Internet. Sentença que determina a abstenção do uso e a transferência do domínio, afastando o pedido de danos materiais e materiais. Apelo para reforma. Manutenção da decisão. Não provimento.

(TJSP - 0007413-28.2009.8.26.0009 Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 28/10/2015; Data de registro: 05/11/2015 – grifou-se)

Verifica-se que tanto essa Câmara como o Poder Judiciário têm se posicionado no sentido de transferir ao titular de registros precedentes da marca violada, ou ainda ao titular do nome empresarial indevidamente reproduzido, o nome de domínio registrado por terceiros com forte evidências de má-fé, como se verifica no caso concreto.

Conclusão:

Diante disso, entende este Especialista uma vez caracterizados os requisitos do art. 3, alíneas "a" e "c" e parágrafo único, alíneas "a", "c" e "d" do Regulamento SACI-Adm,

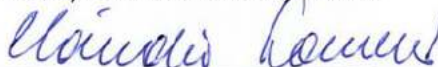
bem como art. 2.1, alíneas "a" e "c" e 2.2, alíneas "a", "c" e "d" do Regulamento da CASD-ND, conclui-se pela utilização abusiva e de má-fé do registro do nome de domínio <passarelacalçados.com.br>, obtido pelo Reclamado perante o NIC.br, no qual se identificam os registros precedentes de marca e nome comercial "PASSARELA" regularmente titulados pelo Reclamante. Desta forma, determino a transferência do nome de domínio em disputa para o Reclamante.

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, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <passarelacalçados.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 desta Decisão de Mérito, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 12 de dezembro de 2016.



Cláudio França Loureiro
Especialista