

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

**CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA x DANIEL LUIZ DA COSTA 30261144804 e A.S. DOS SANTOS
MARKETING ME**

PROCEDIMENTO N° ND201625

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes:

1.1 Reclamante:

CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA, sociedade brasileira limitada, inscrita no CNPJ sob n° 53.026.472/0001-80, com sede na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, n° 100, bloco c, 11º andar, Vila Cruzeiro, CEP: 04726-170, São Paulo, SP, Brasil, tel (11) 2135-1700 e emails: adriane.malacco@guiamais.com, e alessandra.coelho@guiamais.com, representada por [REDACTED], é o **RECLAMANTE** do presente Procedimento Administrativo (o “RECLAMANTE”).

1.2 Reclamados:

DANIEL LUIZ DA COSTA 30261144804, empresário individual, inscrito no CNPJ sob n° 15.868.645/0001-18, com endereço na Rua dos Capitães Moraes, 393, São Paulo/SP, CEP 04638-010, São Paulo, SP, Brasil.

e

A.S. DOS SANTOS MARKETING ME, sociedade brasileira empresária, definida como micro empresa e registrada com CNPJ sob n° 23.493.393/0001-18, com endereço à Rua Leocádia Sintra, nº 177, Mooca, CEP 03112-040, São Paulo SP, Brasil, neste ato representado por seu procurador [REDACTED] portador da cédula de identidade RG sob nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob nº [REDACTED], residente em [REDACTED], tel [REDACTED] ou [REDACTED] email: [REDACTED] e [REDACTED] tendo como advogada [REDACTED] com endereço: [REDACTED]

DORAVANTE são os **RECLAMADOS** do presente Procedimento Administrativo (os “RECLAMADOS”).

2. Do Nome de Domínio sob Disputa

O nome de domínio em disputa é <www.guiaaccessemais.com.br>, (“Nome de Domínio”), conforme consta no anexo 1 da **Reclamação** (Cópia do resultado de pesquisa Whois do Registro.br do domínio), confirmada pela Assessoria Jurídica do Registro.br.

O **Nome de Domínio “sob disputa”** foi registrado em 27/07/2.015, junto ao órgão Registro.br, aplicando-se, neste sentido, o Regulamento do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o “.br”), que está em vigência no Brasil desde 01 de outubro de 2.010.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 28 de setembro de 2.016, 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 da Propriedade Intelectual (ABPI). A partir desta data, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND (“Regulamento CASD-ND”).

Na mesma data, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (“NIC.br”) a confirmação do registro do Nome de Domínio sob Disputa <www.guiaaccessemais.com.br>, bem como os dados cadastrais dele, nos termos do Artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em resposta enviada por correio eletrônico à CASD-ND em 28 de setembro de 2.016, a Assessoria Jurídica do NIC.br informou que o Nome de Domínio sob Disputa já encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento administrativo, fornecendo as informações cadastrais pertinentes.

Em 03 de outubro de 2.016, a CASD-ND, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, constatou certas irregularidades na **RECLAMAÇÃO**, informando a necessidade de correção no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 6.3 deste Regulamento. As irregularidades constatadas foram:

- I. “4.1. Deverá o Reclamante comprovar, quando da apresentação da Reclamação, que se enquadra em qualquer das situações aplicáveis para a instauração do procedimento de solução de disputas relativas a nomes de domínio, conforme definidas no item 2.1 cumulado com uma das situações do item 2.2 supra.”

- II. “(d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;”
- III. “(e) a identificação precisa, comprovada documentalmente quando for o caso, da marca, nome de empresa, título de estabelecimento, título de obra intelectual, personagem, nome civil, pseudônimo notório, nome de domínio ou qualquer outro direito do Reclamante que tiver sido violado;”
- IV. Nomes de domínio apontados pelo Reclamante na exordial não estão sujeitos ao procedimento (“SACI-Adm”);
- V. Não consta da Reclamação o endereço eletrônico do Reclamante; (Art. 4.2.(a) do Regulamento CASD-ND);
- VI. Não foi informado nome, qualificação e endereço eletrônico do Reclamado; (Art. 4.2.(b) do Regulamento CASD-ND);
- VII. Não houve identificação do nome de domínio questionado, e correspondente pesquisa Whois do Registro.br (whois.registro.br); (Art. 4.2.(c) do Regulamento CASD-ND);
- VIII. Não foi informada a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao(s) nome(s) de domínio objeto do conflito; (Art. 4.2.(i) do Regulamento CASD-ND);
- IX. Não foi anexado o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND.

Em 26 de outubro de 2.016, a CASD-ND confirmou o recebimento das informações prestadas pelo **RECLAMANTE**, dando início ao Procedimento Administrativo, com a ressalva de que cabe ao Especialista designado a análise de mérito, inclusive da documentação apresentada.

Em 27 de outubro de 2.016, a CASD-ND intimou o **RECLAMADO DANIEL LUIZ DA COSTA 30261144804** por correio eletrônico para apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”), sendo também as partes intimadas do início deste Procedimento Administrativo.

Na data de 16 de novembro de 2.016, a CASD-ND recebeu tempestivamente a Resposta apresentada pelo **RECLAMADO A.S. DOS SANTOS MARKETING ME**, informando que

seria transmitida ao Especialista e que todas as comunicações relativas a este Procedimento deveriam ser efetuadas diretamente por intermédio da Secretaria Executiva, sendo vedado o contato direto com os Especialistas da CASD-ND.

Em 21 de novembro de 2.016, a CASD-ND nomeou este signatário como Especialista, comunicando tal fato às **PARTES**. A Declaração de Independência e Imparcialidade deste Especialista, conforme dispõe Art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND foi enviada à Secretaria Executiva da CASD-ND na data de 18 de novembro de 2.016.

Em 29 de novembro de 2.016, a CASD-ND transmitiu o Procedimento ao Especialista para análise e decisão da demanda em referência.

4. Das Alegações das Partes

a. **DO RECLAMANTE:**

O **RECLAMANTE** alega que é empresa de idoneidade reconhecida no mercado de mídia impressa e digital destacadamente em razão de seu endereço eletrônico, <www.guiamais.com.br>, através do qual presta serviços de âmbito nacional.

O **RECLAMANTE** afirma que possui anterioridade de seu nome de domínio e marcas em relação ao nome de domínio sob disputa <www.guiaaccessemais.com.br>. A **RECLAMANTE** declara que seu nome de domínio foi criado e registrado junto ao órgão Registro.br em 15 de abril de 1.998.

O **RECLAMANTE** apresenta uma relação de registros de marcas concedidos pelo INPI sobre a expressão e marca “GUIA MAIS”.

Número	Prioridade	Marca	Situação
822.038.692	02/03/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.038.749	02/03/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.119.625	04/04/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.119.617	04/04/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.298.600	02/06/2.000	GUIA MAIS	Registro
827.910.240	31/10/2.005	GUIA MAIS	Registro
828.705.690	12/09/2.006	GUIA MAIS	Registro

Por este motivo, o **RECLAMANTE** justifica a exclusividade sobre a expressão “GUIA MAIS”, sendo vedada a utilização por qualquer pessoa desautorizada em qualquer ramo de atividade.

Face a sua exclusividade marcária, e anterioridade de uso da expressão “GUIA MAIS”, o **RECLAMANTE** argumenta que o **RECLAMADO** age de má-fé, provocando concorrência

desleal no mercado consumidor, prejudicando a excelência da qualidade de seus produtos e serviços.

Ademais, o **RECLAMANTE** defende que por ser uma empresa notoriamente conhecida no mercado consumidor, a reprodução da expressão “GUIA MAIS” pelo **RECLAMADO** é uma demonstração do interesse em locupletar-se ilicitamente de seus esforços.

O **RECLAMANTE** baseia suas argumentações na doutrina, expondo o jurista Rubens Requião, e conforme os dispositivos legais, Art. 4, item VI, do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 9.078/1.990, e Art. 189 da Lei de Propriedade Industrial.

No final, o **RECLAMANTE**, conforme suas exposições de fatos e de direito, reivindica à CASD-ND que (i) proceda o cancelamento do registro do nome de domínio objeto desta disputa, e (ii) que o Reclamante se abstenha de utilizar a marca “GUIA MAIS” ou seus produtos, sejam eles ou não comercializados no seu estabelecimento.

b. DO RECLAMADO:

O **RECLAMADO** apresentou sua Resposta tempestivamente, requerendo, inicialmente, a exclusão do polo passivo de **DANIEL LUIZ DA COSTA**, por ser pessoa física responsável pela administração do site, informando que o nome de domínio sob disputa é de sua titularidade.

Inicialmente, o **RECLAMADO** destaca que a inicial baseia-se em alegações sem fundamentos e provas materiais, não apresentando de forma clara e objetiva os prejuízos causados ao **RECLAMANTE**.

O **RECLAMADO** alega que utiliza para desenvolver sua atividade empresarial a expressão “GUIA ACESSE MAIS”, através do domínio objeto desta disputa <www.guiaacesssemais.com.br>, sendo tal nome de domínio totalmente diverso do domínio de titularidade do **RECLAMANTE**. Neste sentido, ele salienta que não utiliza o nome “GUIA MAIS” em qualquer marketing de sua atuação no mercado.

Desta forma, o **RECLAMADO** relata que não há qualquer indício de sua conduta de má-fé, nem que tenha contribuído para qualquer prejuízo, sob qualquer prisma, seja de ordem consumerista ou concorrência desleal.

O **RECLAMADO** ressalta ainda que ambos, **RECLAMANTE** e **RECLAMADO** utilizam expressões de uso comum, “GUIA” e “MAIS”, em suas marcas, e que seus símbolos marcários possuem distinguibilidade própria, não induzindo o consumidor a erro. Para corroborar suas alegações, o **RECLAMADO** cita dois Julgados do STJ¹ na qual indicam a

¹ (REsp nº 1107558/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01/10/2.013, Dje 06/11/2.013 e REsp nº 1315621/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/06/2.013, Dje 13/06/2.013).

impossibilidade de apropriação exclusiva de sinais e expressões de uso comum, e que a proibição de empresas de atuarem com nomes semelhantes prejudica a livre concorrência.

O **RECLAMADO** expõe que nunca utilizou a expressão “GUIA MAIS” e que por serem os nomes de domínio diferentes, <www.guiamais.com.br> e <www.guiaacessemais.com.br>, ambos podem conviver pacificamente no mercado consumidor, não havendo qualquer demonstração de confusão ou prejuízo causado. Também alega que as páginas de internet de ambas as partes contém sinais distintivos e nomes de domínio que não geram confusão.

Por fim, o **RECLAMADO** alega que não há nenhum óbice à manutenção do domínio <www.guiaacessemais.com.br> de sua titularidade porque não ofende a boa-fé, ao direito do consumidor e não reproduz concorrência desleal. Afirma que permitir o uso de seu nome de domínio, objeto desta disputa, fomenta o exercício da livre iniciativa comercial e de serviços e da livre concorrência, sem apresentar confusão ou prejuízo ao **RECLAMANTE**. Neste sentido, o **RECLAMADO** requer à CASD-ND a manutenção do nome de domínio sob sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, após constatação de irregularidades processuais e devida correção pelo **RECLAMANTE**, declaro o procedimento saneado. Os argumentos de fato e de direito trazidos pelas **PARTES**, assim como as provas anexas a este procedimento são suficientes para prolação de decisão de mérito.

Preliminarmente, em atenção à alegação do **Reclamado A.S. DOS SANTOS MARKETING ME.** em excluir do polo passivo **DANIEL LUIZ DA COSTA 30261144804**, por ser pessoa responsável pela administração do site, decido mantê-lo nesta demanda, haja vista constar nos registros do Registro.br como titular do Nome de Domínio sob disputa, acolhendo a inclusão do **RECLAMADO**, empresa que utiliza comercialmente este nome de domínio, **A.S. DOS SANTOS MARKETING ME**, ao polo passivo desta demanda, constituindo litisconsórcio passivo.

Passo, assim, à análise de mérito, informando, primeiramente, os objetivos deste procedimento, e os tipos de conflitos aptos a serem julgados por uma Instituição Credenciada ao NIC.br².

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o “.br” - SACI-Adm foi instituído pelo COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL – CGI.br, que em sua 4ª. Reunião Ordinária de 2.010, realizada em 07 de maio de 2.010, na sede do NIC.br, e no uso das

² O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que desde dezembro de 2.005 implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, como a implementação do "Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio de Primeiro Nível".

atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.829/2.003, aprovou a Resolução CGI.br/RES/2010/003/P.

Este procedimento administrativo tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de um nome de domínio ".br" e qualquer terceiro interessado o qual contesta a legitimidade do registro deste domínio por infringir direitos exclusivos sobre sinais distintivos³.

Este novo procedimento está ativo desde 01 de outubro de 2.010⁴. Assim, o procedimento somente poderá ser utilizado contra um detentor de nome de domínio que o tenha registrado após esta data, uma vez que todos os requerentes em período posterior obrigatoriamente aderiram ao SACI-Adm ao assinarem com o NIC.br o contrato de registro de nome de domínio.

Na análise de mérito deste primeiro ponto, conforme consta no anexo 1 da **RECLAMAÇÃO** (Cópia do resultado de pesquisa Whois do Registro.br do domínio), confirmada pela Assessoria Jurídica do Registro.br verifica-se que o nome de domínio sob disputa <www.guiaacessemais.com.br> foi registrado em 27/07/2015, junto ao órgão Registro.br, aplicando-se, neste sentido, o Regulamento do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o ".br").

Confirmada a possibilidade de instauração do procedimento administrativo do SACI-Adm para resolver o litígio referente ao nome de domínio sob disputa, <www.guiaacessemais.com.br>, para que haja procedência da demanda, o **REQUERENTE** deverá comprovar dois requisitos, (i) que este nome de domínio seja idêntico ou similar a um sinal distintivo anterior de sua titularidade e que (ii) existem indícios de má-fé do titular na utilização deste nome de domínio objeto de disputa. Ambos requisitos estão presentes no Artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm - NIC.br, recepcionado pelo Art. 2º, alíneas 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, que assim dispõem:

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
- b) 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

³ Conforme Arts. 1º e 3º do Regulamento do SACI-Adm - NIC.br, e Art. 2º do Regulamento CASD-ND - CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO da ABPI, tais SINAIS DISTINTIVOS poderão ser marca, 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.

⁴ <http://registro.br/dominio/saci-adm.html>

9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

- c) 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 Reclamante tenha anterioridade.

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:

- 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.

Com relação ao primeiro requisito, o nome de domínio sob disputa é idêntico ou semelhante ao sinal distintivo de terceiros, percebe-se que o nome de domínio de titularidade do **RECLAMADO**, objeto desta disputa, <www.guiacessemais.com.br>, é semelhante com as marcas registradas pelo **RECLAMANTE**, depositadas no INPI entre os anos de 2.000, 2.005 e 2.006, conforme tabela informada pelo **RECLAMANTE** em fl. 02 de sua **RECLAMAÇÃO**.

Número	Prioridade	Marca	Situação
822.038.692	02/03/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.038.749	02/03/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.119.625	04/04/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.119.617	04/04/2.000	GUIA MAIS	Registro
822.298.600	02/06/2.000	GUIA MAIS	Registro
827.910.240	31/10/2.005	GUIA MAIS	Registro
828.705.690	12/09/2.006	GUIA MAIS	Registro

Apesar do **RECLAMANTE** não juntar os certificados de registro, os quais comprovariam a titularidade das marcas citadas acima, ao averiguar os processos administrativos disponíveis na

base de dados⁵ do INPI, reconheço que as marcas depositadas no ano 2.000 foram deferidas e estão em vigência⁶, sendo que as marcas depositadas em 2.005 e 2.006 estão arquivadas.

Os direitos de uso exclusivo dos sinais distintivos de titularidade do **RECLAMANTE**, “**GUIA MAIS**” estão previstos, preliminarmente, pela Constituição Federal de 1.988, em seu art. 5º, inciso XXIX, amparados pelo *caput* do Art. 129, da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido.

No caso, não há dúvida que o nome de domínio www.guiacessemais.com.br reproduz parcialmente as marcas “**GUIA MAIS**”, de titularidade do **RECLAMANTE**, sendo que tal nome de domínio foi criado posteriormente a estas marcas, em 27/07/2.015.

Destarte, verifica-se a presença deste primeiro requisito nas alíneas “a” e “c” dos Artigos 2.1 do Regulamento da CASD-ND e Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Cumpra salientar também que dispõe o Art 124, inciso XIX⁷ da Lei de Propriedade Industrial, a impossibilidade de registro de sinais distintivos que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marcas alheias registradas, e que possam causar confusão ou associação com tais marcas dentro do mercado consumidor.

Portanto, em conformidade com os Artigos transcritos acima, esta Câmara já julgou a procedência de inúmeros casos, como o procedimento nº ND201537, o qual restou claro 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”. (nossos grifos).

Da mesma forma, a Lei de Propriedade Industrial, ao disciplinar os crimes referentes a usos indevidos de marcas, estabelece em seu Art. 189:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou (...)

⁵ Disponível em <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>, acesso em 19/12/2.016.

⁶ Ibid. Processos Administrativos nºs 822.038.692, 822.119.625, 822.119.617 e 822.298.600 – marcas deferidas em 2.006; Processo nº 822.038.749 – marca deferida em 2.005; Processos nºs 827.910.240 e 828.705.690 – marcas arquivadas.

⁷ 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;

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Superadas as questões relativas ao primeiro requisito, ou seja, anterioridade de registros marcários como causa de nulidade e impedimento de registros de nomes de domínio, passo a analisar o segundo requisito necessário para procedência desta demanda, que são as possibilidades de indícios de má-fé no registro e utilização do nome de domínio objeto desta disputa de modo a causar prejuízos ao **RECLAMANTE**. Tais circunstâncias estão presentes no Parágrafo Único do Artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, recepcionado pela “alínea 2.2” do Artigo 2º do Regulamento CASD-ND.

Antes de adentrar na análise de uma das circunstâncias previstas nos Artigos acima e que se encaixa ao presente caso, cumpre ressaltar, inicialmente, que o *Parágrafo único*, do Art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, expedida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, estabelece como obrigação do **REQUERENTE** a escolha adequada de nome de domínio que:

“não desrespeite a legislação em vigor, que não induza terceiros a erro, que não viole direitos de terceiros, que não represente conceitos predefinidos na rede Internet, que não represente palavras de baixo calão ou abusivas, que não simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que não incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br”.

Conforme consta na página do órgão registrador no Brasil, Registro.br, o **REQUERENTE** de um nome de domínio deverá assinar com a entidade Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br⁸ um contrato para registro de seu nome de domínio sob o “.br”, o qual estabelece nos incisos I e II da cláusula quarta, dentre as obrigações do requerente:

I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;

II. Assumir total responsabilidade pelo nome do domínio escolhido para registro, pela criação e gerenciamento de novas divisões e subdomínios, pela sua utilização, pelo conteúdo existente no referido domínio e pelo descumprimento deste CONTRATO, eximindo o REGISTRO.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos; (nossos grifos)

⁸ <http://www.nic.br/sobre-nic/index.htm>:

Em 2.005, através da Resolução nº 01/2005, foi delegado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível - *Generic Top-Level Domain* (gTLDs). Atualmente, o NIC.br é considerado o braço executivo do CGI.br, e de acordo com o Art. 1º da Resolução nº 01/2005, dentre suas atribuições estão a busca, o registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o “.br”, por meio do site Registro.br.

Na análise deste ponto, em que pese às alegações do **RECLAMADO** no item 19 da fl. 09 de sua Resposta, o qual informou que através de uma consulta prévia não identificou qualquer óbice para registro de seu domínio, tal consulta foi feita sem considerar a vigência da marca “**GUIA MAIS**”, e do nome de domínio <www.guiamais.com.br>, de titularidade do **RECLAMANTE**.

De acordo com as regras e normas contratuais elencadas acima, verifica-se que o **RECLAMADO** não observou os critérios necessários para o registro de seu domínio <www.guiacessemais.com.br>, responsabilizando-se por escrito pela escolha de um nome de domínio que viola direitos de terceiros, uma vez que se trata de reprodução parcial da marca “**GUIA MAIS**”, e do nome de domínio <www.guiamais.com.br>.

Assim, por se tratar o nome de domínio <www.guiacessemais.com.br> reprodução parcial de marca e nome de domínio de terceiros, tal nome de domínio registrado e utilizado pelo **RECLAMADO** é apto de ensejar os consumidores a erro sobre a origem e procedência dos serviços através de prejudicial confusão e associação indevida com a marca, nome fantasia e o nome de domínio do **RECLAMANTE**.

Portanto, tal probabilidade de confusão acerca da origem dos produtos e serviços apostos pelo nome de domínio <www.guiacessemais.com.br> certamente ensejará um enorme locupletamento indevido ao **RECLAMADO**, e indução dos consumidores a erro, que certamente acreditam ou presumem que este nome de domínio pertence ao **RECLAMANTE**, ou de que tais serviços ofertados são de alguma forma autorizados e/ou endossados por ele.

As alegações do **RECLAMADO** de que ambas expressões, “**GUIA MAIS**” e “**GUIA ACESSE MAIS**” são de uso comum, impossibilitando a exclusividade marcária porque prejudicará a livre concorrência e livre iniciativa não procede por dois motivos.

Primeiro, porque o **RECLAMANTE** já obteve no INPI registros válidos para a expressão “**GUIA MAIS**” como marca, tanto no aspecto misto, que é composto por elementos gráficos, como no aspecto nominativo, o qual fora concedido com exclusividade aos elementos nominativos. As marcas nominativas “**GUIA MAIS**” do **RECLAMANTE** foram concedidas em 2.005 e 2.006, e estão em plena vigência, tendo-se esgotado o prazo legal para ingresso de processo administrativo de nulidade de marca (conforme Art. 169 da LPI, o prazo legal de 180 dias)⁹ e prescrição marcária (De acordo com o Art. 174 da LPI, o prazo legal para ingressar com ação de nulidade são 5 anos)¹⁰.

⁹ Lei de Propriedade Industrial: Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

¹⁰ Lei de Propriedade Industrial: Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

O **segundo motivo** pelo não acolhimento das alegações do **RECLAMADO** é que mesmo sendo a marca **“GUIA MAIS”** do **RECLAMANTE** composta por expressões de uso comum, tal marca adquiriu capacidade distintiva através de seu prolongado no mercado, sendo uma exceção ao Art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial¹¹. O fenômeno de uma expressão comum tornar-se uma marca passível de proteção legal é conhecido na doutrina e na jurisprudência como *secondary meaning* (significado secundário).

Na doutrina, Jacques Labrunie¹², por exemplo, reconhece que o *secondary meaning* ocorre quando um sinal fraco, que, em princípio, não era distintivo, através de seu uso no mercado, adquire capacidade distintiva face ao reconhecimento pelo público consumidor como identificador de determinados produtos ou serviços. Labrunie¹³ afirma que a legislação brasileira não prevê expressamente o *secondary meaning*, entretanto, o fenômeno é vagamente mencionado no art.6, *Quinquies*, C1, da Convenção da União de Paris¹⁴, e art.15.1 do Acordo TRIPS.¹⁵

O Poder Judiciário também já debateu bastante a aplicação deste fenômeno no ordenamento jurídico brasileiro, sendo aplicado tanto em decisões administrativas, como em judiciais.

A Justiça Comum, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu expressamente a existência do fenômeno do *secondary meaning*, como nos exemplos dos julgamentos das marcas TUPI¹⁶ e SAFRA¹⁷. No julgamento da marca TUPI, o TJSP reconheceu a existência do fenômeno do *secondary meaning* no direito brasileiro, ao defini-lo como um fenômeno

¹¹ Lei de Propriedade Industrial:

Art.124. Não são registráveis como marca:

[...]

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

¹² LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez.2014.

¹³ LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez.2014, p.58.

¹⁴ A última versão da Convenção da União de Paris foi ratificada pelo Brasil com o Decreto-Lei nº1.263, de 10/10/1994.

¹⁵ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificado no Brasil pelo Decreto nº1.355, de 30/12/1994.

¹⁶ Brasil. Apelação nº018924-31.209.8.26.071, da Comarca de Bauru, em que é apelante S.A. RÁDIO TUPI, é apelado REDE RIJOMAR DE RADIODIFUSÃO LTDA. Rel.: Ricardo Negrão – Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Data do julgamento: 20-05-2013 – Data de registro: 30-05-2013.

¹⁷ Brasil. Apelação nº0111606-44.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAFRA TRATORES LTDA., são apelados BANCO SAFRA S/A e SPARWOOD INTERNATIONAL HOLDING LIMITED. Relatora: Lígia Araújo Bisogni. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do julgamento: 09-12-2013. Data de registro: 13-12-2013.

contrário à vulgarização da marca, suscetível de proteção legal com fulcro no art.6º, *Quinquies* C(1), da Convenção de Paris, e no art.15.1 do TRIPS.

Com relação ao caso concreto, é fato incontroverso que a expressão “**GUIA MAIS**” está no mercado há muitos anos, desde os tempos anteriores à *internet*, quando existiam somente as mídias impressas e as listas telefônicas. Ao analisar o *website* do **RECLAMANTE**¹⁸, constata-se que a empresa está no mercado há mais de 30 anos, estando presente em vários municípios e estados brasileiros além de São Paulo, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Assim, o **RECLAMANTE**, através do uso prolongado no mercado da expressão “**GUIA MAIS**”, e de seus altos investimentos em publicidade e propaganda, tem realizado consideráveis esforços para transformar esta expressão marcária, que é aparentemente descritiva e de uso comum, em um sinal distintivo conhecido pelos consumidores.

Portanto, deve-se considerar que a expressão “**GUIA MAIS**”, de titularidade do **RECLAMANTE** tornou-se conhecida pelos consumidores e usuários de *internet* como um “portal de busca por Serviços e Estabelecimentos do Brasil”, e a probabilidade de confusão dentro do mercado consumidor com o nome de domínio sob disputa <www.guiacessemais.com.br> é plenamente possível, por afinidade dos produtos e serviços ofertados pelas **PARTES** na *internet* (ambos atuam no ramo de atividade empresarial), e por se tratar também de reprodução parcial da marca e do nome de domínio do **RECLAMANTE**.

Sendo plenamente possível a confusão dentro do mercado consumidor, entendo aplicável o teor do disposto no Art. 3º, parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-ADM, recepcionado pelo Art. 2.2, alínea “d” do Regulamento da CASD-ND, o qual dispõe:

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.

No caso em tela, a utilização do nome de domínio <www.guiacessemais.com.br> resultará em enriquecimento ilícito ao **RECLAMADO** (ilícito civil previsto nos Artigos 884 e seguintes do Código Civil) uma vez registrou este endereço virtual intencionalmente para atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet. Ademais, a semelhança entre os nomes de domínio <www.guiacessemais.com.br> e <www.guiamais.com.br> e a notoriedade no mercado da marca “**GUIA MAIS**” criará uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do **RECLAMANTE**, uma vez que os consumidores, usuários de *internet*, poderão acreditar que os

¹⁸ Vide <http://www.guiamais.com.br/institucional/quem-somos>, acesso em 18/12/2.016.

produtos e serviços ofertados no nome de domínio do **RECLAMADO** são de alguma forma autorizados e/ou endossados pelo **RECLAMANTE**.

Ao analisar as páginas de internet de ambas as **PARTES**, concluo também que o registro do nome de domínio feito pelo **RECLAMADO** prejudica a atividade comercial do **RECLAMANTE**, incidindo também, neste caso, o Art. 3º, Parágrafo Único, alínea “d” do Regulamento do SACI-ADM, recepcionado pelo Art. 2.2, alínea “d” do Regulamento da CASD-ND, que assim dispõe:

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

Neste sentido, face à notoriedade do sinal distintivo **“GUIA MAIS”** no mercado consumidor, o **RECLAMADO** foi negligente em depositar um nome de domínio semelhante a esta marca, deixando de observar o dever de cuidado, e assumindo o risco de seu negócio. Por isso, a negligência do **RECLAMADO** em depositar um nome de domínio semelhante a uma marca conhecida no mercado é um forte indício de má-fé. A título de jurisprudência desta CASD-ND, verifica-se a aplicação da má-fé nos termos das letras (c) e (d) do Art. 3º, Parágrafo Único, do Regulamento SACI-Adm e correspondentes letras (c) e (d) do Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos Procedimentos ND201131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201421; ND 201426; ND201515; ND 201525; ND 201528; ND201537; e ND 201611, dentre outros.

Finalmente, destacamos que mesmo antes da implantação do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o “.br” - SACI-Adm, desde o final dos anos 1.990, quando houve início no Brasil do registro de nomes de domínio na *internet* que violaram direitos de propriedade intelectual de terceiros, o **Poder Judiciário já apreciou inúmeros casos**, como no julgamento do Agravo de Instrumento nº: 536.201.4/6-00 no Tribunal de Justiça. Confira-se a ementa:

“DOMÍNIO DE MARCA VIRTUAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela específica visando a abstenção, pela ré, da utilização do nome de domínio buffetelkabong.com.br e o 'layout' do 'link www.elkabong.com.br/buffet.php – Admissibilidade - Presentes os requisitos de que trata o artigos 461, § 3º do CPC - Verossimilhança que decorre da concessão de registro pelo INPI, em favor da autora, da marca EL KABONG, no ano de 1.997 - Prevalhecimento do registro anterior de marca junto ao INPI sobre registros de domínio na Internet (em especial aquele posteriormente efetivado pela agravada, perante a FAPESP). Evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de confusão perante terceiros e até enriquecimento ilícito (já que as partes litigantes atuam no mesmo ramo de atividade - produtos alimentícios) - Multa diária que encontra amparo no § 4º do referido art. 461 - Valor estimado pela parte que se mostra razoável (R\$ 1.000,00) e deve ser acolhido para tal finalidade - Decisão reformada – Recurso provido.”
(nossos negritos).

Aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por ocasião do julgamento do agravo ora mencionado, observou que a anterioridade do registro da marca junto ao INPI há de prevalecer sobre os registros de domínio posteriores, junto à FAPESP, que era o órgão responsável pelo registro de

nomes de domínio antes de 2.005, ano no qual, através da Resolução nº 01/2005¹⁹, foi delegado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br.

Desse mesmo aresto, merece transcrição a ementa de julgado publicado na JTJ-LEX 274/412, extraído dos autos do Agravo de Instrumento n. 312.693.4/6, da 2ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (TJSP), que teve como Relator o Desembargador J. ROBERTO BEDRAN:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Nome - Site na Internet - Existência de registro no INPI - Prevalência dos direitos emergentes de precedente registro de marca nesse órgão, assim como o próprio nome comercial, sobre os registros de domínio na Internet - Recurso não provido.

Ementa Oficial: Antecipação de tutela. Ação cominatória. Transferência do registro de nome de domínio na Internet. Violação dissimulada de marca anteriormente registrada pela autora no INPI, mediante uso de designação semelhante, suscetível de causar confusão. Requisitos configurados, sem risco de irreversibilidade da situação fática. Decisão concessiva mantida. Agravo não provido." (nossos negritos)

Concluo, assim, que o nome de domínio em disputa <www.guiaaccessemais.com.br>, além de ser uma reprodução parcial e violar os sinais distintivos do **RECLAMANTE**, resultará em enriquecimento ilícito ao **RECLAMADO**, criando uma situação de provável confusão entre os usuários de internet, o qual prejudicará sobremaneira a atividade comercial do **RECLAMANTE**.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, fundamentadas com base no Art. 16 do Regulamento SACI-Adm, correspondente ao Art. 10.2 do Regulamento CASD-ND; alíneas (a) e (c) do caput e alíneas (c) e (d) do parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondente às hipóteses previstas no Artigo 2.1, alíneas (a) e (c) e Artigo 2.2, alíneas (c) e (d) do Regulamento CASD-ND, e de acordo com o dispositivo 10.9 do Regulamento CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <www.guiaaccessemais.com.br>, seja **CANCELADO**, conforme requerimento feito pelo **RECLAMANTE**, e em conformidade com o art. 4.2(h) do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º(g) do Regulamento do SACI-Adm.

¹⁹ Resolução Nº 001/2005: Dispõe sobre a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível, atribuídas ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br e dá outras providências.

Este 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, 12 de janeiro de 2.017.



Carlos Eduardo Neves de Carvalho
Especialista