

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

IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo S/A IMESP X TOWEB BRASIL LTDA - EPP

**PROCEDIMENTO Nº ND201638**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo S/A - IMESP**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.066.047/0001-84, São Paulo, São Paulo, Brasil, representado por [REDACTED], São Paulo, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

**TOWEB BRASIL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.424.053/0001-93, São Paulo, São Paulo, Brasil, representado por [REDACTED], é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é [www.e-negociospublicos.com.br](http://www.e-negociospublicos.com.br) (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 19 de junho de 2016 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi recebida pela Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual em 06 de novembro de 2016.

Em 28 de novembro de 2016, foi confirmado o pagamento da taxa ABPI e dos honorários do Especialista.

Em 06 de dezembro de 2016, a CASD-ND enviou a solicitação de informações ao NIC.br, a qual foi respondida em 08 de dezembro de 2016.



Em 13 de dezembro de 2016, a CASD-ND enviou à Reclamante Comunicação de Irregularidades na Reclamação. Após o envio de documentos adicionais pela Reclamante, em 20 de dezembro de 2016 a CASD-ND saneou o procedimento e informou a Reclamante.

Em 09 de janeiro de 2017, a CASD-ND enviou à Reclamada intimação acerca do início do procedimento SACI-Adm em relação ao Nome de Domínio e para apresentação de Resposta à Reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 19 de janeiro de 2017, foi apresentada Resposta pela Reclamada, cujo recebimento foi atestado pela CASD-ND em 01 de fevereiro de 2017.

Em 06 de fevereiro de 2017, a CASD-ND enviou às partes comunicação de nomeação do Especialista. O Especialista aceitou o encargo, foi devidamente constituído e apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência. Em 14 de fevereiro de 2017, o procedimento foi transmitido ao Especialista, que atestou que os requisitos estabelecidos no Regulamento estavam atendidos.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

A Reclamante, em suma, é empresa constituída sob a forma de Sociedade de Economia Mista, pertencente à Administração Pública Estadual Indireta, cujo objeto social é, dentre outros, a publicação, a impressão e a distribuição dos jornais oficiais, bem como a publicação dos atos oficiais do Estado de São Paulo e a execução de trabalhos gráficos oficiais, atuação como agência de notícias e Autoridade Certificadora do Governo do Estado de São Paulo.

Afirma que diante das atividades desenvolvidas, ao longo dos seus 125 anos, praticou a Imprensa Oficial o depósito e/ou registro perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial de várias marcas, dentre elas:

Número	Prioridade	Marca	Classe
<u>826089194</u>	29/01/2004	 D.O	 NCL(8) 16
<u>826663133</u>	03/09/2004	 IMPRENSA OFICIAL	 NCL(8) 41
<u>826647022</u>	03/09/2004	 CADERNOS DE CIDADANIA	 NCL(8) 16
<u>826661181</u>	09/09/2004	 E- NEGÓCIOSPÚBLICOS	 NCL(8) 35
<u>826661203</u>	09/09/2004	 JUNTA DIGITAL	 NCL(8) 35



<u>826661211</u>	09/09/2004	N	E-DIARIOOFICIAL	✓	NCL(8) 35
<u>826661173</u>	09/09/2004	N	E-JUSTITIA	✓	NCL(8) 42
<u>826667015</u>	15/09/2004	N	PUB NET	Ⓡ	NCL(8) 38
<u>826667007</u>	15/09/2004	M	IO	Ⓡ	NCL(8) 35
<u>827473125</u>	22/06/2005	M	ACESSA SÃO PAULO	Ⓡ	NCL(8) 38
<u>827660936</u>	18/08/2005	N	DO.ONLINE	Ⓡ	NCL(8) 41
<u>827660952</u>	18/08/2005	N	DO.INFORMA	Ⓡ	NCL(8) 35
<u>827660928</u>	18/08/2005	N	DO.BUSCA	Ⓡ	NCL(8) 42
<u>829787976</u>	11/07/2008	N	COLEÇÃO IMPrensa EM PAUTA	Ⓡ	NCL(9) 16
<u>830188150</u>	11/05/2009	M	DIÁRIO OFICIAL ESTADO DE SÃO PAULO	Ⓡ	NCL(9) 16

Aduz que cumpre importante papel social, atendendo ao cidadão, desenvolvendo projetos em órgãos públicos nas várias esferas do Governo do Estado de São Paulo, contribuindo para o aumento do controle social, de gestão democrática na Administração Pública Estadual e no combate a corrupção.

Alega que o Decreto Estadual nº 48.405, de 6 de fevereiro de 2004, instituiu, no âmbito das Secretarias de Estado, Autarquias, Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e das empresas cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como das entidades direta ou indiretamente por ele controladas, o sistema de divulgação de licitações na internet, denominado "e-negociospublicos" destinado à divulgação das licitações em todas as suas modalidades, processos de inexigibilidade, editais, minutas de contratos, da legislação pertinentes à licitação, entre outros dados.

Afirma que, diante de tal instituição, coube à Reclamante a idealização e implantação do sistema, no sítio eletrônico: <http://www.e-negociospublicos.com.br>.

Expõe que desde então, o domínio <http://www.e-negociospublicos.com.br> passou a ser utilizado e gerido pela Reclamante, que por equívoco operacional deixou de renovar tal registro.

Por fim, informa que a Reclamada, aproveitando-se deste equívoco, efetuou o registro de referido domínio para a divulgação de seu blog, causando sérios prejuízos para a Reclamante e para a Sociedade Civil em geral. Assim, a Reclamante solicita a transferência do nome de domínio questionado para ela.

**b. Da Reclamada**

A Reclamada, em suma é empresa que atua na hospedagem de sites da Internet e e-mails e na intermediação no registro de domínios, sendo ela, com isso, uma provedora de acesso de domínios.

Aduz em apertada síntese que empresas que atuam na intermediação de registros de domínio, registram e mantêm domínios por requisição e para utilização de seus clientes e que não têm qualquer poder sobre o conteúdo dos sites vinculados àqueles, que são 100% elaborados e explorados por seus clientes.

Expõe ainda que a sua única função é registrar o domínio e manter o site online, e, caso seja necessário, retirá-lo do ar.

Afirma ainda que não agiu de má-fé, que possui anos de atuação no mercado, e que nunca se furtou de tomar as medidas cabíveis quando são inerentes à solução de uma demanda.

Por fim, informa que a Reclamação feita neste H. Órgão mostra-se desnecessária, uma vez que concorda com a transferência de referido domínio.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente destacamos o que dispõe o art. 3º do SACI-Adm e 2.1 "a" do Regulamento da CASD-ND:

- 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 INPI; ou

É imperioso afirmar que a Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar o banco de dados do INPI, que tal Reclamante é titular do pedido de registro da marca E-NEGÓCIOSPÚBLICOS conforme alegado em sua reclamação e documentos acostados, enquanto a Reclamada é titular do nome de domínio <http://www.e-negociospublicos.com.br>.

Em análise ao banco de dados do INPI, este Especialista verificou que os direitos intelectuais acerca do pedido de registro da marca "E-NEGÓCIOSPÚBLICOS" que compõe o nome de domínio são de titularidade da Reclamante, conforme abaixo:

Marca

Nº do Processo: **826661181**  
 Titular: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP  
 Marca: E-NEGÓCIOS PÚBLICOS  
 Procurador: MÔNICA SIMARRO  
 Data do Depósito: 09/09/2004  
 Situação: Ped.Ex.Rec.  
 Apresentação: Nominativa  
 Classe Nice: NICL(3) 35  
 Natureza: De Serviço  
 Especificação: SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE BANCO DE DADOS SOBRE AS LICITAÇÕES...  
 Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO "NEGÓCIOS PÚBLICOS..."

Petições						
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery Data
✓	018070065190	01/10/2007	-	333	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	-
	000000000000	00/00/0000	-	000	Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP	-
Descrição do Serviço						
333 Recurso						
RPT	Data RPT	Despacho	Complemento do Despacho			
1954	17/06/2008	210	Indeferimento.			
1908	31/07/2007	100	INCISO VI DO ART. 124 DA LPI. A CLASSE REQUERIDA FOI ALTERADA PARA ADEQUAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS.			
1761	05/10/2004	063				

Dados atualizados até 01/03/2017 - Nº da Revista: 2406

Não obstante o INPI tenha indeferido em primeira instância tal pedido de registro, a Reclamante interpôs tempestivamente, Recurso Administrativo, que, com base no disposto no Art. 212, parágrafo 1º da Lei nº 9.279/96, possui efeito suspensivo e devolutivo pleno, de modo que os efeitos do Pedido de Registro de Marca perdurarão até a decisão final sobre a questão, o que ainda não ocorreu.

Ainda que a Reclamante não tenha ainda obtido o registro da marca em território nacional tendo em vista que o recurso contra o indeferimento do pedido de registro ainda não foi apreciado pelo INPI, afigura-se nitida a tentativa da Reclamada de imitação do signo distintivo adotado há muito tempo pela Reclamante, em tentativa ao que tudo indica de obtenção de vantagem indevida.

Nesse contexto, se a prévia concessão do registro de marca poderia mais facilmente resolver a questão, visto que por si só impediria sua reprodução por terceiros, de toda forma a inexistência de referido registro no INPI não obsta que a Reclamante busque, desde logo, a repressão da conduta da ora Reclamada.

O próprio parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em análise esclarece que o nome de domínio não pode desrespeitar a legislação em vigor, os direitos de terceiro ou induzir terceiros a erro:

*Parágrafo único – Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido 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 represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.*

Nesse sentido expõe a doutrina especializada:

*“A mera disponibilidade (ausência de registro prévio) não é condição suficiente para a validade do registro de um nome de domínio. É necessário que a escolha recaia sobre um nome que não viole nem desrespeite a legislação em vigor, não induza terceiros a erro, nem viole direitos alheios, como determina o parágrafo único do art. 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br)” (A proteção das marcas no Brasil, p. 254. In: Tratado de Direito Comercial, v. 6. Coord. Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015).*

Desse modo, embora marca e o nome de domínio sejam institutos diversos, o pedido de registro deste deve respeitar os direitos conferidos pela lei, de modo que a utilização de pedido de registro de marca de terceiro pode ser interpretada como indevida e violadora de direitos.

Importante notar também que nos casos de *cybersquatting*, há a violação ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que em seus artigos 4º e 6º traz expressa vedação à concorrência desleal, como forma de preservar os direitos dos consumidores.

O *cybersquatting* consiste em registrar domínios relacionados a grandes empresas, pessoas, marcas e/ou produtos conhecidos com o objetivo de auferir vantagem financeira com a venda futura destes domínios. Desta forma, através da prática do *cybersquatting*, terceiros, agindo de má-fé, podem obter enriquecimento ilícito através da comercialização de domínios. Nas palavras de Patricia Peck tais indivíduos agem como verdadeiros grileiros virtuais.

Ademais, o registro de nome de domínio, em violação aos direitos marcários, caracteriza-se como aproveitamento parasitário.

Constitui também uma das formas do abuso do direito, cujo princípio foi consagrado no artigo 187 do Código Civil:

*“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.*

Neste passo, pode-se afirmar que a essência do aproveitamento parasitário está nas situações em que “alguém procura vencer no mercado, não pela sua própria contribuição, mas explorando as contribuições alheias”.

Sobre o assunto, contribui Denis Borges Barbosa:

*“Outra consideração quanto ao aproveitamento parasitário, é que a ocupação, por terceiros, de uma marca cuja notoriedade foi gerada pelo titular original impede ou dificulta a eventual utilização por este do valor econômico criado graças a seu investimento e esforço. Desta forma, não só existe lesão ao fundo de perda de poder evocativo, e até mesmo pela perda material da oportunidade comercial gerada.”*

Importante ainda ressaltar que o princípio do *First Come First Served* não pode ser entendido de forma absoluta, pois isso pode representar a violação de lídimos direitos constitucionalmente garantidos, principalmente tendo em vista o crescimento do comércio eletrônico.

Diante disso, é possível a constatação de que o princípio do *First Come, First Served* merece temperamento, principalmente quando o registro violar a legislação vigente ou puder causar confusão aos consumidores.

Portanto a Reclamante emprega de forma continuada o nome de domínio em disputa, e tem a expectativa do direito exclusivo da expressão E-NEGÓCIOSPÚBLICOS e demonstra interesse na manutenção de referido pedido de registro uma vez que foi detentora do domínio [www.e-negociospublicos.com.br](http://www.e-negociospublicos.com.br) mais de 10 anos e por descuido deixou de o prorrogar, bem como apresentou junto ao INPI recurso em face do indeferimento da marca naquele órgão.

Importante se destacar ainda que tal nome de domínio, atualmente de titularidade da Reclamada, é idêntico ao pedido de registro de marca de titularidade da Reclamante depositada no INPI, a qual foi depositada em 09 de setembro de 2004 e, portanto, anterior ao registro do domínio pela Reclamada.

Desta forma, a Reclamada, com o registro indevido do domínio, prejudica o trabalho desenvolvido pela Reclamante e angaria os acessos de todos que procuram informações sobre a gestão da Administração Pública Paulista, em especial sobre as licitações em andamento, editais, minutas de contrato, entre outras informações.

Destaca-se ainda que os arts. 129 e 130, III da Lei nº 9.279/96, também permitem ao depositante de uma marca no INPI, e aqui Reclamante, zelar pela integridade material ou

reputação, impedindo assim, que terceiros maculem a imagem e bom nome que uma marca goza no mercado, o que é extensível ao nome de domínio.

Analisando ainda o Decreto Estadual nº 48.405, de 6 de fevereiro de 2004, que institui o sistema de remessa de matérias para publicação no Diário Oficial - PUBNET, e o sistema "e-negociospublicos" destinado à divulgação das licitações, das dispensas e das inexigibilidades, bem como dos editais e minutas de contratos, em substituição ao sistema de Mídia Eletrônica-Negócios Públicos, verificamos que a manutenção do domínio aqui em discussão **pode inclusive ser entendida como uma ofensa ao princípio constitucional da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.**

Sobre o assunto contribui Celso Antônio Bandeira de Mello:

*"A prevalência dos interesses da coletividade sobre os interesses dos particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável e justifica a existência de diversas prerrogativas em favor da Administração Pública, tais como a presunção de legitimidade e a imperatividade dos atos administrativos, os prazos processuais e prescricionais diferenciados, o poder de autotutela, a natureza unilateral da atividade estatal, entre outras."*

O art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm apontam de maneira clara o que pode ser considerado indício de 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;

Neste sentido, destaca-se que na época em que a Reclamada registrou o nome de domínio em discussão (19 de junho de 2016) a Reclamante já utilizava a expressão E-NEGÓCIOSPÚBLICOS há mais de 10 anos, tendo inclusive registro do mesmo domínio pelo mesmo tempo.

Ademais, é certo que sendo o Reclamado empresa especializada em registros de domínio, esta não poderia alegar desconhecimento da expressão E-NEGÓCIOSPÚBLICOS, haja vista sua atividade empresarial.

A título de jurisprudência desta CASD-ND, este Especialista verifica a aplicação da má-fé nos termos do requisito (a) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente requisito (a) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201310; ND201324; ND201335; 201519; ND20163 e ND20167.

Conforme já relatado, além do pedido de registro da marca E-NEGÓCIOSPÚBLICOS ser idêntico ao nome de domínio registrado pelo Reclamado, é possível, ao pesquisar no banco de dados do



INPI, que tal Reclamado não possui nenhum registro ou pedido de registro da marca em que obteve com sucesso o domínio, o que é um indicativo de ausência de interesse e, consequentemente, indício de sua má-fé.

Aliás, ao acessar o nome de domínio em disputa, é possível verificar que a página remete a um blog, com conteúdo que em nada se relacionam a negócios públicos, conforme se pode ver abaixo:



Desta forma, os fatores acima relatados, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pela Reclamada ao registrar o nome de domínio, e por outro lado o interesse da Reclamante. Ademais, pesa de maneira cabal o fato de a Reclamada ter concordado em ceder a titularidade de tal nome de domínio à Reclamante, sem maiores argumentações.

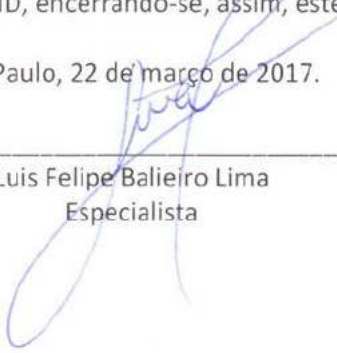
Logo, entende este Especialista que a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas no Regulamento CASD-ND e SACI-Adm, devendo a titularidade do domínio <http://www.e-negociospublicos.com.br> ser transferida à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com art. 2.1, (a) c/c 2.2 (a) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <http://www.e-negociospublicos.com.br> seja, *transferido à Reclamante*.

O 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, 22 de março de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Luis Felipe Balieiro Lima  
Especialista