

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

**A [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED] E LIG ESFIHA LANCHONETE E ROTISSERIE-ME X F [REDACTED] EI [REDACTED]
F [REDACTED] L [REDACTED]**

PROCEDIMENTO Nº ND201717

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

A [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], portador de carteira de identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº 032 [REDACTED]-25, com endereço eletrônico [REDACTED] e **LIG ESFIHA LANCHONETE E ROTISSERIE LTDA-ME**, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 55.881.965/0001-22, com endereço eletrônico **cris_e_tuna@hotmail.com** e sede na Rua Ararituaba, nº 1.323, Vila Maria, São Paulo/SP, CEP 02122-011, são os **Reclamantes** do presente procedimento (doravante “**Reclamantes**”);

F [REDACTED] EI [REDACTED] F [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED] portador da carteira de identidade nº 35. [REDACTED]-9 [REDACTED] e inscrito no CPF sob nº 372. [REDACTED] 15, com endereço à [REDACTED] é o **Reclamado** do presente procedimento (doravante “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é o **ligesfihaperdizes.com.br**, registrado perante o NIC.BR em 30.08.2014.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Conforme dossiê arquivado, segue a cronologia do presente procedimento:

- 13.04.17: ativação do procedimento, com a confirmação do pagamento da taxa ABPI e honorários do Especialista;
- 18.04.17: a Secretaria Executiva da CASD-ND acusou recebimento da Reclamação;
- 18.04.17: a Secretaria Executiva requereu ao NIC.BR as informações cadastrais do nome de domínio objeto do presente procedimento, para fins de exame dos requisitos formais da Reclamação;
- 19.04.17: o NIC.BR forneceu as informações solicitadas e confirmou que o nome de domínio em disputa está em nome do Reclamado. Além disso, informou que o referido

domínio não pode ser transferido para terceiros, em razão do procedimento instaurado;

- 24.04.17: a Secretaria Executiva informou a existência de três irregularidades formais, quais sejam: (i) a Reclamação não foi assinada pelo Reclamante ou representantes; (ii) não foi anexada cópia dos atos constitutivos atualizados; e (iii) não foi apresentada comprovação de poderes de quem assina pela entidade, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para os Reclamantes sanarem tais inconsistências, nos termos do artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND, sob pena de indeferimento da Reclamação;

- 02.05.17: a Secretaria Executiva acusou recebimento da documentação apresentada em resposta à comunicação de irregularidades e confirmou que daria início ao procedimento, ressaltando que caberia ao Especialista designado a análise de mérito, inclusive da documentação apresentada;

- 03.05.17: a Secretaria Executiva deu ciência ao Reclamado sobre a Reclamação, intimando-o para apresentar Resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 6º do SACI-Adm e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Em 06.05.17 houve confirmação positiva da ferramenta de solicitação de confirmação de leitura, encaminhada junto da intimação ao Reclamado;

- 16.05.17: a Secretaria Executiva acusou recebimento de manifestação intempestiva dos Reclamantes (juntando documento – cópia da decisão deferindo a tutela provisória em ação judicial envolvendo os domínios ligesfiha.com.br e ligesfihapompeia.com.br), ressaltando que todas as manifestações recebidas serão submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND;

- 19.05.17: a Secretaria Executiva deu ciência às partes sobre a revelia do Reclamado, esclarecendo que eventual Resposta apresentada intempestivamente será recebida, esclarecendo que o Especialista não está obrigado a analisá-la, mas poderá fazê-lo, se assim entender;

- 19.05.17: a Secretaria Executiva deu ciência ao NIC.BR sobre a revelia do Reclamado;

- 24.05.17: o NIC.BR informou o congelamento do domínio ligesfihaperdizes.com.br;

- 26.05.17: a Secretaria Executiva deu ciência às partes sobre a nomeação do Painel que irá decidir a presente disputa, composto por um único Especialista, que apresentou a respectiva Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI;

- 01.06.17: a Secretaria Executiva recebeu troca de e-mails entre NIC.BR e Reclamado sobre a presente Reclamação;

- 01.06.17: a Secretaria Executiva acusou recebimento de manifestação intempestiva do Reclamado, reiterando que o Especialista não está obrigado a examinar eventual



manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND;

- 07.06.17: a Secretaria Executiva deu ciência ao Especialista sobre documento enviado por “alguma das partes” (decisão do TJ/SP deferindo efeito suspensivo ao Agravo do Reclamado na ação judicial que envolve os domínios ligesfiha.com.br e ligesfihapompeia.com.br).

4. Das Alegações das Partes

a. Dos Reclamantes

Em síntese, alegam que:

- utilizam a expressão LIG-ESFIHA como elemento identificador de seu estabelecimento comercial desde maio de 1986, sendo certo que a 2ª Reclamante obteve o registro da marca em 1995;

- tomaram conhecimento do registro do domínio ligesfihaperdizes.com.br por reclamações de clientes, que associaram o Reclamado ao seu estabelecimento comercial;

- além do nome de domínio, o Reclamado divulga produtos com os mesmos nomes daqueles vendidos no estabelecimento dos Reclamantes (por exemplo, Aladim, Agadir, Lig, Faraó, etc.);

- a utilização do domínio ligesfihaperdizes.com.br pelo Reclamado está causando confusão aos consumidores;

- o registro do domínio ligesfihaperdizes.com.br configura a hipótese dos artigos 3º, (a) e (c), do SACI-Adm e 2.1, (a) e (c), do Regulamento CASD-ND, isto é, identidade suficiente para criar confusão com a marca de titularidade da 2ª Reclamante e reprodução de nome empresarial da 2ª Reclamante;

- quando deram início ao procedimento para registrar o nome de domínio ligesfiha.com.br, tomaram conhecimento de que este também já havia sido registrado pelo Reclamado, que também registrou o nome de domínio ligesfihapompeia.com.br;

- deve ser reconhecida a má-fé do Reclamado, à luz do entendimento esposado pela CASD-ND no procedimento ND201631 e nos termos do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm, bem como do artigo 2.2, (b), (c) e (d), do Regulamento da CASD-ND;

- existe ação declaratória de inexistência de concorrência desleal proposta pelo Reclamado em face da 2ª Reclamante, na qual o pedido de tutela provisória restou indeferido.

Nesse contexto, requerem os Reclamantes a transferência do nome de domínio ligesfihaperdizes.com.br, com fundamento nos artigos 2.1, (a) e (c) e 2.2, (b), (c) e (d), do Regulamento CASD-ND.

b. Do Reclamado

Em sua resposta (intempestiva), o Reclamado defende que:

- ajuizou ação declaratória de inexistência de concorrência desleal com pedido de tutela de urgência em face da 2ª Reclamante;
- a distância física do estabelecimento das partes é superior a 15km (quinze quilômetros);
- LIG e ESFIHA são palavras de uso comum;
- os cardápios não são idênticos, inexistindo qualquer panfleto, caixa de embalagem ou guardanapo com a denominação LIG-ESFIHA;
- ao digitar a palavra LIG ESFIHA na busca do GOOGLE, aparecem as seguintes expressões relacionadas: LIG ESFIHA telefone, LIG ESFIHA Tatuapé, LIG ESFIHA vila formosa, LIG ESFIHA rua evans;
- não há qualquer prova de que teve o Reclamado intenção de imitar a marca da Reclamante, o que afastaria a alegação de má-fé;
- a existência de registro de marca perante o INPI não justifica, por si só, a proteção do direito de utilização do nome em ambientes virtuais, devendo ser avaliadas questões como o ramo de atividade das denominações supostamente em conflito e a existência de alto renome de alguma das marcas, conforme entendimento da 4ª Turma do STJ.

Dessa forma, requer a reforma da decisão de congelamento do domínio ligesfihaperdizes.com.br, com a improcedência da Reclamação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que toda documentação necessária à instauração deste procedimento está de acordo com a regra dos artigos 2º do Regulamento SACI-Adm e 4.4 do Regulamento CASD-ND.

Em que pese a ausência de Resposta tempestiva do Reclamado, a revelia, como se sabe, não produz seus efeitos quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (art. 345, IV, do CPC).

Além disso, de acordo com os artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista pode levar em consideração eventuais manifestações intempestivas.

Pois bem, no caso em exame, a discussão está relacionada ao registro, pelo Reclamado, do nome de domínio www.ligesfihaperdizes.com.br, que reproduz integralmente a marca LIG ESFIHA dos Reclamantes, registrada perante o INPI sob o nº 817323082.



Conforme se verifica do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, cabe ao reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, devendo demonstrar um dos seguintes requisitos:

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

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade;

Por sua vez, o parágrafo único do aludido dispositivo elenca as hipóteses consideradas como indícios de má-fé no registro de nome de domínio:

Art. 3º (...)

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:

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.

Vale registrar que, de acordo com a versão dos Reclamantes, o registro do nome de domínio ligesfihaperdizes.com.br pelo Reclamado estaria causando confusão aos consumidores,

desviando sua clientela e arranhando a sua reputação, o que, em seu entendimento, já seria suficiente para caracterizar a má-fé do Reclamado. Para tanto, invoca a decisão proferida por esta Câmara Especializada no Procedimento nº ND201631.

Em razão da natureza da discussão, este Especialista acessou o site www.ligesfihaperdizes.com.br em 16.07.17, tendo sido redirecionado ao site <http://ligueesfihakalikperdizes.com.br/>, constatando que o Reclamado também comercializa produtos alimentícios, como esfihas, pizzas, massas, beirutes, kibes, etc.

Assim, embora o elemento característico do nome de domínio em questão www.ligesfihaperdizes.com.br seja, realmente, idêntico à marca registrada pelos Reclamantes "LIG ESFIHA", com exceção da localidade ali apontada (Perdizes), não há que se falar em má-fé do Reclamado.

Primeiro, porque o Reclamado atua no mesmo segmento de mercado dos Reclamantes e também comercializa esfihas em seus estabelecimentos comerciais, justificando seu legítimo interesse no registro e na utilização do nome de domínio objeto deste procedimento.

Segundo, porque em nosso ordenamento jurídico vige o princípio da precedência "first come, first served" em disputas envolvendo nomes de domínio (REsps nº 1466212/SP, nº 1.238.041/SC e nº 658.789/RS). De acordo com o referido entendimento, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo alheio configura violação de direito de propriedade industrial, mas somente aquele que possa causar perplexidade ou confusão aos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria, o que, todavia, não é a hipótese em tela.

Terceiro, porque a marca "LIG ESFIHA" de titularidade da 2ª Reclamante é fraca e, portanto, goza de proteção limitada. Como se sabe, marcas fracas ou sugestivas são aquelas que evocam ou sugerem uma qualidade ou característica do produto ou serviço identificado.

Por terem uma relação com a atividade reivindicada, ainda que indireta, os sinais sugestivos recebem uma proteção legal muito limitada. Caso contrário, haveria uma afronta ao direito da livre concorrência, pois que empresários atuantes no mesmo segmento mercadológico estariam impedidos de usar marcas compostas por termos necessários ou de uso comum.

A propósito, cumpre ressaltar que a marca da 2ª Reclamante já convive com outra marca similar, conforme se verifica da pesquisa feita por este Especialista no âmbito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI):

Nº Oficial	Marca	Classe	Status	Data de Depósito	Data de Concessão	Situação INPI	Apres	Titular
9074855 37	LIG ESFIHAS CARIOCA BURGUE RS	43	IPAS158	27/03/14	01/11/16	Registro de marca em vigor	M	LIG ESFIHAS ZE CARIOCA LTDA ME

Registre-se, ainda, que, no nome do domínio objeto deste Procedimento, a marca fraca “LIG ESFIHA” está associada à palavra “Perdizes”, que indica a localidade do restaurante do Reclamado e realça, ainda que minimamente, a distintividade do sinal.

Quarto, porque o Reclamado vem utilizando o nome de domínio em questão há quase 3 (três) anos, sem qualquer insurgência formal dos Reclamantes nesse período. Também não há nos autos demonstração de efetivo prejuízo.

Percebe-se, ainda, que o Reclamado é titular dos domínios ligesfiha.com.br e ligesfihapompeia.com.br desde os anos de 2009 e 2010, respectivamente, sendo certo que tais domínios – nos quais também há a reprodução integral da marca dos Reclamantes –, só vieram a ser questionados judicialmente pelos Reclamantes em recente demanda judicial (2017). Em outras palavras, o lapso temporal considerável corrobora o argumento de inexistência de confusão.

Importante ressaltar que, nos autos do presente procedimento, este Especialista só está analisando a alegada ilicitude do registro do nome de domínio ligesfihaperdizes.com.br, não adentrado na discussão marcária, que certamente será dirimida nos autos das ações em curso perante o TJ/SP, à luz da legislação aplicável à espécie e dos critérios consolidados pela doutrina e jurisprudência, especialmente o Teste 360º de Confusão de Marcas.¹

Antes de finalizar, convém destacar que a hipótese dos autos é distinta daquela retratada na decisão invocada pelos Reclamantes (Procedimento nº ND201631). No aludido procedimento, restou comprovado o “cybersquatting”, tendo sido constatadas as hipóteses previstas no art. 2.2, (a), (c) e (d), do Regulamento CASD-ND, o que não ocorreu *in casu*.

Por fim, em casos análogos ao dos autos (Procedimentos ND201650 e ND20169), esta Câmara Especializada rejeitou a pretensão do Reclamante e afastou a alegada má-fé do Reclamado, sob o fundamento de que:

“(…) não restou demonstrado pela Reclamante que o nome de domínio em disputa é utilizado com o intuito de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, seja pela tentativa de atrair usuários da internet para o referido site, seja para causar qualquer tipo de confusão ou associação indevida para com a marca registrada da Reclamante”. (Procedimento ND201650)

“(…) Como se viu, a possibilidade de confusão existe na hipótese em questão, mas se deve, repita-se, à escolha de nomes de domínios genéricos e descritivos, e não a eventual intenção do Reclamado de se fazer confundir com os Reclamantes. (...) Entende a Especialista que o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br está sendo usado pelo Reclamado no sentido descritivo da atividade que ele se dedica - roupas para ciclismo -, já que identifica uma página eletrônica que justamente comercializa ‘roupas para ciclismo’.” (Procedimento ND20169)

¹ MAZZOLA, Marcelo; CABRAL, Filipe Fonteles. O Teste 360º de confusão de marcas. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)*. Rio de Janeiro: ABPI, set./out./2014, p. 14 e seguintes.

Da mesma forma, esta Câmara Especializada reconhece que *“o acréscimo de nomes geográficos aos conjuntos registrados pela Reclamada não confere distintividade suficiente ao conjunto, tendo, portanto, pouco impacto na similaridade”* (Procedimento ND201613), exatamente como ocorre no caso em exame.

Em suma, embora o requisito (a) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm tenha sido atendido pelos Reclamantes, uma vez que o nome de domínio em questão reproduz integralmente a marca da 2ª Reclamante, com acréscimo da localidade de atuação do Reclamado (Perdizes), não restaram preenchidos os indícios de má-fé elencados no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Isso porque, os Reclamantes não conseguiram demonstrar que o Reclamado teria registrado o nome de domínio em questão com o objetivo de vendê-lo (alínea “a”); de impedir a utilização pelos Reclamantes (alínea “b”); de prejudicar a atividade comercial dos Reclamantes (alínea “c”); ou de causar confusão e atrair os consumidores (alínea “d”). Portanto, entende este Especialista que não restou configurada a má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, à luz dos requisitos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e do itens 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto e de acordo com item 10.9, (c), do Regulamento da CASD-ND e do art. 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista rejeita a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <ligesfihaperdizes.com.br> seja mantido em nome do Reclamado.

Outrossim, 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.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2017.



Marcelo Mazzola
Especialista