

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

BOAT SHOW EVENTOS LTDA. X C M L A

PROCEDIMENTO N° ND201732

DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO DE CORREÇÃO OU ESCLARECIMENTO

1. Das Partes

BOAT SHOW EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.117.022/0001-88, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1306, 5º andar, cj. 51, Cidade de São Paulo, SP, Brasil, representada por Zagatti Sociedade de Advogados, com escritório na R. Bento de Andrade, nº 39, Cidade de São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

C M L A, inscrito no CPF/MF nº 050 -90, representado por , inscrito na OAB sob o nº com escritório na , inscrita na OAB nº , com escritório na ; e inscrito na OAB nº , com escritório na é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é www.ilhabelaboatshow.com.br.

O Nome de Domínio www.ilhabelaboatshow.com.br foi registrado em 01º de junho de 2016, junto ao Registro.br.

3. Do Requerimento de Correção ou Esclarecimento

Em 06 de setembro de 2017, foi proferida Decisão acerca do Procedimento Especial acima referenciado. Comunicadas as Partes tempestivamente, foi apresentada pelo Reclamado, em consonância com o disposto no item 10.11 do Regulamento desta CASD-ND, solicitação de esclarecimento, nos seguintes termos, por entender o Reclamado que a Especialista deixou de se manifestar sobre:

173

- "a) Sobre a desídia do Reclamante ao deixar o domínio disponível por quase 4 anos que demonstra o desinteresse anterior no domínio, bem como sobre o princípio do First to file to serve;*
b) Aponte qual o dispositivo legal que garante ao titular de uma marca o direito automático ao nome de domínio;
c) Tendo em vista o conteúdo probatório colacionado, aponte em quais momentos houve a suposta má-fé do Reclamado impedindo a atuação do Reclamante;
d) Quais são os "outros indícios" e/ou quaisquer atos que o Reclamado realizou que demonstrem a suposta má-fé;
e) Aponte o dispositivo legal que demonstre que o registro de um nome de domínio impeça o uso de uma marca;
f) A efetiva má-fé por parte do Reclamado, tendo em vista que a decisão aponta que há "indícios", mas não há provas. Qual a convicção da especialista em afirmar instituto que não pode ser presumido, e sim comprovado."

4. Da Análise

Analisadas as alegações do Reclamado, esta Especialista decide *pela manutenção da decisão anteriormente prolatada, com esclarecimentos, nos seguintes termos:*

No que concerne à alegação de que haveria um lapso temporal de 4 anos entre o registro do nome de domínio em comento e o pedido de registro da marca da Reclamante, o que demonstraria o desinteresse da parte Reclamante neste domínio, cumpre esclarecer que o Regulamento da CASD-ND não traz nenhuma limitação temporal para análise de casos em que o nome de domínio reproduz ou imita marca objeto de registro no INPI.

Outrossim, conforme restou esclarecido na decisão e como mais uma vez será destacado, entende a Especialista que a má-fé existente na escolha do nome de domínio em comento justifica a atuação no sentido de determinar a transferência deste.

Há de se analisar também que desde a Resolução nº 1 de 1998, do Comitê Gestor da Internet, em seu artigo 1º, o princípio do *first to file* é princípio fundamental para análise dos nomes de domínios a serem registrados, mas deve ser considerando juntamente com outras normas relativas a nomes de domínio e direitos de propriedade industrial. Atualmente, o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES;2008/008, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, determina:

"Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

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.”

Todavia, como é de vasto conhecimento, de longa data, antes mesmo da criação da Câmara de solução de disputas relativas a nomes de domínio (CASD-ND), há reconhecimento pela jurisprudência de que o princípio do *first to file*, deveria ser aplicado em conjunto com a legislação atinente à propriedade industrial e concorrência desleal. Acerca da questão, destacamos as seguintes decisões judiciais:

*“Propriedade industrial. Marca. Proteção devida. Nome de domínio. Impossibilidade de registro com infração marcária. Denominação social que igualmente não se pode contrapor à titularidade de marca da autora e que goza de proteção em todo o território nacional. Prescrição não ocorrida. Pedido cominatório procedente. Gravadas as circunstâncias próprias do caso, assim concernente à inatividade da exploração da marca pela autora, malgrado ainda de registro hígido, ausente indenização a arbitrar. Recurso de apelação provido em parte.
(...)*

Não há dúvida de que, a despeito de o registro de nome de domínio ser conferido a quem primeiro solicitá-lo, ele deve se compatibilizar com a tutela jurídica reservada aos sinais distintivos do empresário, à repressão à concorrência desleal e aos direitos de personalidade das pessoas naturais e, por assemelhação, no que couber, jurídicas. Por isso inclusive é que, na forma da Resolução nº 8/2008 do Comitê Gestor da Internet No Brasil (CGI.br), se veda o registro de “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.” (art. 1º, parágrafo único). (...) Conforme já decidido por este Tribunal, “a marca e o nome de domínio são figuras jurídicas diversas, com proteção, amplitude e regulamentação distintas. Entretanto, a marca é um direito conferido a terceiro, pelo Estado, o que se enquadra na proibição contida no § 1º, art. 1º, da Resolução 002/2005. Assim como entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros, há respeito recíproco, quando houver semelhança que puder trazer prejuízo aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (Apelação Cível 445.448-4/4-00, Rel. Ênio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2006). Mas, também conforme já e decidiu, vai mais além a verificação da ilegalidade na manutenção do nome de domínio. Assentou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “a anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio

na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. (...) A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos." (REsp 594.404/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013; No mesmo sentido: REsp658.789/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013) (TJSP; Apelação 1074237-91.2014.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2016; Data de Registro: 18/11/2016) (Negritamos)

"Ação de abstenção de uso de marca. Registro, na internet, de domínio idêntico à marca registrada junto ao INPI. Concessão do registro de nomes de domínio regida, no Brasil, pelo princípio do "First Come, First Served", com análise meramente formal e observada a precedência. Necessidade de verificar, no entanto, se o nome escolhido não desrespeita a legislação em vigor. Procedência mantida. Danos morais. Hipótese em que não houve utilização do domínio, apenas o seu registro. Inexistência da prática de concorrência desleal a ser controlada pelo Poder Judiciário. Ausência de prova do dano. Condenação afastada. Recurso parcialmente provido para esse fim.

(...)

A demanda volta-se, essencialmente, contra o registro de domínio na internet, que reproduz marca de titularidade da apelada, devidamente registrada no INPI. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. Ou seja, o registro anterior da marca no órgão competente, não é capaz, por si só, de impedir a obtenção de domínio na internet com o mesmo nome, pois vigora a precedência. É possível, no entanto, contestar tal registro, demonstrando-se a ocorrência de má-fé ou violação de direito. É o caso dos autos. A ré submeteu ao Nic.br o registro do domínio "caras.tv.br" em 2.7.2008 (fls. 98). A autora, de seu turno, já possuía os domínios "caras.com.br" (fls. 123) e "carastv.com.br" (fls. 125), criados, respectivamente, em 18.1.1996 e 16.10.2006. Não fosse a anterioridade do registro dos domínios, a autora também é titular da marca nominativa TV CARAS, depositada no INPI em 29.9.1997 e com registro em 19.10.1999, vigente até outubro de 2009 (fls. 89). Há, inclusive, inúmeras variações da marca, todas depositadas no INPI (CARAS NA TV, CARAS, PASSAPORTE CARAS, CASTELO DE CARAS, etc. fls. 84 e seguintes). Não há dúvida, portanto, da violação da marca "TV CARAS", de titularidade da Recorrente, ao utilizar, em domínio de internet, sinal distintivo semelhante àquele, invertendo-se as palavras apenas

107

(CARAS.TV)". (TJSP; Apelação 0301121-78.2009.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do Jordão - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/02/2015; Data de Registro: 12/02/2015)

"Propriedade Industrial. Ação cominatória visando abstenção do uso de marca cumulada com reparação de danos. Semelhança gráfica e fonética entre nome do estabelecimento e marca, exercendo atividades no mesmo gênero mercadológico. Impossibilidade de coexistência. Registro na internet de nome de domínio idêntico à marca devidamente registrada junto ao INPI. Concessão do registro de domínio na internet efetuada pela precedência, devendo a escolha ser realizada adequadamente pelo requerente, que deve declarar que o nome escolhido não desrespeita a legislação em vigor. Artigo 1º caput e § 1º da Resolução nº 02/2005 do CGI.br, vigente à época. Propriedade da marca conferida pelo efetivo registro junto ao INPI. Inteligência dos artigos 124, XIX e 129 da Lei nº 9.279/96. Concorrência desleal Configuração Dever de indenizar caracterizado. – Dano patrimonial e moral. – Ausência de prova do efetivo prejuízo. Desnecessidade. Cancelamento do domínio da internet determinada. Impossibilidade de adjudicação do nome de domínio em favor do titular da marca. Ação procedente em parte. Apelação provida em parte."(Ap. 0193723-97.2008.8.26.0100, Rel. Francisco Loureiro, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2010, reg. 14/06/2010). (TJSP; Apelação 0011998-92.2011.8.26.0223; Relator (a): José Reynaldo; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarujá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2013; Data de Registro: 04/09/2013)

Diante de tais pontos, entende esta Especialista que o lapso temporal existente entre o pedido de registro de marca da Reclamante e o registro do nome de domínio, ora sob análise, não constitui justificava, isolada, para a manutenção do nome de domínio www.ilhabelaboatshow.com.br em nome do Reclamado. No mesmo tocante, tão somente, o princípio do *first to file*, não garante a manutenção de nomes de domínio, devendo ser analisado se houve má-fé do titular do domínio na escolha do nome de domínio, assim como, se o(s) ato(s) do titular do domínio configuraria(m) ato atentatório à concorrência leal.

Salutar esclarecer que a Especialista, não fundamenta sua decisão na existência de uma "cadeia de marcas", nem mesmo conclui que existência de marca anterior garantiria o direito automático ao nome de domínio.

De fato, restou demonstrado que a Reclamante é titular de registros de marca com a expressão "BOAT SHOW" dentre os quais o registro da marca "ILABELA BOAT SHOW", requerido anteriormente ao registro do nome de domínio. Outrossim, há outros elementos que demonstram a ciência do Reclamado da existência das marcas da Reclamante, como o fato de que as partes atuam no mesmo segmento mercadológico e a possibilidade de confusão perante o mercado consumidor, com a utilização do nome de domínio ora em comento.

TM

Nesse tocante, entendeu a Especialista que ficou configurada a má-fé do Reclamado, nos termos do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, alíneas "b" e "c"¹.

Com efeito, o registro de domínio objeto de marca, que o próprio titular do domínio admite que reconhecia, por pessoa que atua no mesmo segmento mercadológico do titular do registro marcário, não é ato leal.

De outra parte, ainda que o Reclamado não tenha utilizado o nome de domínio, nem o tenha ofertado à venda, configura-se sua má-fé por impedir que o titular do registro marcário o utilize como nome de domínio correspondente, e por ter o titular do registro marcário sua atividade prejudicada, ao ter que adotar nome de domínio diverso do registro como marca.

A Reclamante em sua petição deixa evidente que não utilizou nome de domínio composto exclusivamente pelo elemento nominativo de sua marca ILHABELA BOAT SHOW, em decorrência do registro do domínio ora sob análise.

Na era digital que estamos inseridos, por óbvio a utilização de nome de domínio ou de signo de reconhecimento do produto ou serviço em redes sociais diverso daquele adotado como marca pode ser prejudicial às atividades do titular do registro marcário e possibilitar o desvio de clientela, que poderá não associar a marca ao outro signo distintivo.

Importante questionarmos em quais circunstâncias o Reclamado pretendia utilizar o nome de domínio em comento, se nem mesmo quando realizou seu evento náutico da cidade de Ilhabela o utilizou. Ademais, em nenhum momento, em sua defesa, o Reclamado demonstrou ou alegou que pretende utilizar o domínio para atividade diversa da Reclamante, o que poderia até mesmo afastar a concorrência ou a configuração da má-fé.

Insta ainda anotarmos a má-fé existente na posse passiva de nome de domínio que reproduz direitos de propriedade industrial de terceiros. Conforme destacado na decisão proferida, a posse passiva de nome de domínio, decorrente de sua não exploração, também configura a existência da má-fé. Para tanto, deve ser considerada a não comprovação pelo Reclamado de que o domínio teria sido registrado com legítimo interesse, em atenção à alínea "c" do art. 11º do Regulamento SACI-Adm, para fins de afastar as alegações de má-fé e a incidência das alíneas do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Assim, no presente caso, o Reclamando não trouxe qualquer documento que comprovasse sua boa-fé e legítimo interesse ao domínio, que propiciasse o afastamento das alegações de incidência das alíneas do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND no ato do registro do domínio em comento, em sentido contrário restou demonstrado que o Reclamado estava ciente de que o nome de domínio registrado seria objeto de registro marcário, de titularidade de empresa que concorre e presta os mesmos serviços do Reclamado, o que demonstra a inexistência de boa-fé no registro do referido nome de domínio.

¹ "b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; ou

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

Destaca-se que em sua defesa afirma “que o Reclamado é o proprietário legítimo do domínio, e que a Reclamante nunca teve interesse em adquirir tal domínio...”. Deve-se questionar se o Reclamado pretendia, com posse passiva do domínio, eximir a configuração da má-fé e buscar que a Reclamante fizesse uma oferta para compra do domínio sob análise?

No entendimento desta Especialista o SACI-Adm não pode ser utilizado com o intuito de proteger titulares de registros de domínios que por sua posse passiva venham a atuar em dissonância dos atos de concorrência leal.

Diante de todos os pontos levantados, entende a Especialista pela inexistência de legítimo interesse, registro de nome de domínio que infringe direitos de propriedade industrial de terceiros, e a inexistência de justificativa na escolha do nome de domínio www.ilhabelaboatshow.com.br pelo Reclamado.

5. Do Dispositivo

Por tais razões, analisadas as alegações do Reclamado, a Especialista entende que ficou configurada a má-fé do Reclamado, nos termos do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, alíneas “b” e “c” e que seria aplicável ao presente caso as disposições do art. 195, III, da Lei da Propriedade Industrial², que trata dos atos de concorrência desleal. Por fim, decide manter a integralidade da decisão de mérito já prolatada.

Esta Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se este Procedimento.

São Paulo, 10 de outubro de 2017.



Virgínia G. Fagury Barros Maluf
Especialista

² “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;”