

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

CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA x A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]

Procedimento nº ND201771

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

1.1 RECLAMANTE

CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA, sociedade brasileira limitada, inscrita no CNPJ sob nº12.591.077/0001-62, com sede à Avenida Angélica, 2491, 20º Andar, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, 01227-200 neste ato representada por [REDACTED] [REDACTED], e possuindo como patronos [REDACTED] [REDACTED], com e-mails: [REDACTED] [REDACTED] advogados do escritório de advocacia KOURY LOPES ADVOGADOS, sediado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 16º, 17º e 18º Andares, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, Brasil, 01452-919, é a Reclamante do presente Procedimento Administrativo (a “**Reclamante**”).

1.2 RECLAMADA:

A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED], pessoa física com CPF sob nº 032. [REDACTED]-25, residente na [REDACTED] [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento Administrativo (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio:

O nome de domínio em disputa é <www.revistafire.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 09 de outubro de 2014, junto ao órgão Registro.br, e alterado em 05 de março de 2.018, 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 23 de janeiro de 2018, a **CASD-ND** confirmou o pagamento da Taxa ABPI e dos Honorários do Especialista.

Em 24 de janeiro de 2018, a **CASD-ND** confirmou o recebimento da **Reclamação**, contendo 01 arquivo em formato PDF, com 123 páginas e aproximadamente 15,7 MB.

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.

Nesta data, a **CASD-ND** solicitou ao **NIC.br**, para fins de exame dos requisitos formais da **Reclamação** em epígrafe, informações cadastrais do nome de domínio <www.revistafire.com.br>, conforme necessidade disposta no artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND. As informações referentes ao nome de domínio sob disputa foram fornecidas pelo **NIC.br** no mesmo dia, o qual também informou que tal nome de domínio já se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento administrativo.

Na data de 30 de janeiro de 2018, foi informado à ora **Reclamante** a existência de irregularidades formais a serem sanadas, de acordo com o item 6.2 do Regulamento da CASD-ND. Tais irregularidades eram:

- (i) Não foi informado endereço eletrônico e telefone para contato da Reclamante;
- (ii) Não foi informada a existência ou inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao(s) nome(s) de domínio objeto do conflito.

Na mesma data, a **Reclamante** enviou a documentação requerida pela **CASD-ND** a fim de sanar toda e qualquer irregularidade, requerendo o saneamento e início do procedimento administrativo.

Em 02 de fevereiro de 2018, em vista das informações e documentos apresentados pela **Reclamante** em resposta à comunicação de irregularidades na **Reclamação**, foram sanadas tais irregularidades e, portanto, o procedimento administrativo foi iniciado.

A **Reclamada** foi intimada na data de 02 de fevereiro de 2018 sobre o início do procedimento. Na mesma data, deu-se início à contagem do prazo de 15 (quinze) dias

corridos para a apresentação da Resposta da Reclamada, nos termos do Regulamento da CASD-ND e do Regulamento SACI-Adm.

Em 20 de fevereiro de 2018, a **CASD-ND** comunicou à **Reclamada** o decurso de prazo sem a apresentação de resposta, bem como as consequências de sua revelia:

- 1) Nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante (um Especialista);
- 2) O Painel Administrativo será informado acerca de sua revelia, e não está obrigado a examinar eventual defesa apresentada fora do prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento;
- 3) Não obstante a revelia decretada, a **Reclamada** receberá todas as comunicações relativas à Reclamação, com base nos seus dados de contato especificados em sua Defesa (se for apresentada intempestivamente), ou de acordo com os dados encaminhados pela **Reclamante**;
- 4) O **NIC.br** poderá determinar, além do congelamento, a suspensão do nome de domínio objeto do procedimento.

Na mesma data, 20 de fevereiro de 2018, a **CASD-ND** enviou ao **NIC.br** comunicação de revelia.

Em 05 de março de 2018, a **CASD-ND** nomeou Carlos Eduardo Neves de Carvalho como Especialista, comunicando tal fato às partes. A Declaração de Independência e Imparcialidade foi enviada pelo Especialista na data de 22 de fevereiro de 2018.

Na mesma data, o **NIC.br**, em estrito cumprimento aos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, manteve reiteradas tentativas de contato com a **Reclamada**, ora titular do domínio, sendo que esta ficou-se inerte. Diante disto, nos exatos termos dos artigos 8.6 e artigo 13º, dos mencionados Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, respectivamente, informou que o domínio <www.revistafire.com.br> foi congelado (suspensão).

O Especialista nomeado recebeu a versão eletrônica de todos os documentos relativos ao procedimento administrativo ND201771 em 13 de março de 2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, que presume serem verdadeiros, e nos quais se baseou para análise e proferimento da ora decisão apresentada.

O dossiê disponibilizado ao Especialista é composto de 12 (doze) documentos, a saber:

1. COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO E DOCUMENTOS

2. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
 3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
 4. RESPOSTA DO NIC.BR
 5. COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAÇÃO
 6. SANEAMENTO + DOCUMENTOS
 7. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
 8. COMUNICAÇÃO DE REVELIA ÀS PARTES
 9. COMUNICAÇÃO DE REVELIA AO NIC.BR
 10. DECLARAÇÃO DE IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA
 11. COMUNICADO DE CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO
 12. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA
4. **Das Alegações das Partes**

a. **Da Reclamante:**

Em síntese, a **Reclamante CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA.** afirma ser integrante do *Grupo Fiera Milano*, tendo forte atuação na organização e realização de feiras de negócios. A **Reclamante** informa que o *Grupo Fiera Milano* tem sede em Milão, na Itália, e escritório em 7 (sete) países, Brasil, África do Sul, Índia, China, Rússia e Singapura, possuindo um portfólio de mais de 30.000 (trinta mil) expositores em suas feiras que são frequentadas por mais de 5.000.000 (cinco milhões) de visitantes.

Além disso, destaca a **Reclamante** que atua no mercado brasileiro há mais de 40 (quarenta) anos, o que lhe possibilitou alcançar posições de destaque frente a seus concorrentes, sendo, atualmente, a maior referência no mercado latino-americano de divulgação de informações sobre segurança, incluindo, mas não se limitando à organização de feiras e congressos de prevenção, combate e resgate contra incêndios.

A **Reclamante** expõe que devido sua expressiva atuação no mercado de feiras, congressos, exposições, e eventos congêneres no Brasil, protegeu seus sinais distintivos que individualizam tais eventos através de cerca de 150 (cento e cinquenta) registros e pedidos de registros de marca perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). A **Reclamante** ressalta que dentre esses registros, e pedidos de registro, merecem destaque aqueles relacionados às publicações, revistas, e periódicos na área de combate e prevenção de incêndios, bem como aos eventos que ela organiza, citando os seguintes sinais distintivos: FIRE, FIRE SHOW, FIRE & SECURITY SOUTH AMERICA, FIRESEC e EXPOFIRE.

Neste contexto, a **Reclamante** soube da veiculação de revista extremamente semelhante às revistas e periódicos de sua autoria, no segmento de combate e prevenção de incêndios, e com a utilização de sinal distintivo que viola seus direitos de propriedade industrial. A **Reclamante** informou que se trata da Revista FIRE, que é veiculada pela **EDISSET**.

A **Reclamante** alega que a **EDISET** e a **Reclamada** desejam explorar o signo distintivo “**REVISTA FIRE**” para identificar revistas e periódicos direcionados ao combate e prevenção de incêndios pelos seguintes motivos: (i) Registro de nome de domínio <revistafire.com.br> em nome da **Reclamada** em 09/10/2.014, (ii) Depósito de pedido de registro de marca desta expressão na NCL (16) em nome da **EDISET** o qual foi indeferido pelo INPI em 01/08/2.017 por reproduzir a marca “**FIRE**” de titularidade da **Reclamante**. Desta forma, a **Reclamante** informa o interesse da **Reclamada** e da **EDISET** em explorar economicamente esta expressão no mesmo segmento mercadológico por ela explorado.

Adicionalmente, afirma a **Reclamante** que a **EDISET** já violou os direitos de propriedade intelectual da **Reclamante** através do uso do sinal distintivo “**COBSEG**” no segmento de feiras e eventos, em detrimento dos direitos da **Reclamante** sobre suas marcas registradas no INPI “**COBRASE**” e “**BRASEG**”. A **Reclamante** informou que atualmente esta questão está em juízo, processo nº 1102909-41.2016.8.26.010 que tramita na 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.

Desta forma, a **Reclamante** notificou a **EDISET** e a **Reclamada** informando a ocorrência dos atos ilícitos, configurados no uso indevido da marca “**FIRE**” bem como requerendo a transferência do nome de domínio sob disputa neste caso à **Reclamante**.

A **Reclamada** respondeu a notificação informando que (i) não recorreria da decisão do INPI que indeferiu sua marca, e que (ii) a expressão “**FIRE**” não seria mais explorada pela **EDISET** para identificar produtos abrangidos pela NCL (16). A **Reclamante** afirma que a **Reclamada** não cumpriu com sua contranotificação, e que por este motivo, respondeu a esta contranotificação requerendo novamente a abstenção da prática ilícita bem como a transferência do Nome de Domínio.

A **Reclamante** esclarece que, visando resolver a questão amigavelmente, manteve contato direto com a advogada da **EDISET** por quatro meses, o qual esta confirmou, em 28/09/2017, que o nome de domínio seria transferido à **Reclamante**.

A **Reclamante** ressalta que em 08/11/2017 orientou a **Reclamada** a realizar o procedimento exato para que o nome de domínio fosse transferido a ela, entretanto, como isto não foi concretizado, a **Reclamante** apresentou a presente **RECLAMAÇÃO** cujo pedido é a transferência para ela do Nome de Domínio.

b. Da Reclamada

A **Reclamada** não apresentou sua Resposta dentro do prazo estabelecido nos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, sendo que em 20 de fevereiro de 2018, a **CASD-ND** comunicou à **Reclamada** o decurso de prazo sem a apresentação de Resposta, bem como as consequências de sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, após constatação de irregularidades processuais, referentes às (i) ausências de informações sobre endereço eletrônico e telefone para contato da Reclamante; e (ii) a existência ou inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, e as devidas correções pela Reclamante, declaro o procedimento saneado.

Os argumentos de fato e de direito trazidos pela **Reclamante**, assim como as provas anexas a este procedimento são suficientes para prolação de decisão de mérito.

Preliminarmente, acolho a alegação da **Reclamante** referente aos seus esclarecimentos iniciais, pois apesar do nome de domínio <www.revistafire.com.br> constar sob titularidade de **EDISSET PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA.** (Doc. 02 da Reclamação), as informações cadastrais do registro do nome de domínio, apresentadas pelo NIC.br em resposta à solicitação da CASD-ND, realmente contêm o nº do C.P.F. da **Reclamada** (032.743.828-25) atrelado ao titular do Nome de Domínio, como consta nos dados cadastrais da JUCESP e do Cartão CNPJ da Receita Federal. Ademais, a **Reclamada** é sócia administradora da **EDISSET PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA.** (doc. 04/06 da Reclamação). Desta forma, não há necessidade de se incluir no polo passivo a pessoa jurídica que consta no campo titular do nome de domínio objeto desta disputa.

Passo assim, à análise de mérito, informando, primeiramente, que o nome de domínio <www.revistafire.com.br> está apto para a disputa neste procedimento administrativo, uma vez que foi registrado em 09/10/2014, 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”), vigente no Brasil a partir de 01 de outubro de 2.010¹.

Confirmada a possibilidade de instauração do procedimento administrativo do SACI-Adm para resolver o litígio referente ao nome de domínio sob disputa, <www.revistafire.com.br>, para que haja procedência da demanda, a **Reclamante deverá comprovar dois requisitos:**

- (i) que este nome de domínio seja idêntico ou similar a um sinal distintivo de sua titularidade e que,
- (ii) existem indícios de má-fé do titular no registro ou na utilização deste nome de domínio objeto de disputa.

¹ 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 atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.829/2.003, aprovou a Resolução CGI.br/RES/2010/003/P.

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 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 o 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 da Reclamada, objeto desta disputa, <www.revistafire.com.br> é semelhante às marcas registradas pela Reclamante**, uma vez que reproduz a expressão “FIRE”, que é o núcleo das marcas de titularidade

da **Reclamante**, conforme tabela citada por ela em fls. 04/05 de sua Reclamação, citada logo abaixo:

MARCA NOMINATIVA	PROCESSO	CLASSE	Situação - Registro
1) FIRE	820.818.542	NCL 7(16)	13/03/2001
2) FIRE SHOW	820.456.420	41.40	29/04/2008
3) FIRE & SECURITY SOUTH AMERICA	820.275.867	NCL7 (35)	11/07/2000
4) FIRESEC	820.419.591	NCL7 (35)	28/11/2000
5) EXPOFIRE	820.456.438	41.40	21/12/1999

Apesar da **Reclamante** juntar em Docs. 07/11 os extratos dos processos administrativos em trâmite no INPI, e não juntar os certificados de registro, os quais comprovariam a titularidade das marcas citadas acima, ao averiguar os processos administrativos disponíveis na base de dados² do INPI, reconheço que as marcas de titularidade da **Reclamante** foram deferidas, concedidas e estão em plena vigência.

Ademais, as partes adversas **Reclamada e EDISET** exploram a expressão "**FIRE**" como sinal distintivo de seus serviços no mesmo ramo de atividades comerciais explorado pela **Reclamante** ou seja: serviços de organização de feiras, exposição, congressos, revistas e publicações, constituindo-se, além de violação marcária prevista no Art. 189 da Lei de Propriedade Industrial, prática de concorrência desleal por induzir os consumidores a erro sobre a origem e procedência dos serviços, conforme disposto no Art. 195, III, desta Lei.

Os direitos de uso exclusivo dos sinais distintivos de titularidade da **Reclamante**, compostos pela expressão "**FIRE**" estão previstos, preliminarmente, pela Constituição Federal de 1988, 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.revistafire.com.br> reproduz parcialmente as marcas de titularidade da **Reclamante**, sendo que tal nome de domínio foi criado posteriormente às concessões dos registros destas marcas, em 09/10/2014. Destarte, verifica-se a presença deste primeiro requisito na alínea "a" 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 XIX³ 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.

Desta forma, a **Reclamada**, que também depositou o núcleo deste nome de domínio como marca no INPI, teve tal pedido de registro indeferido pela Autarquia Federal em 01/08/2017, por

² Disponível em <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>, acesso em 01/04/2018.

³ 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;

reproduzir expressamente a marca nominativa “FIRE”, de titularidade da **Reclamante**, presente na mesma classe da marca indeferida, conforme consta no Doc. 12 desta Reclamação.

Portanto, em conformidade com os Artigos transcritos acima, esta Câmara já julgou a procedência de inúmeros casos, como o procedimento administrativo ND201751, instaurado pela própria **Reclamante** deste processo. Neste caso, o nome de domínio em disputa, <www.firexpo.com.br> também foi considerado violação marcária e prática de concorrência desleal, por ser:

“similar o suficiente à marca “EXPOFIRE”, objeto do registro n° 820.456.438, de propriedade da Reclamante, de maneira a potencializar o risco de associação indevida ou confusão por parte do consumidor, uma vez que “FIREXPO” nada mais é do que uma inversão dos termos que compõem a marca “EXPOFIRE”, de titularidade da Reclamante, tratando-se de imitação indevida, nos termos do Art. 124, XIX, da LPI”.

Em outro procedimento administrativo, ND201537, a decisão do Especialista foi clara 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 marca alheia”.

Deste modo, 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 ou utilização do nome de domínio objeto desta disputa, de modo a causar prejuízos à **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 iniciarmos a análise das circunstâncias previstas nos Artigos acima, para se caracterizar a conduta de má-fé de alguém que registra ou utiliza um nome de domínio que viole direitos de terceiros, cumpre ressaltar 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 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”.

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.br⁴ 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)

De acordo com as regras e normas contratuais elencadas acima, verifica-se que a **Reclamada** não observou os critérios necessários para o registro de seu domínio sob conflito, <www.revistafire.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 das marcas que contém a expressão “FIRE”, de titularidade da **Reclamante**.

Adentrando-se, agora, ao segundo requisito para instauração de processo administrativo de resolução de conflitos referentes a nomes de domínio, o Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, recepcionado pela “alínea 2.2” do Artigo 2º do Regulamento CASD-ND, determina que deve ser comprovado que o registro ou o uso de tal nome de domínio tenha sido realizado de má-fé. Deste modo, a verificação de má-fé não pode ser presumida, e somente pode ser acolhida caso seja devidamente demonstrada e comprovada.

Ao analisar os argumentos e toda documentação trazida pela **Reclamante**, e sem levar em consideração os efeitos da revelia face a não manifestação da **Reclamada** e de sua empresa **EDISSET** neste procedimento administrativo, é possível constatar as ocorrências de condutas de má-fé uma vez que:

- (i) O nome de domínio <www.revistafire.com.br> fora registrado pela **Reclamada** em nome de sua empresa **EDISSET**, o qual é sócia, *com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; e,*

⁴ <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.

- (ii) A **Reclamada** e sua empresa **EDISSET**, ao usarem este nome de domínio, tentaram intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da **Reclamante**, uma vez que a Reclamante é uma empresa conhecida em seu ramo de atuação: feiras e congressos sobre prevenção, combate e resgate contra incêndios.

Portanto, **as condutas de má-fé da Reclamada e da EDISSET, o qual é sócia, referem-se às alíneas (c) e (d) dos Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, e a “alínea 2.2” do Artigo 2º do Regulamento CASD-ND.**

De acordo com os fatos narrados e documentação societária juntada a esta Reclamação, é fato incontroverso que a **Reclamante CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA.** é integrante da empresa estrangeira *Grupo Fiera Milano* que tem sede em Milão, na Itália, e que ao atuar em 7 (sete) países, e possuir presença no mercado brasileiro há mais de 40 (quarenta) anos, tornou-se altamente conhecida no mercado latino-americano de divulgação de informações sobre segurança, incluindo, mas não se limitando à organização de feiras e congressos de prevenção, combate e resgate contra incêndios.

Consequentemente, a Reclamante, através do uso prolongado da expressão “FIRE”, e suas variações, no mercado de feiras e congressos de prevenção, combate contra incêndios, aliado a altos investimentos em publicidade e propaganda, transformou a expressão marcaria “FIRE”, que aparentemente é de uso comum e que tem baixa distintividade, em uma marca forte e conhecida neste ramo de atividade econômica.

O fenômeno de uma expressão comum tornar-se uma marca forte passível de proteção legal é conhecido na doutrina e na jurisprudência como *secondary meaning*. Na doutrina, Jacques Labrunie⁵, por exemplo, reconhece que o *secondary meaning* ocorre quando um sinal fraco, que, em princípio, não era distintivo, através de seu uso prolongado no mercado, adquire capacidade distintiva face ao reconhecimento pelo público consumidor como identificador de determinados produtos ou serviços.

O Poder Judiciário também já debateu bastante a aplicação deste fenômeno no ordenamento jurídico brasileiro, sendo aplicado tanto em decisões administrativas, e 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 TUPI⁶ e SAFRA⁷. No

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

Julgamento da marca TUPI, o TJSP reconheceu a existência do fenômeno do *secondary meaning* no direito brasileiro, ao defini-lo como um fenômeno contrário à vulgarização da marca, suscetível de proteção legal com fulcro no art.6º, *Quinquies C(1)*, da Convenção de Paris⁸, e no art.15.1, TRIPS⁹.

Logo, através do fenômeno do *secondary meaning*, a expressão “**FIRE**”, de titularidade da **Reclamante**, ao estar presente no mercado brasileiro há mais de 40 (quarenta) anos, ocasionou com que tal expressão, que é aparentemente descritiva e de uso comum, tenha se convertido em um sinal distintivo conhecido pelos consumidores.

Além disso, a **Reclamante**, para evitar práticas indevidas de concorrência desleal, e violação marcária, protegeu seus sinais distintivos através de registros marcários no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Por conseguinte, em sendo a **Reclamante CIPA** uma empresa notoriamente conhecida em seu ramo de atividade comercial, não poderiam a **Reclamada e sua empresa Ediset** adotarem sinais distintivos semelhantes ou colidentes com as marcas da **Reclamante**, seja marca ou nome de domínio. No ordenamento jurídico, esta hipótese se amolda à situação prevista no inciso XXIII da Lei de Propriedade Industrial, na qual:

“não pode ser adotado como marca um sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade comercial, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Neste sentido, a **Reclamada e sua empresa EDISET**, ao adotarem o nome de domínio <www.revistafire.com.br> não poderiam alegar desconhecimento da fama e do prestígio da **Reclamante CIPA**, que atua no mercado brasileiro há várias décadas, e da notoriedade de seus sinais distintivos dentro do mercado de feiras e congressos de prevenção e combate contra incêndios.

Desse modo, registra-se que as condutas da **Reclamada e sua empresa** são caracterizadas como má-fé pois prejudicaram as atividades comerciais da **Reclamante**, criando uma situação de provável confusão com os sinais distintivos e os negócios da **Reclamante** já que os consumidores,

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.

⁸ A última versão da Convenção da União de Paris foi ratificada pelo Brasil com o Decreto-Lei nº1.263, de 10/10/1994.

⁹ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, ratificado pelo Decreto nº1.355, de 30/12/1994.

usuários de internet, poderão acreditar de que os serviços ofertados no nome de domínio da Reclamada são de alguma forma autorizados e/ou endossados pela Reclamante.

Outrossim, a utilização do nome de domínio <www.revistafire.com.br> resultará em enriquecimento ilícito à **Reclamada e sua empresa EDISET** (ilícito civil previsto nos Artigos 884 Código Civil) uma vez registrou este endereço virtual intencionalmente para atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet.

Concluindo, face à notoriedade da Reclamante e de seus sinais distintivos “FIRE” no “mercado consumidor de feiras e congressos de prevenção e combate contra incêndios”, a Reclamada e sua empresa EDISET foram negligentes em depositarem nome de domínio semelhante às marcas de titularidade da Reclamante, deixando de observar o dever de cuidado, e assumindo o risco de seu negócio.

Por isso, a negligência da **Reclamada e sua empresa EDISET** em depositarem 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; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611 e ND201751.

Destarte, as condutas da **Reclamada e sua empresa EDISET** constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto deste procedimento do SACI-Adm, previstos nas alíneas “c” e “d” do Artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, recepcionado pela “alínea 2.2” do Artigo 2º do Regulamento CASD-ND.

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 90, quando houve início 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 'linkwww.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 n° 01/2005¹⁰, 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.revistafire.com.br>, além de ser uma reprodução parcial e violar os sinais distintivos da Reclamante, resultará em enriquecimento ilícito à Reclamada e sua empresa criando uma situação de provável confusão entre os usuários de internet, o qual prejudicará sobremaneira a atividade comercial da Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, fundamentadas com base no Art. 16º do Regulamento SACI-Adm, correspondente ao Art. 10.2 do Regulamento CASD-ND; alíneas (a) 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 Artigo 2.2, alíneas (c) e (d) do Regulamento CASD-ND, e de acordo com

¹⁰ 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.

o dispositivo 10.9 do Regulamento CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <www.revistafire.com.br> seja **TRANSFERIDO**, à **Reclamante**, conforme solicitado, e em conformidade com o art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm.

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, 18 de abril de 2.018.



Carlos Eduardo Neves de Carvalho
Especialista