

**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**

BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET E OLX B.V X L [REDACTED] Z [REDACTED]

**PROCEDIMENTO N° ND- 201828**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET** sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o n.º 13.673.743/0002-55, com endereço à Rua do Catete, 359, 7º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22220-001, e **OLX B.V**, sociedade de responsabilidade limitada de capital fechado, com sede social em Hoofddorp, Países Baixos, e com escritório localizado em Taurusavenue 105, 2132 LS Hooodorp, Países Baixos, registrada no Registro Comercial sob n.º 34243234, ora ambas Reclamantes do presente Procedimento Especial.

L [REDACTED] Z [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o n.º 110. [REDACTED]-07, com endereço à [REDACTED], ora Reclamada do presente Procedimento Especial.

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <olxbrasil.com.br>

O Nome de Domínio foi registrado em 2/04/2018 junto ao Registro.br sendo sua expiração/renovação em 02/04/2019.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Na data de 12/07/2018 as Reclamantes apresentaram a Reclamação à CASD-ND. Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como, informando do subseqüente exame dos requisitos formais da Reclamação, que, após informadas das irregularidades do procedimento às Reclamantes, estas, foram devidamente sanadas.

Em data de 12/07/2018 a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <olxbrasil.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 13/07/2018, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <olxbrasil.com.br>, confirmando sua titularidade, data de criação e email para contato. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio em questão neste procedimento estava impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 02/04/2018.

Na data de 17/07/2018, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 23/07/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes e ao NIC.br o saneamento da presente Reclamação, ressaltando que cabe à Especialista a ser nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 24/07/2018 a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Na data de 24/07/2018 a Reclamada respondeu ao email/intimação informalmente, sem alegações formais, contudo, tempestiva, e às Reclamantes foi dada a vista da Resposta apresentada. A Secretaria Executiva intimou à Reclamada por três vezes, sem que, houvesse a apresentação de alegações formais e em 15/08/2018 comunicou às



Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado com o recebimento como resposta/alegações simples retorno de email/intimação não podendo ser caracterizada sua revelia com as devidas consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 16/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, das Reclamantes/da Reclamada, recebida em 15/08/2018. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas a 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.

Em 16/08/2018 a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade. No mesmo dia, a Reclamada apresentou breve manifestação ao Comunicado de Nomeação do Especialista

Em 23/08/2018 após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Das Reclamantes**

Em breve síntese a Reclamante OLX B.V, empresa estrangeira, é sócia da empresa também Reclamante Bom Negócio Atividades de Internet, esta última constituída no Brasil a fim de expandir e atuar no Brasil seu negócio de promoção e vendas por meio da internet, titular do domínio <[olx.com.br](http://olx.com.br)> promoveu a presente Reclamação na Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio- CASD-ND face à Liliane Zottele, Reclamada que registrou no Registro BR, <[olxbrasil.com.br](http://olxbrasil.com.br)> . Alegam as Reclamantes ainda sua anterioridade de domínio, bem como, a propriedade da marca OLX registrada no Brasil no INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo, a mais antiga de 2008, registro no 829.901.299.

As Reclamantes apresentaram as devidas comprovações de legitimidade de agir e o contrato social das duas empresas demonstrando a atividade exercida.

Em tentativa amigável da resolução as Reclamantes enviaram à Reclamada notificação extrajudicial que restou infrutífera, pela negativa em atender o pleito de transferência de domínio ,sugerindo a alienação do domínio, para tanto, socorrem se sa decisão desta Câmara.

**b. Da Reclamada**

A Reclamada Liliane Zottele foi primeiramente notificada quanto ao uso indevido do domínio <olxbrasil.com.br> pelas Reclamantes em notificação extrajudicial. Esta, contesta o pleito alegando que não há concorrência entre as partes e que o termo <olxbrasi> seria abreviação de ON-LINE X BRASIL, e que a transferência do domínio somente poderia ser realizada mediante pagamento em pecúnia à esta.

Quando intimada para se defender face à presente Reclamação não o fez formalmente, sim, em meras respostas de email este Câmara, ratificando seu posicionamento da notificação recebida de não transferência de domínio às Reclamantes sem a devida contrapartida em pecúnia e informando que seu advogado entraria em contato, contato este que, não ocorreu.

**II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

**1. Fundamentação**

Passa se inicialmente a analisar se a revelia pode ser declarada à Reclamada pela sua resposta não ter conter a formalidade exigida e ausência de alegações jurídicas. Esta especialista entende que, a revelia não ocorreu. Apesar da falha formal e ausência de alegações jurídicas a intimação obteve sucesso e foi devidamente respondida via email, inclusive, posicionando se ante a Reclamação e informando à Câmara que era titular do domínio ora guerreado e não o transferiria sem ônus.

In verbis, “ Não abrirei mãos do registro sem ônus em fim está registrado sobre minha propriedade e estarei encaminhando para o meu advogado att “

Esta Câmara por três vezes a intimou por email para responder e sanar as irregularidades formais de sua resposta sem que houvesse êxito no atendimento dos requisitos formais. Manifestou se da Reclamação por duas vezes da mesma forma informal, contudo, teve o conhecimento deste procedimento e posicionou se ao pedido das Reclamantes, portanto, não considero a Reclamada revel.

Quanto ao direito material das Reclamantes. A Reclamante OLX B.V é detentora da marca OLX com vários registros no Brasil, sendo, o mais antigo de 28/05/2008, registro numero 829.901.299, e este, lhe confere o status de proprietária da marca e a legitima para impedir terceiros do uso indevido e desautorizado conforme a lei de propriedade industrial, 9279/96, art 129, caput.

A Reclamante Bom Negócio Atividades de Internet, representante da OLX B.V no Brasil é titular do domínio <olx.com.br>, no Registro.br, desde 01/06/2006, fato que demonstra o uso anterior efetivo no Brasil, art 129º § 1º da lei 9279/96. Ainda, em

pesquisa, esta Especialista verificou que as Reclamantes são usuárias do Facebook desde 2006 com a intitulação de OLX Brasil.

Apesar da marca OLX não constar do rol de marcas de alto renome do INPI, autarquia competente, a notoriedade da marca não pode ser relegada em detrimento ao conhecimento do homem médio. A atividade das Reclamantes como anunciantes e promotoras de venda de vários equipamentos de toda a espécie, de bens móveis e imóveis lhe confere a notoriedade no Brasil, país em questão. É inegável que o usuário da web cada vez mais adquire bens por este caminho, sendo, temerária e nefasta a alegação da Reclamada de ausência de concorrência entre as partes.

Se, não fosse suficiente o registro do domínio <[olx.com.br](http://olx.com.br)> pela Reclamante em 2006, a utilização por esta no Facebook, outra plataforma mundial com milhões de usuários, também em 2006, denota a impossibilidade da Reclamada desconhecer a OLX das Reclamantes dada a propagação e impacto da internet na sociedade no seu todo, art 124, XXIII, da lei 9279/96.

A alegação de defesa/resposta em contra notificação extrajudicial da Reclamada que a marca OLX BRASIL é decorrente da abreviação ON-LINE X BRASIL, não prospera e carece de base jurídica. Primeiramente, a Reclamada não se utiliza da expressão por extenso somente na forma "abreviada", OLX, em segundo ponto, esta não argumentou como a letra "X" foi inserida em seu negócio sem que causasse a confusão ora instaurada.; não há explicação para esta utilização sem pensar na intenção forte de induzir o consumidor a erro.

Ademais, existem inúmeras outras decisões prolatadas por Especialistas desta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201626; ND201627; ND201634 e ND20187.

A Reclamada somente registrou o domínio <[olxbrasil.com.br](http://olxbrasil.com.br)> em 02/04/2018, ou seja, 12 (doze anos) posterior ao registro da Reclamante. Ainda, há o direcionamento para sítio eletrônico distinto, [www.importsbr.com.br](http://www.importsbr.com.br), este último com atividade idêntica à das Reclamantes. É clara a intenção da Reclamada de conduta parasitária, do aproveitamento de fama e prestígio já alcançado pela OLX das Reclamantes.

Esta Especialista em pesquisa no Registro.br ao domínio utilizado como direcionamento de vendas, [www.importsbr.com.br](http://www.importsbr.com.br) constatou que este possui a titularidade de D & D Solutions Consultoria em Informática Ltda, CNPJ 04.812.652/0001-81, contudo, seu status perante a Receita Federal é de baixado, logo, a empresa não mais existe, fato que denota ilegitimidade e má fé por parte da Reclamada. Este domínio tem sua expiração em 21/10/2019 e tal situação deve ser comunicado ao Registro.br, de tal sorte, que este é utilizado indevidamente como plataforma de venda com o intuito de lesar as Reclamantes.

Conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND e na Lei de Propriedade Industrial a utilização de expressão similar ou idêntica que possa vir a causar confusão, indução a erro é conduta que deve ser repudiada e punida com rigor, como o caso ora guerreado.

Com efeito, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

As decisões analisadas por esta Câmara tendo Especialistas distintos são unânimes em firmar o entendimento que a semelhança entre os domínios causam confusão e induzem o consumidor a erro. No procedimento Especial ND 201815 o especialista Gabriel Francisco Leonardos em decisão de mérito.

*“Nos termos do dispositivo referido acima, este Especialista entende que o Nome de Domínio <xvideosporno.blog.br>, de titularidade do Reclamado, de fato é similar o suficiente à marca XVIDEOS, objeto do registro nº 907345182, bem como de domínio <xvideos.com>, ambos de propriedade da Reclamante, de maneira a potencializar o risco de associação indevida ou confusão por parte do consumidor.*

*(...)*

*Nesse sentido, após analisar e refletir sobre todos os argumentos trazidos pelas Partes litigantes, este Especialista está convencido que o Nome de Domínio <xvideosporno.blog.br> se encaixa na previsão estabelecida acima. É que, conforme demonstrado na Reclamação, além da semelhança entre os domínios da Reclamante e do Reclamado e deste com a marca registrada da Reclamante, pesa contra o Reclamado o fato de que o layout do website <xvideos.com>, de titularidade da Reclamante, registrado em 1997, é muito semelhante, em todos os seus detalhes, ao adotado pelo Reclamado (<xvideosporno.blog.br>), criado somente em 2015, o que aumenta substancialmente as chances de haver associação indevida ou confusão por parte do público consumidor.*

*Diferentemente do que alega, o Reclamado poderia ter criado e lançado uma marca, um nome de domínio e, principalmente, um website, totalmente diferente, tendo em vista que não merecem prosperar as alegações de fls. 16/18 da Resposta de que a disposição das cores e dos elementos na forma como fizeram as Partes constituiria um padrão do segmento. A bem da verdade, podese dizer que o Reclamado preferiu se aproximar, de forma indevida, dos sinais distintivos anteriormente registrados e há mais tempo em uso pela Reclamante muito provavelmente para desviar clientela da Reclamante e incrementar seu número de acessos.*

No procedimento Especial ND 201815 o especialista

No mesmo sentido vemos a decisão ND 20187 do Especialista Marcio Merki,

*“Nessa seara, um consumidor médio, o qual é aquele que se atenta ao conjunto global dos sinais, ao acessar ou visualizar o nome de domínio do Reclamado, <pneumichelin.com.br>, poderá ser erroneamente levado a crer que o site se trata de um nome de domínio de titularidade da Reclamante, causando evidente risco de confusão ou associação. Ainda mais se observado que a Reclamante, por meio de sua subsidiária brasileira, possui o registro de domínio www.pneumichelin.com.br, que difere apenas pela inclusão da letra “s”. O risco de confusão ou associação é reforçado também pelo fato de que o nome de domínio <pneumichelin.com.br> é idêntico ao principal elemento do nome empresarial da Reclamante, Générale Des Etablissements Michelin, notoriamente conhecido no mercado, gerando assim risco de confusão ou associação entre o nome empresarial da Reclamante e o nome de domínio do Reclamado (vide OMPI, D2001-1375, Gianfranco Ferre v. New York Link).*

As decisões desta Câmara não são isoladas ou em contrariedade às decisões judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

**Ementa:** DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. **NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET**. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. INCIDÊNCIA. 1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente. 2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a **registro** por terceiro, situação que não se amolda a dos autos. 3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade. 4. “No Brasil, o **registro de nomes de domínio na internet** 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**”. Precedentes. 5. Apesar da legitimidade do **registro do nome do domínio** poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de **nome** empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem **registros** vigentes, aplicando-se integralmente o princípio “First Come, First Served”. 6. Recurso especial desprovido

Conforme o art. 2º, “c”, do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2, “d” do Regulamento CASD-ND, as Reclamantes demonstram a sua legitimidade em pleitear a transferência do domínio <olxbrasil.com.br> tendo em vista que, o domínio atualmente faz parte integrante dos bens intangíveis da empresa, e este não pode ser utilizado por terceiros

sem que venha a deflagrar os direitos adquiridos pelas Reclamantes nos registros marcários e anterioridade de uso da expressão OLX

O mesmo direito não possui a Reclamada que demonstra clara intenção de aproveitamento tanto comercial como monetário ao informar por meio da contra notificação extrajudicial que por um valor a ser pactuado faria a transferência, ou melhor, a venda do domínio. O empresário em suas atribuições não deve estar alienado às leis que margeiam a esfera empresarial, não tendo o direito de negligenciar ou provocar desvios de clientela indevida, pelo contrário, a conduta idônea é precípua em qualquer situação.

### Conclusão

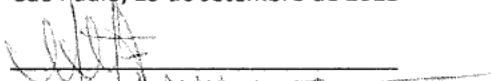
Conforme o art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamada demonstrou claramente a má fé na utilização e criação de domínio similar às Reclamantes, <[olxbrasil.com.br](http://olxbrasil.com.br)>, posterior ao domínio das Reclamantes <[olx.com.br](http://olx.com.br)> para exercer atividade idêntica. Tal conduta gera confusão e concorrência desleal entre as empresas. Na argumentação utilizada em fase de defesa a notificação extrajudicial, a Reclamada não logrou êxito em afirmar que OLX BRASIL utilizado por esta seria a abreviação de ON-LINE X BRASIL. Resta evidente da intenção de desviar e induzir a clientela e lesar as Reclamantes.

### III- DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com art 2.1, "a" e "c", art 2.2, caput e "a" e "d" do Regulamento da CASD-ND, a Especialista dá procedência à presente Reclamação sem a declaração de revelia da Reclamada e determina que o Nome de Domínio em disputa <[olxbrasil.com.br](http://olxbrasil.com.br)> seja transferido à Reclamante Bom Negócio Atividade de Internet, CNPJ 13.673.743/0002--55, empresa brasileira representante da OLX.B.V, para que este seja integralizado em seu patrimônio intangível.

A 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 de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 19 de setembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Montañés  
Especialista