

b. RECLAMADO:

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], brasileiro, pessoa física, inscrita no CPF sob nº 327 [REDACTED]-52, residente e domiciliado na [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "Reclamado").

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <eldora.com.br>; <representanteeudora.com.br> e <revendedorboticario.com.br> (os "Nomes de Domínio").

O primeiro nome foi registrado em 29 de janeiro de 2015; o segundo foi registrado em 20 de setembro de 2017, e o terceiro em 26 de março de 2017 – todos perante o Registro.br – e todos em nome do Reclamado.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação em análise foi recebida pela CASD-ND em 19 de outubro de 2018. Como partes ativadoras dessa Reclamação, inicialmente figuravam as empresas BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. E O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA. Nessa mesma data consta a Secretaria da CASD-ND ter providenciado envio de um comunicado ao NIC.br, a ele solicitando informações cadastrais acerca do nome de domínio <revendedorboticario.com.br> nos termos do artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

No dia 22 do mesmo mês, e em resposta ao citado comunicado, o NIC.br manifestou-se à CASD-ND lhe posicionando sobre o *status* do referido registro e sobre eventuais intercorrências, como o impedimento de se transferir o nome de domínio a terceiros, atestando, ainda, a admissibilidade da submissão da disputa em referência ao SACI-Adm, em vista da data da criação daquele domínio. No dia 24 de outubro de 2018, as Reclamantes (então apenas Botica Comercial Farmacêutica Ltda. E O Boticário Franchising Ltda.) procederam ao aditamento da sua Reclamação, nela havendo incluído, para também figurar no seu polo ativo, a empresa Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. A Secretaria Executiva da CASD-ND – à vista desse aditamento – procedeu ao envio de novo comunicado ao NIC.br lhe solicitando informações cadastrais acerca dos nomes de domínio: <eldora.com.br>; <revendedorboticario.com.br> e <revendedorboticario.com.br> - objetos da disputa.

Em 25 de outubro de 2018, o NIC.br, em resposta a essa nova solicitação da Secretaria Executiva lhe proveu com as informações faltantes, lhe havendo confirmado os respectivos *status* e titularidade. Consta, também, ato contínuo a Secretaria Executiva da CASD-ND ter enviado comunicado às Reclamantes no sentido de lhes acusar o

recebimento da sua Reclamação aditada e de seus respectivos anexos, tudo nos termos do artigo 7 do Regulamento da CASD-ND.

Consta, ainda, em 26 de outubro de 2018 a Secretaria Executiva da CASD-ND ter enviado comunicado às Reclamantes, bem como ao NIC.br, lhes confirmando o saneamento da Reclamação com vistas ao início do Procedimento.

Em 29 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento da CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e regular intimação às Partes acerca do início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar a sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 14 de novembro de 2018 a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando-se, assim, a sua revelia.

Em 22 de novembro de 2018, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre a inércia do Reclamado, mesmo diante de insistentes tentativas de contato, procedendo assim com o congelamento (suspensão) do nomes de domínio disputados.

Em 23 de novembro de 2018 a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação deste Especialista, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento da CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 3 de dezembro de 2018, já após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a este Especialista os autos deste Procedimento Especial para análise e julgamento, nos termos do item 10 do Regulamento dessa Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes:

As Reclamantes apresentam-se como empresas pertencentes ao Grupo Boticário, que segundo elas já figuraria no *ranking* das maiores redes franqueadoras no Brasil, notadamente no segmento de perfumaria.

Assim, resumidamente, sustentam as Reclamantes: A primeira Reclamante, a BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. Alega ser titular da Marca Registrada “O BOTICÁRIO” junto ao INPI/BR tendo já alcançado o *status* de marca de alto renome, (“*ex vi*” de decisão proferida em 10/08/2017), além de uma quantidade expressiva de suas

variações. Já, a segunda Reclamante, alega ser detentora de mais de 30 (trinta) nomes de domínio alusivos aos termos “BOTICARIO” e “EUDORA”, registrados em 2008 e 2010, respectivamente. E, por fim, a terceira Reclamante que se apresenta como cessionária dos direitos de propriedade industrial relativos à marca EUDORA, com as suas transferências já devidamente averbadas/anotadas pelo INPI/BR.

Em breve síntese, -alegam que o Reclamado teria violado os seus direitos de propriedade intelectual havendo registrado os seguintes nomes de domínio: <eldora.com.br>; <revendedorboticario.com.br> e <representanteeudora.com.br>. Que ato contínuo, ou seja, assim que constatado o fato, houveram por bem de notificá-lo extrajudicialmente, o que fizeram em 17 de setembro de 2018, a ele requerendo as imediatas transferências dos referidos nomes.

Conforme os autos assim relatam, o Reclamado manifestou-se em 24 de setembro de 2018, informando-lhes, basicamente, que: (i) seus planos teriam sido construídos em torno da nomenclatura/logomarca “DORBÓTICA”, cujos registros, inclusive, teriam sido postulados não só no INPI/BR como na Biblioteca Nacional; (ii) que não obstante assim o fosse, e poderia disponibilizá-los às Reclamantes mediante o acerto de uma quantia estipulada em R\$3.000,00 (três mil reais), valores esses que lhe seriam devidos à título de ressarcimento frente às despesas havidas com seus advogados/procuradores e correlatos. Finalizam, as Reclamantes, informando que as tratativas em torno desse desenho de composição amigável teriam restado infrutíferas pelo fato de o Reclamado haver deixado de apresentar as provas dessas despesas, circunstância que não lhes permitiria o avanço daquelas negociações.

A quantia em questão, pelo que se pôde perceber, seria destinada a cobrir pretensas despesas que o Reclamado alegou ter tido com o registro de uma obra/logomarca alusiva a uma das nomenclaturas em disputa perante a Biblioteca Nacional. Nesse sentido, e sem embargo, a mim parece terem andado bem as Reclamantes quando lhe acenaram desfavoravelmente em termos de recusa do negócio na medida em que o procedimento, em si, isto é, o registro de uma obra artística, que é o que o referido Órgão realiza, nada tinha a ver com o interesse pontual das Reclamantes, constituindo, portanto, a tal proposta, naquele patamar, um abuso. Que diante dos fatos, e nos conformes dos artigos 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm requerem que os nomes de domínio <eldora.com.br>; <representanteeudora.com.br> e <revendedorboticario.com.br> sejam transferidos à Segunda Reclamante – O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.

b. Do Reclamado:

Conforme restou devidamente certificado pela Secretaria Executiva da CASD-ND, por ocasião de seu ofício datado de 14 de novembro de 2018, regularmente enviado às Partes, o Reclamado quedou-se silente em relação ao presente Procedimento, tendo transcorrido o seu prazo legal *in albis*, o que tecnicamente caracteriza a sua revelia, como assim ela veio de lhe ser decretada.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em primeiro lugar, convém destacar que os domínios em disputa, à saber: <eldora.com.br>; <revendedorboticario.com.br>, e <representanteudora.com.br> foram registrados pelo Reclamado em 29/01/2015; 26/03/2017 e 20/09/2017, respectivamente, disso tendo resultado a admissibilidade da presente Reclamação nos termos do art. 2.3 do Regulamento da CASD-ND.

Dito isso, e conforme expressamente assim determina o art. 3º do Regulamento SACI-Adm, a Parte Reclamante, logo na instauração do procedimento deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou se ele está sendo usado de má-fé de modo a lhe causar prejuízos, demonstrando, ainda, a concorrência de, pelo menos, uma dessas seguintes hipóteses:

- a) ser o nome de domínio 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; ou
- b) ser o nome de domínio 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 fins do artigo 126 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- c) ser o nome de domínio 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.

Num mesmo sentido, para a aferição de uma eventual má-fé por parte do Titular, são considerados indícios, em acréscimo à ocorrência de uma das hipóteses acima e retro mencionadas, as seguintes situações, dentre outras:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo ao 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.

Pois bem. Feitas essas considerações, e em termos de visualização do presente quadro, observo, desde logo, que no aspecto protocolar a documentação pertinente à instauração do presente Procedimento encontra-se em consonância com os artigos 2º do Regulamento SACI-Adm e 4.4 do Regulamento da CASD-ND. Também pude constatar a legitimidade bem assim como o interesse das Reclamantes no encaminhamento dessa questão pela via administrativa, sendo empresas integrantes de um mesmo grupo econômico e, inclusive, cuja marca desfruta de uma expressiva e comprovada notoriedade no nosso país.

As duas primeiras Reclamantes (Botica Comercial Farmacêutica Ltda. e O Boticário Franchising Ltda.) são titulares, respectivamente, da Marca Registrada "O BOTICÁRIO" – já com *status* de alto renome pelo INPI, e também dos Nomes de Domínio <eudora.com.br> registrado em 30/04/2010; <grupooboticario.com.br> registrado em 28/10/2009; <lojaoboticario.com.br> registrado em 02/11/2008 e <oboticario.com.br> registrado em 22/07/2002.

Além disso, detém, também, a terceira Reclamante, no Brasil, perante o INPI, a titularidade da Marca Registrada "EUDORA" acomodada em várias classes pelo que se pôde notar.

As Reclamantes subsidiaram os autos com uma robusta documentação em termos de comprovação de sua titularidade em relação às marcas "O BOTICÁRIO" e "EUDORA" junto ao INPI (cf. anexos 06; 06.a e 07), além de também haverem comprovado a sua titularidade em relação aos nomes de domínio (cf. anexo 08) correspondentes.

Da análise feita nos nomes de domínio em disputa, ou seja, tomando-se como base os apontamentos das Reclamantes, é possível de fato notarmos a nítida reprodução de sua

marca de alto renome “O BOTICÁRIO”, termo esse que, inclusive, bom salientar, compõe os seus nomes empresariais, e também, num mesmo sentido, a reprodução (no aspecto gráfico/fonético) da sua marca “EUDORA”, bem como os seus nomes de domínio, tudo conforme acima e retro, senão vejamos:

| Quanto à Reprodução e/ ou Imitação das Marcas | |
|---|----------------------|
| Reclamantes | Reclamado |
| O BOTICÁRIO | REVENDEDOR BOTICARIO |
| EUDORA | ELDORA |
| EUDORA | REPRESENTANTE EUDORA |

| Quanto à Reprodução dos Nomes de Domínio | |
|--|----------------------------|
| Reclamantes | Reclamado |
| oboticario.com.br → | revendedorboticario.com.br |
| grupooboticario.com.br → | revendedorboticario.com.br |
| lojaoboticario.com.br → | revendedorboticario.com.br |
| eudora.com.br → | representanteeudora.com.br |
| eudora.com.br → | eldora.com.br |

A reprodução das marcas das Reclamantes, com efeito, não parece suscitar nenhuma dúvida. Nem em relação à marca “EUDORA”. Em relação a ela nota-se, ainda, uma clara tentativa de reforço quanto à sua reprodução tanto do ponto de vista da sua grafia como de sua fonética mediante a construção de duas formas distintas, a primeira substituindo-lhe a vogal “u” (de eUdora) pela consoante “l” (de eLdora), o que em absoluto lhe conferiu ou lhe confere qualquer diferença, pelo contrário, tal circunstância parece claramente lhe acentuar propósitos escusos, e a segunda, preservando-lhe sua estrutura original, sem disfarces.

Não bastasse, e no que se refere aos Nomes de Domínio:

| |
|------------------------------------|
| a) “eldora.com.br”; |
| b) “representanteeudora.com.br”; e |
| c) “revendedorboticario.com.br.” |

eles se mostram idênticos ou similares o suficiente para criarem confusão com os nomes empresariais das duas primeiras Reclamantes e dos domínios da segunda Reclamante. Logo, a mim parecem bem configuradas as hipóteses do art. 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm. Num mesmo sentido, e caracterizadas também me parecem as hipóteses de que trata o art. 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, no tocante a rotulagem da conduta do Reclamado, isto é, se de boa-fé ou de má-fé teria ele agido ao postular os registros dos referidos nomes, mantendo-os na sua esfera de uso e disponibilidade, as minhas considerações a respeito desse aspecto são basicamente as seguintes:

Em primeiro lugar, insta observar que o Reclamado não se manifestou aos termos do presente Procedimento. É bem verdade que o seu silêncio não poderia induzir, *a priori*, como não induziu este Especialista a nenhum juízo de valor a validar as razões das Reclamantes, *ad argumentandum*, não fossem pertinentes.

De qualquer modo, não se pode negar que a manifestação do Reclamado, em sua resposta à notificação reportada lá atrás, pelas Reclamantes (cf. anexo 09), longe está de configurar seu reconhecimento e/ou melhor, uma sua disposição para proceder à imediata correção de eventual violação de sua parte, que é o que normalmente nesses casos se esperaria de pessoas bem intencionadas, somada, ainda, à cobrança que ele lhes propôs de uma quantia tendente a supostamente viabilizar as transferências dos seus domínios em favor das Reclamantes mediante o pagamento de valores que na prática não lhes soaram justificáveis, tendo, ainda, ressaltado que tais valores se mostrariam aquém dos que normalmente seriam praticados no mercado em casos similares (cf. anexo 10), enfim, tipo de colocação, sem embargo, bem próprio de quem mercantiliza domínios, demonstrando, quando menos fosse, ser esse, aparentemente, o seu meio de vida.

Seguindo nessa mesma dinâmica, a sua colocação de que o seu interesse se prenderia à palavra “DORBÓTICA”, cuja construção, francamente falando, ainda que fosse o caso, e não é, e tecnicamente também não deixaria de ser uma corruptela de “OBOTICÁRIO”, e mais, que, inclusive, teria postulado esse nome como marca junto ao INPI (cf. anexo 12), o que também não ocorreu, conforme levantamentos feitos por esse Especialista em reforço aos que já haviam sido noticiados pelas Reclamantes.

Em suma, pelo que se pôde aferir, o Reclamado não detém e/ou nem nunca deteve qualquer expectativa de direitos em relação a essa (estranha) nomenclatura, como também não a registrou como Nome de Domínio a lhe justificar seu eventual “legítimo interesse” no domínio correspondente <revendedoboticario.com.br>, em outras palavras, ele faltou com a verdade, nesse sentido, ao costurar as tratativas de transferências com as Reclamantes, e por fim, ou seja, como arremate, a definição do quadro restou ensejada com base na expressiva quantidade de nomes de domínio (cf. anexo 13) somando 614 (seiscentos e quatorze) nomes que o Reclamado detém, a maioria alusiva a nomes/marcas de terceiros de alto renome e/ou notoriamente conhecidos, o que lamentavelmente fala por si, ou seja, em abono do quanto sustentam as Reclamantes.

Por tais considerações, ou seja, apreciadas, nesse contexto, e sem quaisquer reservas, as ocorrências tais como acima e retro se deram, a conclusão a que se chega é que o Reclamado agiu de má-fé havendo registrado os referidos domínios com o objetivo claro de mais tarde tentar vendê-los, independentemente de quem quer que fosse, e, com isso, naturalmente, pretendendo obter lucros. Aliás, bom salientar, a concretização da venda dos domínios em disputa pelo Reclamado às Reclamantes só não se realizou por meras circunstâncias, mas já caminhava a passos largos para esse desfecho.

Os domínios de website são ferramentas que se prestam a conectar usuários a conteúdos na Internet. Logo, não teria nenhuma lógica o fato de o Reclamado deter essa enormidade de domínios, ou seja, enfrentando os ônus de suas respectivas manutenções, etc., sem alimentar a expectativa de um retorno ainda que mediato e/ou de qualquer outro interesse econômico em relação a esse considerável acervo.

Por outro lado, não se pode afirmar que o Reclamado, ao registrá-los, pretendeu impedir – *ação direta* – que as Reclamantes deles fizessem uso como variações de seus nomes já registrados, embora fato é que tal situação haveria de tecnicamente impedi-las (ou através de terceiros autorizados) quanto ao registro dessas variações (representante; revendedor). No caso, convém destacar que a segunda Reclamante detém registros de domínio correspondentes, ou seja, os domínios postulados pelo Reclamado não lhe impedem o pleno exercício de sua fruição, razão pela qual, nesse contexto, entendo ser aplicável apenas a alínea “a” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, como igualmente assim restaram configuradas as situações correspondentes e já previstas na alínea “a” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Embora não conste dos autos nenhuma indicação e/ou prova inequívoca de que o Reclamado tenha utilizado os domínios, a situação que se descortina parece ser alcançada pela hipótese constante da alínea “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm correspondente àquela do art. 2.2, alínea “d” do Regulamento da CASD-ND. É incontestável a potencial capacidade de o Reclamado poder utilizá-los comercialmente falando, ou mesmo de terceiros a quem ele eventualmente os vendesse. Veja-se, nesse sentido, ele próprio (cf. seu correio eletrônico de 24/09/18) expressamente reconheceu que a sua plataforma já estaria “em construção”, logo, de se presumir (i) que, aparentemente, ou seja, até então não houve uso, mas (ii) que tão logo o seu website se concluísse, e poderia ele vir a operar comercialmente com os referidos nomes e, por tabela, ou seja, com isso podendo atrair, com o objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, com isso criando, de fato, uma situação de provável confusão com os sinais distintivos das Reclamantes, daí o porquê do acréscimo desse dispositivo.

Em que pese não constar dos autos nenhuma indicação de utilização dos Nomes de Domínio e a despeito do congelamento (suspensão) ocorrido em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, em 22 de novembro de 2018, a

Secretaria Executiva da CASD-ND, quando do exame dos requisitos formais da Reclamação obteve print screens dos websites atrelados aos Nomes de Domínio, possibilitando a este Especialista a verificação de que o domínio <revendedorboticario.com.br> estava inativo, sem qualquer conteúdo, caracterizando o “passive domain name holding”. No entanto, quanto aos domínios <eldora.com.br> e <representanteudora.com.br> pude verificar que ambos direcionavam o internauta para um subdomínio atrelado ao <cadastro.eudora.com.br>, de titularidade da Segunda Reclamante, onde é possível encontrar conteúdo diretamente relacionado com as atividades e marcas das Reclamantes:



De qualquer modo, impende salientar que não padece nenhuma dúvida de que a conduta do Reclamado se amolda sem nenhum esforço a duas práticas que vêm sendo fortemente combatidas: a primeira delas, a de *Cybersquatting*, ou *Cyberpiracy* (“pirataria cibernética”), que pode ser entendida como uma prática em que o interessado se utiliza de um nome de domínio, com má-fé, para poder lucrar com a boa-fé de uma marca comercial pertencente a terceiro.

Nesse sentido, vale lembrar que diante dos abusos verificados, o Comitê Gestor da Internet, no Brasil, há tempos já vem aplicando sanções administrativas, sendo que a tendência registrada atualmente tanto na legislação como na jurisprudência comparadas é pacífica no sentido de considerar esse tipo de conduta como sendo violação de direito sobre a marca, ato de concorrência desleal, enfim, com as suas consequências inerentes e, desde logo, com a determinação do cancelamento do respectivo registro do nome de domínio em desfavor do interessado.

A segunda prática, que se mostra tanto ou mais perigosa, e sagaz, e que no presente procedimento pode ser facilmente visualizada no registro do domínio envolvendo a marca/domínio “EUDORA”, bem como em várias outras marcas conhecidas de terceiros, e tendo como interessado o próprio Reclamado, conforme reportadas pelas Reclamantes, é a chamada *Typosquatting*. Nessa prática o postulante ao invés de registrar o domínio idêntico à marca original postula – de forma intencional – registros de nomes de domínio com “erros” de grafia. É bem mais sutil. De qualquer modo, em ambas as situações revela-se o que comumente se denomina de “*concorrência desleal virtual*”.

Aqui, o objetivo é claramente o de atrair usuários desatentos/internautas médios a plataformas/websites de empresas que fingem ser as legítimas, com isso, desviando a clientela que potencialmente seria a da empresa original da qual lhe foi copiada a sua marca/-domínio. E, naturalmente, os seus reflexos não de impactar negativamente na marca usurpada, que é a grande consequência dessas práticas. Como se sabe, mais do que simplesmente identificar produtos e serviços, a marca gera valor econômico às empresas, estabelecendo, sobretudo, uma demanda estável no longo prazo através de uma relação que se desdobra nos aspectos funcionais, emocionais, e filosóficos com seus consumidores, criando barreiras à entrada da concorrência, sendo, portanto, grande diferencial competitivo no longo prazo. Tais práticas mostram-se presentes nos autos, disso não há como negar.

Não bastasse o todo exposto, este Especialista ressalta que o Reclamado é reincidente nas condutas supra esclarecidas, tendo sido analisadas, por mais de uma oportunidade, em procedimentos junto a esta CASD-ND, quais sejam: ND201631; ND201646; ND20172; ND20178; ND201765 e ND201831.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção conferida à marca, com efeito, deita raízes na Constituição Federal de 1988 (art. 5º XXIX), razão pela qual a lei ordinária que lhe imprimiu vida, ou seja, resultando na atual legislação que rege a matéria (Lei No. 9.279/96), já convalidou tal proteção, conforme ela dispõe nos seus artigos 129 e 131, *in verbis*:

“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148”.

“Art. 131 – A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Inclusive, o uso da marca por terceiro sem autorização do titular, constitui ilícito penal e civil nos termos do artigo que segue da referida lei”.

-Não é só. Insta, ainda, salientar que o seu art. 189, que trata dos crimes contra as marcas, prescreve que:

“Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem: I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita de modo que possa induzir confusão; ou II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

Logo, o uso indevido de uma marca regularmente registrada para se constituir parâmetro a um registro de nome de domínio similar, em nome de terceiro, diante da normativa em vigor caracteriza ato de concorrência desleal, como assim prevê expressamente essa mesma lei em seu artigo 195, III.

Já tem se tornado pacífico o entendimento de que o registro de um nome de domínio que tenha sido realizado posteriormente ao pedido ou registro de uma marca validamente requerido ou concedido pelas autoridades administrativas competentes (INPI) com intenção de reproduzi-la e/ou imitá-la, caracteriza ato de concorrência desleal, e sobre isso discorre o artigo 130, III, da referida lei, assegurando o pleno direito

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

ao seu titular de zelar por sua reputação e integridade. Assim não fosse, e veja-se, à propósito, a decisão do Acórdão abaixo transcrito, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, e cuja Ementa fala por si:

“CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. 5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado. 6. Recurso especial provido.” (Processo: REsp 1032104 / RS. RECURSO ESPECIAL 2008/0033891-8. Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 18/08/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 24/08/2011).

Importante salientar que embora os registros de marca e os de nomes de domínio sejam tecnicamente independentes, ou seja, para os de nome de domínio vige o princípio “*First Come, First Served*”, conforme previsto no artigo 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), tal preceito não é absoluto. O próprio parágrafo único do artigo 1º dessa Resolução taxativamente alude que o nome de domínio não pode desrespeitar a legislação em vigor, ou seja, não deve violar os direitos de terceiros e/ou induzi-los a erro, “*in verbis*”:

Parágrafo único – Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

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.

Em outras palavras, embora a marca e o nome de domínio sejam institutos aparentemente diversos, o fato é que o registro de um nome de domínio não deve se sobrepor aos direitos conferidos pela Lei de Propriedade Industrial, o que equivale dizer que um domínio que reproduza uma marca de terceiro, independentemente de ela ser ou não de alto renome, certo é que a utilização dessa marca, como domínio, por terceiro poderá ser interpretada, levando-se em consideração os princípios aplicáveis, tais como a anterioridade, especialidade e boa-fé, como sendo abusiva e, portanto, deve ser rechaçada.

Nesse sentido, inclusive, a vasta jurisprudência emanada por nossos tribunais, já tem convalidado essa premissa, não deixando no ar nenhuma polêmica:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET- UTILIZAÇÃO POR QUEM NÃO TEM REGISTRO DA MARCA PERANTE O INPI – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ABSTENÇÃO DO USO DOS NOMES DE DOMÍNIO PERTENCENTES À APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...) Como cediço, a resolução nº 1/98 (Comitê Gestor Internet do Brasil) em seu artigo 1o, determina o registro do nome de domínio em favor daquele que primeiro o requerer (princípio do *first come, first serve*). Entretanto, o registro de “nome de domínio” na internet, deve respeitar os direitos sobre marcas existentes. (TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0078378-34.2004.8.26.0000. Relator: Des. Adilson de Andrade. Julgado em 29.07.08.

Assim não fosse, e vale ressaltar o expressivo número de entendimentos já consolidados nesta CASD-ND, e nesta mesma esteira, ou seja, de indícios de má-fé pela utilização de marcas notoriamente conhecidas de terceiros, como podem ser verificadas, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND20167; ND201612; ND201613; ND201626; ND201627; ND201634; ND20177; ND20178; ND201726; ND201728; ND201813 e ND201821.

Por fim, há que se considerar que, na hipótese dos autos, os nomes de domínio em disputa reproduzem fielmente as marcas das Reclamantes, lhes reproduzem os seus nomes empresariais, e os seus domínios. Some-se, ainda, a exteriorizar uma situação de tamanho desconforto, assim se imagina, aqui em desfavor das Reclamantes, o fato de uma de suas marcas (O BOTICÁRIO) gozar do *status* de alto renome, o que tecnicamente afastaria qualquer possibilidade, ainda que remota, de tais nomenclaturas poderem coexistir pacificamente sem riscos de confusão e/ou prejuízos, inclusive ao próprio consumidor, e o mais grave, sem desconstruírem todo o "*good will*" que as Reclamantes por certo – conforme robusta comprovação – construíram ao longo de sua existência, investindo não só na manutenção de seus direitos de propriedade industrial, como na qualidade de seus produtos e serviços, eis porque, nos termos do artigo 130, da LPI, acima e retro comentada, bem fazem ao defenderem os seus direitos.

IV. DISPOSITIVO

Com fundamento nas disposições constantes dos art. 1º, parágrafo 1º, do Regulamento SACI-Adm, combinado com o art. 10.9 do Regulamento da CASD-ND, pelas razões expostas, e em conformidade com as alíneas "a" e "c" do caput do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondentes às hipóteses previstas no art. 2.1, alíneas "a" e "c", do Regulamento da CASD-ND, cumuladas, ainda, com as alíneas "a" e "d" do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm em consonância com o art. 2.2, alíneas "a" e "d" do Regulamento da CASD-ND, eis porque este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os nomes de domínio em disputa <eldora.com.br>, <representanteeudora.com.br> e <revendedorboticario.com.br> sejam transferidos segunda Reclamante, a empresa O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.

Este Especialista solicita, ainda, os bons ofícios dessa DD. Secretaria Executiva da CASD-ND que conforme os protocolos, cuide de comunicar às Partes, os seus respectivos Procuradores, bem como ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, tudo nos termos do presente Regulamento da CASD-ND ("*ex vi*" do art. 10.10 do Regulamento da CASD-ND) com isso, procedendo-se ao encerramento do presente Procedimento Especial.

Campinas / São Paulo, 21 de dezembro de 2018.


Carlos Ernesto Borghi Fernandes
Especialista