

**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**

SARAIVA E SICILIANO S/A X R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201839

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SARAIVA E SICILIANO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.365.284/0001-04, com sede na Rua Henrique Schaumann, nº 270 – 7º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, representada pela [REDACTED] [REDACTED] correios eletrônicos [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o no 327. [REDACTED]-52, com endereço na [REDACTED] e endereço eletrônico [REDACTED] sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <DARAIVA.COM.BR>, <SAAIVA.COM.BR>, <SAARIVA.COM.BR>, <SAIRAIVA.COM.BR> e <SARAIIVA.COM.BR> (os “**Nomes de Domínio**”).

Os Nomes de Domínio foram registrados em 15/08/2018 (para os domínios DARAIVA.COM.BR e SAAIVA.COM.BR), em 21/03/2018 (para o domínio SAARIVA.COM.BR), em 19/06/2016 (para o domínio SAIRAIVA.COM.BR) e em 20/09/2017 (para o domínio SARAIIVA.COM.BR) junto ao Registro.br e alterados em 05/06/2018

(para o domínio SAIRAIVA.COM.BR) e em 04/09/2018 (para o domínio SARAIIVA.COM.BR).

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 19 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, 19 de outubro de 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 dos nomes de domínio <DARAIVA.COM.BR>, <SAAIVA.COM.BR>, <SAARIVA.COM.BR>, <SAIRAIVA.COM.BR> e <SARAIIVA.COM.BR>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 22 de outubro de 2018, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio <DARAIVA.COM.BR>, <SAAIVA.COM.BR>, <SAARIVA.COM.BR>, <SAIRAIVA.COM.BR> e <SARAIIVA.COM.BR>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa, tendo em vista que foram registrados em 15/08/2018, em 21/03/2018, em 19/06/2016 e em 20/09/2017.

Em 26 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, 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 1º de novembro de 2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 1º de novembro de 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 às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia. A mensagem foi transmitida a dois e-mails do Reclamado [REDACTED]

sendo que o primeiro, [REDACTED] foi recusado, pois o DNS não pôde ser encontrado (o mesmo ocorreu nas comunicações seguintes ao Reclamado).

Em 22 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, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 28 de novembro de 2018, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que, diante da revelia, os Nomes de Domínio foram congelados.

Em 29 de novembro de 2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 5 de dezembro 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. Da Reclamante

A Reclamante inicia suas alegações trazendo um histórico de suas atividades, pioneirismo e tradição no mercado brasileiro de livrarias e que alcançou, com a aquisição do Grupo Siciliano em 2008, o *status* de maior rede de livrarias no Brasil (112 lojas próprias).

Ademais, a Reclamante alega que o signo SARAIVA detém proteção no Brasil como marca, o que lhe assegura exclusividade de uso em território nacional e o direito de zelar pela integridade material e reputação dela, além de incorporar nome empresarial e título de estabelecimento da Reclamante, também protegidos nos termos da legislação correspondente. Para tanto, trouxe informação de que é titular de diversos registros de marcas compostas pelo signo SARAIVA junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, além de acostar documentos societários que demonstram a utilização de referido signo como nome empresarial (Saraiva e Siciliano S/A) e título de estabelecimento (Livraria Saraiva). Também traz a informação de que é detentora do nome de domínio <saraiva.com.br>, dentre outros (inclusive alguns com “typos” para tentar prevenir ilícitos).

Surpreendida com o registro dos Nomes de Domínio pelo Reclamado, a Reclamante alega que referidos domínios imitam as marcas registradas, o nome empresarial e o título de estabelecimento SARAIVA, já que se apresentam com pequenas alterações (ora

supressões, ora embaralhamento das letras), consoante art. 2.1, 'a' e 'c' do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, 'a' e 'c' do Regulamento do SACI-Adm.

Entende também que, como o Reclamado pode redirecionar os Nomes de Domínio para qualquer site (inclusive para sites concorrentes), esta situação é prejudicial e gera incerteza à Reclamante, já que a prática permite que o Reclamado obtenha lucro ao se associar à famosa marca, aumentando o fluxo de visitas desavisadas em seu website falso.

Esta situação configura a má-fé do Reclamado no registro dos Nomes de Domínio, já que impede a Reclamante de registrá-los (consoante art. 2.2, 'b' do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, 'b' do Regulamento do SACI-Adm), corroborada pelo fato de que o *typosquatting* seria prática corrente do Reclamado, que teria registrado mais de 500 domínios sob o mesmo formato (anexa listagem do NIC.br de domínios registrados pelo Reclamado e colaciona algumas decisões de casos análogos envolvendo o mesmo Reclamado).

Pugna, a Reclamante, pela transferência dos Nomes de Domínio à Reclamante, nos termos do art. 2º do Regulamento da CASD-ND e art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, tendo sido decretada a sua revelia no Procedimento Especial.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A Reclamante está devidamente representada nos autos e trouxe fatos e provas para fundamentar sua pretensão. Esclarece-se que esta decisão está baseada nos fatos e nas provas apresentadas (art. 13º, §5º, do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4 do Regulamento CASD-ND), independentemente da revelia decretada.

A Reclamante provou seu legítimo interesse nesta Reclamação, pois comprovou ser titular de diversos registros de marcas formados pelo signo SARAIVA junto ao INPI, além de haver adotado referido signo como nome empresarial e título de estabelecimento, anteriormente à data de criação dos Nomes de Domínio. Também provou ser titular do nome de domínio <saraiva.com.br> (criado em 26 de julho de 1996), em uso pela Reclamante.

Os Nomes de Domínio representam evidente prática de *typosquatting* em relação ao signo SARAIVA, aplicando-se, no presente caso, as alíneas "a" e "c" do art. 3º do Regulamento SACI-Adm (correspondentes alíneas "a" e "c" do art. 2.1 do Regulamento

KH1-

da CASD-ND), já que, por meio de simples comparação, depreende-se que são similares às marcas registradas, nome empresarial e título de estabelecimento da Reclamante, suscetíveis de causar confusão.

Ademais, muito embora não tenha sido possível verificar, nesta data, qual uso estava sendo empregado aos Nomes de Domínio, já que congelados/suspensos no momento desta decisão, a Secretaria enviou os *prints* extraídos de acesso, em 26 de outubro de 2018, aos respectivos sites dos Nomes de Domínio, os quais demonstram que estavam sendo redirecionados ao site principal da Reclamante (www.saraiva.com.br), configurando-se a má-fé.

Não bastando, entende a Especialista que a má-fé do Reclamado é latente pela própria prática de *typosquatting*: a conduta do Reclamado parece ser a de registrar inúmeros nomes de domínio com pequenas alterações de marcas famosas de terceiros (exemplificativamente, verificam-se, na lista de domínios registrados pelo Reclamado, os seguintes: aemricanas.com.br, agazineluiza.com.br, americnexpress.com.br, ammazon.com.br, brasdeco.com.br, cartoessantander.com.br, coreio.com.br, facwbook.com.br, gmaill.com.br, neetshoes.com.br). Configura-se, assim, a hipótese da alínea “b” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm (alínea “b” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND).

Esta conclusão está inclusive em linha com decisões já proferidas em outros Procedimentos havidos no âmbito da CASD-ND em face do mesmo Reclamado (vide ND201631, ND201646, ND201765, ND20178, ND20172 e ND201831).

A prática de *typosquatting* se trata de mecanismo ilícito e deve ser reprimida para evitar prejuízos ao titular do direito legítimo e também ao próprio usuário da rede.

Ademais, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado 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.

2. Conclusão

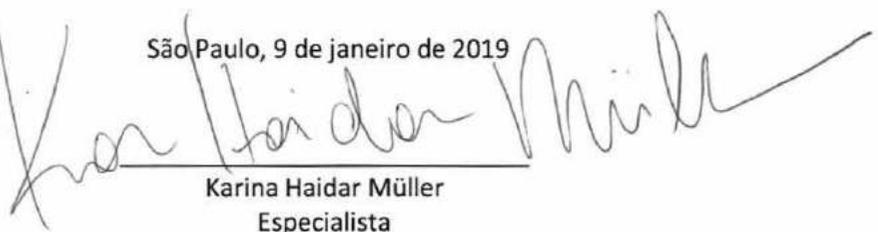
Diante disso, tipificadas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do art. 3º do Regulamento SACI-Adm (correspondentes alíneas “a” e “c” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND) e alínea “b” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm (alínea “b” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND), decide-se pela procedência deste Procedimento para determinar a transferência dos Nomes de Domínio à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 2º do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa <DARAIVA.COM.BR>, <SAAIVA.COM.BR>, <SAARIVA.COM.BR>, <SAIRAIVA.COM.BR> e <SARAIIVA.COM.BR> sejam **transferidos à Reclamante**.

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, 9 de janeiro de 2019



Karina Haidar Müller
Especialista