

**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**

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM E GROUPE ADEO X

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20191

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, sociedade anônima fechada brasileira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0001-05, com sede na cidade de São Paulo/SP, Brasil e **GROUPE ADEO**, empresa estrangeira com sede na cidade de Ronchin, em 135 rue Sadi Carnot, CS 0001, 59790, França, regularmente representadas por sua procurador [REDACTED]

[REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], pessoa física, CPF sob o nº 327 [REDACTED]-52, residente e domiciliado [REDACTED], e endereço eletrônico [REDACTED] sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <leroymerlim.com.br> (o “Nome de Domínio”).



O Nome de Domínio foi registrado em 18 de outubro de 2015 junto ao Registro.br e expira em 18 de outubro de 2019.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (doravante **CASD-ND**) em 09 de janeiro de 2019, contendo 12 arquivos em formato PDF, com 100 páginas e aproximadamente 7,43 MB. Ato contínuo, foi confirmado o pagamento da Taxa ABPI e dos honorários do Especialista. Na mesma data, a entidade solicitou informações cadastrais ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (doravante **NIC.br**) referentes ao Nome de Domínio em disputa, em atenção ao artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND, cuja resposta foi enviada prontamente confirmando o impedimento de transferência da titularidade à terceiros até o término do procedimento, em observância ao art. 7º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (doravante **SACI-Adm**), aprovado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (doravante CGI.br).

Em 14 de janeiro de 2019, o exame formal realizado pela Câmara apontou a existência de irregularidades na Reclamação face à primeira Reclamante, na forma do disposto no art. 4.4 alínea “b” do Regulamento CASD-ND, sendo assim comunicado à procuradora da Reclamante, que em 17 de janeiro de 2019 sanou a irregularidade apontada nos termos do art. 6.3 do Regulamento CASD-ND.

Ato contínuo, em 21 de janeiro de 2019, entendendo devidamente saneado o procedimento, a CASD-ND deu ciência às Reclamantes do seu início, emitindo em 22 de janeiro de 2019 a intimação ao Reclamado e comunicando sobre a necessidade da apresentação de Resposta no prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 6º do SACI-Adm e arts. 8.1 e ss. do Regulamento CASD-ND.

O Reclamado apresentou Resposta em 22 de janeiro de 2019. Em 07 de fevereiro de 2019, a Câmara informou ao Reclamado sobre a existência de irregularidades na Resposta, tipificadas no art. 8.2, alíneas “a”, “b”, “d”, “f”, “g”, “h” e “i” do Regulamento CASD-ND, ficando ciente do prazo de 05 dias corridos estabelecido nos artigos 8.2 e 8.4 do mencionado Regulamento para correção das irregularidades, sob pena de eventual indeferimento da Resposta e decretação de revelia. Transcorreu o prazo do art. 8.4 sem o saneamento das irregularidades pelo Reclamado.

Em 13 de fevereiro de 2019, esta Câmara deu conhecimento às Reclamantes da Resposta apresentada pelo Reclamado.

Por fim, a Especialista foi devidamente constituída nos termos dos artigos 9.1 e 9.3 do Regulamento CASD-ND, tendo apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência no dia 18 de fevereiro de 2019. A nomeação foi comunicada às partes na mesma data.

Observado o prazo do art. 9.4 do Regulamento CASD-ND, o Procedimento nº ND20191 foi transmitido à Especialista no dia 27 de fevereiro de 2019, vindo os autos conclusos para exame formal e análise do mérito nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara, conforme segue.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em síntese, aduzem as Reclamantes sobre a história do Grupo Adeo, entidade de origem francesa em atividade desde 1923 em quatorze países, operando desde então no segmento de bricolagem, materiais de construção, acabamentos, decoração e jardinagem sob a marca LEROY MERLIN. Mais alegam que a subsidiária atua no mercado brasileiro sob o nome comercial “Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem” desde o ano de 1998, fazendo jus a proteção conferida pelo art. 5º, inciso XXIX da CF, assim como pelo art. 8º da Convenção de Paris (“CUP”) e dos artigos 124, inciso V e 195, inciso V da LPI.

Sustentam serem as legítimas titulares de diversos registros e pedidos de marca para a expressão LEROY MERLIN, depositadas em diferentes classes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), havendo inclusive entre as Reclamantes um Contrato de Licenciamento das Marcas averbado sob o nº 130814, em vigor (Anexo 3), o que lhes confere o direito exclusivo de uso das marcas LEROY MERLIN em todo o território nacional a luz dos artigos 5º, inciso XXIX da CF/88 e 129 da LPI, bem como o direito de zelar pela sua integridade material e reputação cfr. art. 130 da LPI.

Mais informam que o Nome de Domínio <leroymerlin.com.br>, em nome da primeira Reclamante foi criado em 29 de maio de 1998, quinze anos antes da criação do Nome de Domínio em disputa, ao qual foi alocado *site* de comércio eletrônico destinado à venda a varejo de produtos, em operação há mais de três anos.

Argumentam que o Nome de Domínio em disputa <leroymerlin.com.br> redirecionava os clientes desatentos ou menos instruídos ao site do concorrente <telhanorte.com.br>, o que lhes causou prejuízos decorrentes da confusão e desvio de clientela com a diminuição das vendas (art. 3º do Regulamento do SACI-Adm).

Notificado extrajudicialmente pelas Reclamantes em 21 de agosto de 2018, o Reclamado enviou resposta por e-mail em 23 de agosto daquele ano, alegando ser o legítimo detentor do Nome de Domínio em disputa e exigido valor certo para efetivar a transferência.

Destacam assim a má-fé do Reclamado, informando ainda a existência de diversos nomes de domínio registrados perante o NIC.br em seu nome, sem aparente conexão com qualquer atividade empresarial. Juntam comprovação de registros perante o NIC.br de mais de quinhentos (500) nomes de domínio em nome do Reclamado, entre eles <amazon.com.br>, <americnexpress.com.br>, <azullinhaaereas.com.br>, <burguerking.com.br>, <casasbahiaa.com.br>, <chevrole.com.br>, <dafitt.com.br>, <ercadolivre.com.br>, <faceboo.com.br>, <gmaill.com.br>, <istagran.com.br>, <itaucartoes.com.br>, <magazinneluiza.com.br>, <oxl.com.br>, <polishope.com.br>; <procon.com.br>, <santaander.com.br> e <watsapp.com.br>, entre tantos outros.

Defendem, portanto, restar caracterizado o seu legítimo interesse à luz do art. 2.1, 'a' e 'c' c/c art. 2.2, 'a', 'c' e 'd' do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, 'a' e 'c' do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o Nome de Domínio em disputa imita o nome empresarial e as marcas registradas das Reclamantes, apenas com a alteração da letra "N" em "Merlin" pela letra "M", agindo o Reclamado com má-fé ao registrá-lo com o objetivo de vendê-lo, prejudicando a atividade das Reclamantes ao atrair usuários da Internet para o site de concorrente, causando confusão e desvio de clientela.

Requerem a transferência do nome de domínio às Reclamantes, forte nos arts. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, com a comunicação da decisão final do procedimento por via postal e eletrônica.

É o relatório.

b. Do Reclamado

Cumpra registrar que foi assegurado ao Reclamado o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND.

Embora o Reclamado tenha apresentado Resposta dirigida a esta Câmara, da análise de formalidades detectou-se a existência das irregularidades tipificadas no art. 8.2, alíneas "a", "b", "c", "d", "f", "g", "h", "i" do Regulamento CASD-ND, cujo teor foi objeto de intimação enviada ao Reclamado por esta Câmara para saneamento das deficiências apontadas no prazo de 05 dias, sob pena das sanções previstas no art. 8.4, todos do Regulamento em comento.

Com efeito, a Resposta do Reclamado se restringiu a sua declaração de ciência sobre o procedimento e a solicitação de não congelar (suspender) o Nome de Domínio em disputa até a resolução de mérito do procedimento. Não juntou documentos.

A Resposta apresentada pelo Reclamado, bem como as irregularidades apontadas pela CASD-ND, foram objeto de apreciação por esta Especialista, que constatou: **i)** a adequada aplicação dos procedimentos estabelecidos no Regulamento pela CASD-ND; **ii)** a inobservância, pelo Reclamado, dos requisitos estabelecidos no art. 8.2 do Regulamento CASD-ND, a despeito da sua intimação para o saneamento de requisitos formais, em aplicação análoga do art. 6.2 do Regulamento.

Portanto, regularmente intimado o Reclamado deixou transcorrer o prazo legal assinalado sem a devida complementação de formalidades, pelo que, indefiro a Resposta apresentada com fundamento no art. 8.2 do Regulamento CASD-ND, **DECLARANDO revel o Reclamado** com base no art. 8.4 do Regulamento CASD-ND c/c art. 13º do Regulamento SACI-Adm, para os devidos efeitos legais, prosseguindo-se o feito com o exame de mérito ao livre convencimento desta Especialista.

Eis o relato.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A presente decisão é o resultado da análise de mérito dos autos que vieram conclusos a esta Especialista. O Nome de Domínio objeto da demanda foi registrado pelo Reclamado em 18 de outubro de 2015, admitindo a aplicação dos dispositivos especiais, nomeadamente do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

O exame dos requisitos formais compreendidos no Regulamento SACI-Adm e no Regulamento CASD-ND após o saneamento do processo revelou a manutenção de irregularidades indeferidoras da Resposta do Reclamado, impondo a esta Especialista declarar a sua revelia com base nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento CASD-ND, com correspondência no art. 13º do Regulamento SACI-Adm.

Superados os aspectos formais, passemos ao exame de mérito.

a. Do Nome de Domínio em disputa e da legitimidade das Reclamantes

O nome de domínio em disputa, qual seja <leroymerlim.com.br>, foi registrado pelo Reclamado em 18 de outubro de 2015 perante o Registro.br, e expira em 18 de outubro de 2019, conforme pôde comprovar esta Especialista:

Whois

Para resultados com informações de contato clique aqui.

Copyright © NIC.br
 A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em <https://registro.br/termo>, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
 2019-03-14T10:39:16-03:00

Modo Clássico

Domínio **leroymerlim.com.br**

Titular:	Ricardo César Braga
Documento:	327.105.838-52
País:	BR
Contato do Titular:	RIBRA24
Contato Administrativo:	RIBRA24
Contato Técnico:	RIBRA24
Contato Cobrança:	RIBRA24
Servidor DNS:	dns1.uni5.net
Servidor DNS:	dns2.uni5.net
Servidor DNS:	dns3.uni5.net
Servidor DNS:	dns4.uni5.net
SACI:	Sim
Criado:	18/10/2015 #14784616
Expiração:	18/10/2019
Alterado:	09/01/2019
Status:	Publicado

Por outro lado, as Reclamantes diligenciaram na apresentação de vasta documentação comprovando, dentre outros aspectos, estar a primeira Reclamante estabelecida no Brasil desde 12 de setembro de 1996 sob o nome empresarial LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM S.A., CNPJ n.º 01.438.784/0001-05, em atividade, demonstrando assim o uso regular da expressão “LEROY MERLIN”, inserido em sua razão social.

Juntamente com a Segunda Reclamante, apresentaram igualmente à fl. 2 uma relação de registros de marcas sob sua titularidade contendo a expressão “LEROY MERLIN”, alegando regularidade perante o INPI brasileiro. Todavia, além do Certificado de Averbação do Contrato de Licença de Uso de Marca n.º 130814/04 à fls. 14 e 15, não foram apresentaram outras provas hábeis à comprovação dos demais registros informados na Reclamação.

Em que pese a lacuna verificada, a existência dos títulos e a sua autenticidade não foram objeto de impugnação pelo Reclamado, tendo, por outro lado, sido comprovadas por esta Especialista através de consulta direta ao banco de dados do órgão oficial brasileiro.

Assim, dentre os títulos devidamente registrados perante o INPI/Brasil em nome das Reclamantes, merecem destaque os registros de marca n.º **819161950** e **901449350**, que estabelecem a anterioridade na proteção da expressão “LEROY MERLIN” no Brasil, e cujo direito prioritário remete às datas de 28 de março de 1996 e 10 de fevereiro de 2009, respectivamente. Vejamos:

	BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--	--------	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura] 1/0

Marca Meus Pedidos

Nº do Processo: **819161950**

Marca: LEROY MERLIN

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Mista

Natureza: De Produto

Classificação Internacional de Viena- CFE(4)	
Código	Descrição
25.5.1	Fundos divididos em dois no sentido vertical

Classificação de Produtos/Serviços				
Classe Nacional	Especificação Classe Nacional	Sub-Classe Nacional	Especificação Sub-Classe Nacional	Especificação Livre
27	Cortinas, tapetes e materiais para revestimento de interiores.	10	Cortinas e tapetes em geral.	Cortinas e tapetes em geral. Materiais para revestimento de interiores.
		20	Materiais para revestimento de interiores.	

Representantes	
	Nome
Titular(1):	GRUPE ADEO
Procurador:	Kaszner, Leonardos Advogados

Datas		
Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
28/03/1996	22/09/1998	22/09/2028

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

Nº do Processo: **901449350**
 Marca: CONSTRUIR E SUSTENTAR LEROY MERLIN
 Situação: Registro de marca em vigor
 Apresentação: Nominativa
 Natureza: De Serviço

Classe Nice	
Código	Especificação
NCL(9) 35	SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ARTIG...

Representantes	
	Nome
Titular(1):	LEROY MERLIN CIA. BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Procurador:	ARARIPE & ASSOCIADOS

Datas		
Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
10/02/2009	22/07/2014	22/07/2024

Ademais, a Primeira Reclamante logrou demonstrar ser a legítima titular do nome de domínio <leroymerlin.com.br>, criado em 29 de maio de 1998, válido até 29 de maio de 2021, conforme esta Especialista pôde confirmar através da ferramenta WHOIS no portal Registro.br:



[ACESSAR CONTA](#)

Whois

Para resultados com informações de contato clique aqui.

Copyright © NIC.br
A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em <https://registro.br/termo>, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2019-03-14T09:48:29-03:00

Modo Clássico

Domínio leroymerlin.com.br

Titular:	Leroy Merlin - Cia Brasileira de Bricolagem
Documento:	01.438.784/0001-05
Responsável:	Reginaldo Barbosa
País:	BR
Contato do Titular:	TIAG
Contato Administrativo:	SEINF31
Contato Técnico:	SEINF31
Contato Cobrança:	SEINF31
✓ Servidor DNS:	marjory.ns.cloudflare.com
✓ Servidor DNS:	zeus.ns.cloudflare.com
Criado:	29/05/1998 #100408
Expiração:	29/05/2021
Alterado:	08/08/2018
Status:	Publicado

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

Assim, considerando que restou cabalmente demonstrado que o Nome de Domínio em disputa <leroymerlin.com.br>, registrado em 18 de outubro de 2015: *i)* reproduz, à exceção de uma única letra na palavra “Merlin”, onde substitui a letra “n” por “m”, o elemento distintivo principal do Nome Empresarial da Primeira Reclamante (“Leroy Merlin”), registrado no Brasil em 12 de setembro de 1996, cuja proteção legal independe de registro à luz dos artigos 5º, inciso XXIX da CF, 8º da Convenção de Paris (“CUP”), 124, inciso V e 195, inciso V da LPI; *ii)* reproduz quase na totalidade os elementos nominativos formadores do núcleo semântico do registro prioritário n.º 819161950 para a marca “LEROY MERLIN” (mista), depositada em 28 de março de 1996 e concedida em 22 de setembro de 1998, vigente até 22 de setembro de 2028, sob titularidade da Segunda Reclamante, protegido à luz dos artigos 5º, inciso XXIX da CF/88 e 129 e 130 da LPI; *iii)* é suficientemente similar ao Nome de Domínio <leroymerlin.com.br>, criado pela Primeira Reclamante em 29 de maio de 1998 e válido até 29 de maio de 2021; resta evidente o legítimo interesse das Reclamantes neste procedimento em vista da anterioridade dos direitos comprovados sobre a expressão “LEROY MERLIN”, cujo Nome de Domínio em disputa vem reproduzir parcialmente, com similitude capaz de criar confusão perante os consumidores, em clara afronta à legislação pertinente.

Em vista do exposto, comprovado o legítimo interesse das Reclamantes conforme o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, aplica-se ao caso concreto o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

b. Dos direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio

O Nome de Domínio objeto da demanda foi registrado pelo Reclamado em 18 de outubro de 2015, admitindo a aplicação do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

Embora tenha sido assegurado ao Reclamado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND, uma vez notificado sobre a existência de irregularidades na Resposta, tipificadas no art. 8.2, alíneas “a”, “b”, “d”, “f”, “g”, “h” e “i” do Regulamento CASD-ND, ciente do prazo de 05 dias corridos estabelecido nos artigos 8.2 e 8.4 do mencionado Regulamento para correção das irregularidades, transcorreu o prazo do art. 8.4 sem o saneamento das irregularidades pelo Reclamado, seguindo o procedimento à sua revelia.

Logo, em conformidade com o estabelecido no art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, diante da falta de provas que coadunem em sentido contrário, forçoso concluir que o Reclamado não reúne direitos e/ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

c. Dos dispositivos legais aplicáveis

Do confronto entre as marcas de titularidade exclusiva das Reclamantes concedidas com a observância à legislação especial¹ e o Nome de Domínio em disputa <leroymerlin.com.br> registrado pelo Reclamado, verifica-se a *reprodução parcial* dos elementos nominativos nucleares dos sinais distintivos registrados, em clara afronta aos direitos de propriedade industrial das Reclamantes, cumprindo o requisito dos arts. 2.1 “a” do Regulamento CASD-ND, e 3º “a” do Regulamento SACI-Adm.

Dessa forma, o prejuízo às Reclamantes decorre do próprio ato manifestamente lesivo praticado pelo Reclamado no registro do Nome de Domínio, cujos elementos nominativos não poderia desconhecer em razão da notoriedade das marcas “LEROY MERLIN” das Reclamantes, resultado de investimentos maciços em branding, marketing e publicidade, inclusive pela Internet. E mesmo que não fosse correta a hipótese, é fato notório a concessão de diferentes registros para a marca no Brasil sob a proteção da LPI, sendo que a ninguém é permitido se escusar de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento².

Logo, haja vista o conjunto de provas acostado pelas Reclamantes, entendo presentes os requisitos dos arts. 2.1 “b” do Regulamento CASD-ND, e 3º “b” do Regulamento SACI-Adm.

Não bastasse o direito anterior sobre as marcas comprovadamente registradas no Brasil, a razão social da Primeira Reclamante, bem como o nome de domínio registrado em seu nome há mais de 21 anos perante o Registro.br (<leroymerlin.com.br>) preconizam a aplicabilidade dos arts. 2.1 “c” do Regulamento CASD-ND, e 3º “c” do Regulamento SACI-Adm, com base na identidade apresentada entre os seus termos nucleares consistentes na expressão “LEROY MERLIN”.

Assim, presentes os requisitos de legitimidade e boa-fé das Reclamantes, que, inclusive, buscaram através de Notificação Extrajudicial uma solução amigável para o conflito junto ao Reclamado, concluímos que foram diligentes no cumprimento e demonstração dos requisitos dispostos nos artigos 2 e 3º dos Regulamentos CASD-ND e SACI-Adm, respectivamente.

À luz dos artigos mencionados, em especial dos artigos 129 e 130, III da LPI que conferem ao titular do registro de marca o direito de zelar pela exclusividade do sinal e de sua integridade material ou reputação, e ainda, por analogia, ao art. 124, V, XIX e XXIII e art. 1.163 do Código Civil, mas também amparada no art. 5º, inc. XXIX da Carta Maior, art. 8º da Convenção da União de Paris regulamentada pelo Decreto n.º 1263/94, Lei 8.934/94

¹ 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 o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

² Art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

regulamentada pelo Decreto 1.800/96, entende esta Especialista que merecem acolhida os argumentos das Reclamantes.

d. Dos indícios de má-fé do Reclamado

Na esteira do disposto no art. 2.2 “a”, “c” e “d” do Regulamento CASD-ND e art. 3º “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm c/c seu parágrafo único “a” “c” e “d”, entendemos que as Reclamantes comprovaram suficientemente a existência dos seguintes indícios de má-fé por parte do Reclamado:

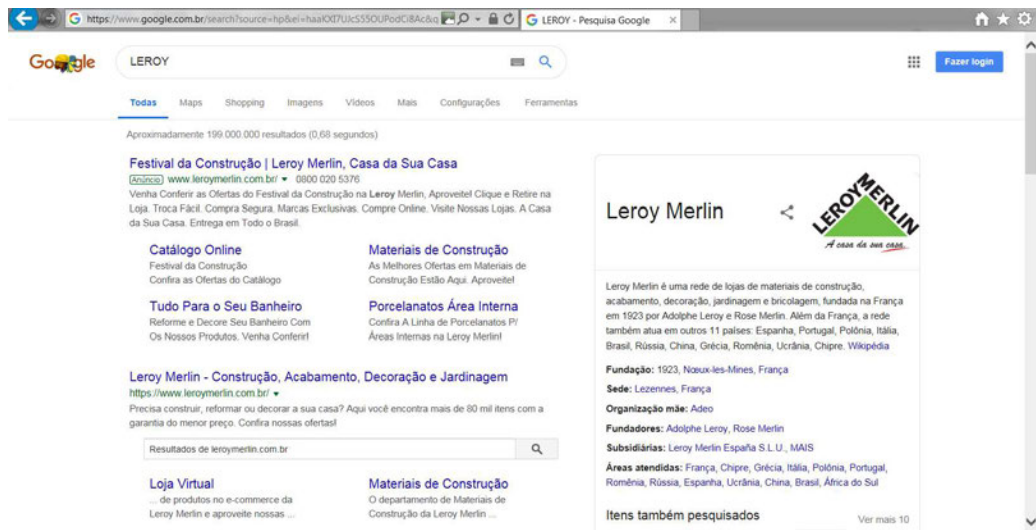
- a) o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para as Reclamantes ou para terceiros;
- c) o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado com o objetivo de prejudicar a atividade comercial das Reclamantes; e
- d) a utilização do Nome de Domínio pelo Titular para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo das Reclamantes.

Com efeito, em resposta à Notificação Extrajudicial enviada pelas Reclamantes em 23 de agosto de 2018 sobre este assunto, o Reclamado respondeu na mesma data por e-mail, cfr. comprovação à fls. 28 (Anexo 7) da Reclamação, concordando em transferir o domínio mediante o pagamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais), caracterizando forte indício de má-fé.

Ademais, conforme *print* do Nome de Domínio realizado pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 14 de Janeiro de 2019, o consumidor incauto que por um lapso digitasse o Nome de Domínio em disputa, seria ao final redirecionamento ao website do concorrente das Reclamantes, qual seja <telhanorte.com.br>, fato este comprovado nos autos:



Ora, é certo que o Reclamado não poderia desconhecer o sinal distintivo “LEROY MERLIN” das Reclamantes, diante do vasto conteúdo existente em inúmeros links na Internet, apresentados pela simples digitação do termo “LEROY” em qualquer motor de buscas (Aproximadamente 199.000.000 resultados), vejamos:



Somado ao fato, devidamente comprovado por esta Especialista, de que o Reclamado titula ainda perante o Registro.br aproximadamente outros **500 (quinhentos)** Nomes de Domínio com características de *cybersquatting* e/ou *typosquatting*, forçoso concluir pela improcedência da argumentação do Reclamado, incapaz de justificar a pretensa boa-fé no registro do Nome de Domínio em disputa.

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

A análise dos resultados da pesquisa realizada pela Reclamante no portal *Whois.br* para os nomes de domínios sob titularidade do Reclamado não deixa dúvidas sobre a sua contumácia na prática de atos típicos de *typosquatting*, *cybersquatting*³: os primeiros consistentes no registro de domínios com expressões pertencentes à marcas notoriamente conhecidas mas com erros de digitação, caracterizando muitas vezes sites de *phishing*; e o segundo no registro indevido de nomes de domínio idêntico ao termo nuclear de empresas com notoriedade ou de pessoas famosas, com o objetivo de lucro na venda *a posteriori* aos seus legítimos titulares.

O art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ordenamento brasileiro o princípio do *“first come, first served”*, traz no seu parágrafo único uma vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o Reclamado incorreu intencionalmente ao realizar o registro, atraindo para si a responsabilidade pelos seus atos.

Ademais, ao compulsarmos o banco de dados do INPI, verifica-se que o Reclamado não possui qualquer pedido ou registro de marca que guarde a mínima semelhança com o elemento nuclear do nome de domínio por ele registrado, ou atividade comercial que o justifique, constituindo forte indício de má-fé.

Assim, com relação à regularidade do ato de registro do Nome de Domínio em disputa, verificamos que o Reclamado não atendeu aos requisitos mínimos exigidos, a saber, a *finalidade* do nome de domínio, a sua consonância com a *atividade* desenvolvida e a observância de *registros anteriores*.

Oportunizada ao Reclamado a produção de provas que constituíssem o seu direito ou desconstituíssem as alegações das Reclamantes, deixou de apresentá-las no momento adequado, incorrendo assim na revelia declarada por esta Especialista.

Ressalte-se, ainda, a existência de entendimento jurisprudencial consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca de terceiro, nos procedimentos ND20131; ND20133; ND201312; ND201329; ND201412; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201646; ND201618; ND201626, ND201627, ND20172; ND20178; ND201765; ND20172; ND201837 e ND201840.

Esta Especialista consigna que esta decisão está em linha com decisões já proferidas em outros Procedimentos havidos no âmbito da CASD-ND em face do mesmo Reclamado (vide ND201631, ND201646, ND20172, ND20178, ND201765, ND201831 e ND201839).

³ Ver Procedimentos n.º ND20172, ND20178 e ND201765.

2. Conclusão

Com base nas provas apresentadas nos autos e recolhidas por esta Especialista, entendo presentes os requisitos do art. 3º, alíneas “a)”, “b)” e “c)” e parágrafo único, alíneas “a)”, “c)” e “d)” do Regulamento SACI-Adm, bem como art. 2.1, alíneas “a)”, “b)” e “c)” e artigo 2.2, alíneas “a)”, “c)” e “d)” do Regulamento CASD-ND, concluindo pelo registro e utilização abusiva e de má-fé do Nome de Domínio em disputa pelo Reclamado, no qual se identificam os termos nucleares constantes dos registros precedentes de marca, razão social e nome de domínio das Reclamantes, todos anteriores ao registro do Nome de Domínio em disputa, justificando o acolhimento do pedido das Reclamantes para transferência do Nome de Domínio em disputa, em consonância com a legislação aplicável ao caso, diante da ilegitimidade no uso do Nome de Domínio pelo Reclamado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º do Regulamento SACI-Adm c/c o artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <leroymerlim.com.br> **seja transferido à Primeira Reclamante**, subsidiária regularmente estabelecida no Brasil, com atividade compatível para solicitar o Nome de Domínio em disputa e contratualmente legitimada para atuar sob a marca “LEROY MERLIN”.

A 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 Especial.

São Paulo, 21 de março de 2019.



Tatiana Cristiane Haas Tramuja
Especialista