

**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**

**TOTVS S.A.**

**X**

**M [REDACTED] R [REDACTED] F [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO Nº ND20193**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**RECLAMANTE:**

**TOTVS S.A.**, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.113.791/0001-22, com sede na Avenida Braz Leme, nº 1000, Casa Verde, CEP 02511-000, São Paulo/SP, com endereço eletrônico de contato em cristiane.pastor@totvs.com.br; representada por [REDACTED]  
[REDACTED], por intermédio do seu procurador [REDACTED], [REDACTED] devidamente constituído, doravante denominada “**Reclamante**” no presente Procedimento Especial.

**RECLAMADO:**

**M [REDACTED] R [REDACTED] F [REDACTED]**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135 [REDACTED]-64, com endereço na [REDACTED] endereço eletrônico [REDACTED] doravante denominado “**Reclamado**” no presente Procedimento Especial.

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <consultoriatotvsprotheus.com.br>, que foi registrado pelo Reclamado em 12/11/2017 junto ao Registro.br, com data de expiração em 12/11/2019.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A disputa foi ativada em 24/01/2019, tendo a presente Reclamação sido recebida em 11/02/2019 pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) - Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (**CSD-PI**) - da ABPI.

A Reclamante promoveu o pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND, tendo este Especialista concordado com a declaração da Secretaria Executiva da CASD-ND com relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 11/02/2019 a CASD-ND apresentou pedido de informações ao NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, cuja resposta foi apresentada em 12/02/2019 confirmando que o Nome de Domínio se encontrava impedido de ser transferido a terceiros e que o Regulamento do SACI-Adm se aplica a ele. Na data de 18/02/2019 houve a confirmação por parte da Secretaria Executiva da CASD-ND em relação ao saneamento da Reclamação e possibilidade de início do procedimento.

Na data de 19/02/2019, 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.

O Reclamado não ofertou Resposta no Procedimento em referência, tendo sido comunicado a respeito de sua revelia, por meio eletrônico, pela Secretaria Executiva da CASD-ND, em 14/03/2019. Na mesma data houve a comunicação do NIC.Br a respeito da revelia do Reclamado.

Em 19/03/2019 o NIC.Br comunicou a Secretaria da CASD-ND que, após reiteradas tentativas de contato, o Reclamado acabou por tomar ciência sobre a existência do presente procedimento, motivo pelo qual, em atenção ao disposto nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o nome de domínio objeto do presente procedimento não foi congelado. Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

A CASD-ND nomeou o signatário da presente decisão como Especialista em 18/03/2019. Na mesma data o Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND, tal qual exigido no item 9.3 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".br" (**SACI-Adm**).

Em 01/04/2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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**

Em síntese, a Reclamante alega que:

a.1) É uma empresa líder em tecnologia da informação, figurando na lista dos maiores desenvolvedores mundiais de soluções computacionais, com a presença em mais de 40 (quarenta) países, sendo a multinacional líder no desenvolvimento de soluções de negócios no Brasil e América Latina para empresas de todos os portes;

a.2) A marca “TOTVS®” representa o signo distintivo da Reclamante, com registros concedidos no Brasil e no exterior, nas formas mista e nominativa, diretamente associada a todos os produtos e serviços da Reclamante, sendo que aquela expressão igualmente compõe a razão social da empresa. Tal conjunto de fatores demonstraria a notoriedade da marca TOTVS;

a.3) No Brasil, a Reclamante obteve o primeiro registro para a marca TOTVS no ano de 2007 perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (processo nº 827375743), na classe internacional 42, para identificar os serviços de “desenvolvimento de software de computador (juntando cópia do respectivo certificado de registro). A Reclamante igualmente é titular de outros registros para a mesma marca TOTVS, em outras classes (como p. ex., a classe internacional 09), devidamente vigentes;

a.4) Ademais, a Reclamante desenvolveu um sistema de gestão empresarial denominado “PROTHEUS”, que se tornou um dos principais sistemas de gestão empresarial da Reclamante, com grande conhecimento pelo público consumidor;

a.5) A expressão PROTHEUS é objeto de: (i) registros como marca concedidos pelo INPI (processo nº 909537577 – classe internacional 09; e processo nº 909538115 – classe internacional 35); e (ii) 3 (três) pedidos de registro pendentes de análise de mérito;

a.6) A Reclamante igualmente é titular de diversos nomes de domínio contendo as expressões “TOTVS” e “PROTHEUS”, conforme lista anexada aos autos do presente procedimento;

a.7) A Reclamante tomou conhecimento da existência e uso do nome de domínio <consultoriatotvsprotheus.com.br> pelo Reclamado, que infringiria os direitos de propriedade intelectual da Reclamante, trazendo prejuízos à sua atividade;

a.8) O Reclamado teria registrado o nome de domínio <consultoriatotvsprotheus.com.br> com má-fé, uma vez que:

(i) A utilização de tal nome de domínio teria sido feita pelo Reclamado com a finalidade de atrair clientes e parceiros da Reclamante;

(ii) Tal conduta criaria uma situação de confusão com as marcas TOTVS e PROTHEUS de titularidade da Reclamante, levando os consumidores a incorrerem em erro, acreditando que o nome de domínio <consultoriatotvsprotheus.com.br> tratar-se-ia de um endereço ou canal autorizado ou até oficial de serviços da Reclamante;

(iii) O Reclamado não se incumbe de afastar essa falsa relação com a Reclamante ou de indicar ao consumidor que não detém autorização da Reclamante para atuar em seu nome;

(iv) A Reclamante tomou conhecimento que o Sr. Vinicius Ribeiro, possível antigo proprietário do nome de domínio em questão, estaria oferecendo-o à venda para geração de “leads”;

(v) A Reclamante notificou extrajudicialmente o Reclamado, solicitando a desativação do website e a remoção de todo o conteúdo nele contido, sem contudo ter recebido qualquer resposta ou cumprimento por parte do Reclamado.

a.9) A Reclamante fundamentou a presente Reclamação no art. 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e respectivas alíneas do art. 3º, caput, do Regulamento SACI-Adm, cumulados com o art. 2.2, alíneas “a” e “d” do Regulamento da CASD-ND e respectivas alíneas do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm;

a.10) Requer, ao final, que o nome de domínio disputado (<consultoriatotvsprotheus.com.br>) seja transferido para a titularidade da Reclamante, nos termos do art. 4.2(g) do Regulamento CASD-ND e art. 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

## **b. Do Reclamado**

O Reclamado não apresentou Resposta, a despeito de devidamente intimado por e-mail pela Secretaria da CASD-ND, bem como tendo o NIC.Br ratificado o êxito nas tentativas de contato feitas com o Reclamado, que tem ciência inequívoca da presente Reclamação.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme se depreende da documentação anexada pela Reclamante, resta incontroversa a anterioridade de uso e registro das expressões “TOTVS” e “PROTHEUS” em favor da Reclamante, consubstanciadas nos seguintes fundamentos:

a) O nome de domínio <totvs.com.br>, de titularidade da Reclamante, foi criado na data de 27/04/2005;

b) O sistema denominado PROTHEUS foi oficialmente lançado em 1998;

c) Os registros como marcas junto ao INPI, sendo: marca TOTVS - processo nº 827375743, classe internacional 42 (1º registro concedido em 16/10/2007); e marca PROTHEUS - processo nº 909537577, classe internacional 09 (depósito do 1º pedido de registro protocolado em 17/06/2015 e concedido em 14/11/2017);

d) A Reclamante possui a expressão TOTVS na composição do seu nome empresarial, cuja constituição da empresa se deu em 22/12/1997;

e) As marcas TOTVS e PROTHEUS são registradas e utilizadas pela Reclamante na identificação dos serviços de desenvolvimento de software de computador; consultoria em implantação de sistemas para diversos segmentos de negócios; consultoria e informação em software; sistematização de informações em bancos de dados de computador; assessoria, consultoria e informação em compilação de informações em bancos de dados de computador; análise de sistemas, além de produtos como ERP, E-commerce, GED, dentre outros relacionados.

Tais registros das marcas TOTVS e PROTHEUS, portanto, não só conferem as respectivas propriedades em favor da Reclamante, como também o direito ao seu uso exclusivo, em todo o território nacional, para identificar os respectivos serviços e produtos identificados nos certificados de registro, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96.

A propriedade sobre as marcas TOTVS e PROTHEUS e o seu direito ao uso exclusivo permitem que a Reclamante se oponha ao uso de sinal idêntico ou semelhante por terceiros (no caso o Reclamado), para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.

Vale ressaltar que o art. 130, III, da Lei nº 9.279/96<sup>1</sup> permite ao depositante ou ao respectivo titular do registro de uma marca zelar pela sua integridade física, o que significa dizer a possibilidade de impedir que terceiros possam macular a imagem e bom nome que um sinal marcário goza no

---

<sup>1</sup> “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

mercado, permissivo este extensível aos abusos cometidos no âmbito virtual, seja em conteúdos de websites, seja no próprio nome de domínio registrado.

O Reclamado, por sua vez, não é titular de qualquer pedido ou registro para as marcas TOTVS e PROTHEUS junto ao INPI, conforme verificado por este Especialista em pesquisa feita para fins de elaboração da presente decisão (fonte: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)).

Importante destacar a existência de clara relação de concorrência entre as Partes, que atuam no mesmo ramo de prestação de serviços, destacando-se que:

a) O Reclamado, mesmo tendo recebido a notificação extrajudicial encaminhada pela Reclamante, bem como ciente da presente Reclamação, não negou tal concorrência, tampouco a conduta ilícita praticada com o uso desautorizado das marcas TOTVS e PROTHEUS de titularidade da Reclamante;

b) O nome de domínio <[consultoriatotvsprotheus.com.br](http://consultoriatotvsprotheus.com.br)>, registrado pelo Reclamado, faz expressa e desautorizada menção às marcas TOTVS e PROTHEUS como sendo de titularidade da Reclamante, no bojo do rodapé da página, com a seguinte expressão: *“Totvs, Microsiga e Protheus são marcas registradas da TOTVS S/A.”*;

c) O citado nome de domínio do Reclamado expõe a prestação de serviços de implantação, customização e suporte de sistemas em empresas, citando um outro site de titularidade do Reclamado ([www.anadi.com.br](http://www.anadi.com.br)) que igualmente expõe a marca TOTVS da Reclamante, bem como um dos produtos oferecidos pela Reclamante (“ERP”).

A anterioridade no uso e registro das marcas TOTVS e PROTHEUS, aliada à relação de concorrência entre as Partes, é o que bastaria para obstar o registro do nome de domínio <[consultoriatotvsprotheus.com.br](http://consultoriatotvsprotheus.com.br)> pelo Reclamado, frisando-se que a proteção da marca é extensível a todo o território nacional e oponível contra a sua reprodução ou imitação em quaisquer meios, incluindo o âmbito virtual.

Em razão da proteção jurídica existente em favor da Reclamante, aliado ao conjunto probatório analisado, entende este Especialista pela ocorrência de prática de contrafação marcária e concorrência desleal pelo Reclamado, com claro intuito de desvio fraudulento de clientela da Reclamante, nos termos dos arts. 189, I e 195, III, ambos da Lei nº 9.279/96, a saber:

“Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;”

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;”

Por fim, resta clara, na visão deste Especialista, a má-fé por parte do Reclamado em registrar um nome de domínio que viola os direitos marcários de titularidade da Reclamante, bem como a busca de uma associação indevida entre os serviços prestados pelo Reclamado e aqueles iguais e mais amplamente prestados pela Reclamante.

Essa má-fé fica mais evidente pelo fato de o Reclamado ter sido notificado pela Reclamante a cessar a conduta ilícita, sem contudo atender aos pleitos formulados em tal missiva. A existência de cópia de um e-mail datado de 30/11/2018 em que o Sr. Vinicius Ribeiro se diz responsável pelo nome de domínio <consultoriatotvsprotheus.com.br>, oferecendo-o à venda, faz presumir a existência de pactuação entre o titular do site e o referido signatário do e-mail, ratificando a má-fé existente.

Diante deste cenário, aplicável à espécie o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), nos termos dos seus arts. 2.1, alíneas “a” e “c”, e 2.2, alíneas “a” e “d”, que assim preceituam:

*“2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:*

*(a) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;*

*(c) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.”*

*“2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:*

*(a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou*

*(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.”*

No mesmo sentido, aplicável o art. 3º, alíneas “a” e “c”, bem como o parágrafo único, alíneas “a” e “d” do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios Sob o “.BR” (SACI-ADM).

A manutenção do Nome de Domínio na titularidade do Reclamado, contrariaria o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio, as quais o Reclamado se sujeitou, prescrevendo para o ordenamento jurídico brasileiro exceções ao princípio do “*first come, first served*”, como a vedação à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros.

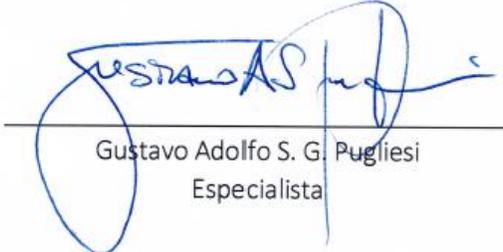
Verifica-se, ainda, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “a” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201312; ND201322; ND201414; ND201434; ND201633; ND201644; ND201725; ND201753; ND20181; ND20187; ND201828; ND201835 e ND201840.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições dos arts. 2.1, alíneas “a” e “c”, e 2.2, alíneas “a” e “d”, todos do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), em conjunto com o art. 3º, alíneas “a” e “c”, bem como o parágrafo único, alíneas “a” e “d” do Regulamento do “SACI-Adm”, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <consultoriatotvsprotheus.com.br> seja **TRANSFERIDO** para a titularidade da Reclamante, conforme solicitado e de conformidade com o art. 2º, alínea “f”, do Regulamento do SACI-Adm c/c com o art. 4.2, alínea “g”, do Regulamento da CASD-ND.

Este Especialista solicita à Secretaria Executiva da “CASD-ND” que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 17 de abril de 2019.

  
Gustavo Adolfo S. G. Pugliesi  
Especialista