

**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**

SECRETARIA VIRTUAL FRANCHISING EIRELI X PRESTUS LTDA

PROCEDIMENTO N° ND201924

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SECRETARIA VIRTUAL FRANCHISING EIRELI, CNPJ n. 29.626.853/0001-15, São Paulo, SP, Brasil, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

PRESTUS LTDA., CNPJ n. 10.770.396/0001-00, São Paulo, SP, Brasil, representada por [REDACTED], é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 23/02/2014 junto ao Registro.br, possuindo data de expiração em 23/02/2021.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 29/04/2019, 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.



Em 29/04/2019, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <secretariavirtual.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 02/05/2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <secretariavirtual.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 23/02/2014.

Em 06/05/2019, 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 07/05/2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a se nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 07/05/2019, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 22/05/2019, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 23/05/2019.

Em 30/05/2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 06/06/2019, 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

A Reclamante atua na gestão do atendimento empresarial de seus clientes, através do nome empresarial “Secretaria Virtual Franchising Eireli”, no qual se destaca o título de estabelecimento / nome fantasia “Secretaria Virtual”.

A expressão “Secretaria Virtual” também é objeto de diversos processos de registro marcário perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), dos quais um registro foi concedido e está em vigor, depositado em 06/03/2018, na classe NCL (11) 42, a saber, n. 914282107, sob a forma mista. Há, ainda, um registro concedido e vigente para a expressão “Secretari Virtual”, depositado na mesma classe e na mesma data, sob o n. 914282158, sob a forma nominativa.

Além disso, a expressão também integra três nomes de domínio de titularidade da Reclamante, a saber, <secretariavirtual.net.br>, <secretariavirtual.com> e <secretariavirtual.me>, o primeiro deles em uso desde 19/04/2011.

A excelência na prestação de serviços pela Reclamante redundou na expansão dos seus negócios através de franquias e conferiu visibilidade para a sua marca “Secretaria Virtual”.

Contudo, a Reclamante teve ciência de que a Reclamada se estabeleceu exatamente no mesmo segmento de prestação de serviços e recentemente adquiriu junto a terceiros o nome de domínio em disputa, que redireciona os internautas para o domínio <prestus.com.br>, visando a causar confusão e falsa associação com os serviços da Reclamante. A atuação desleal e parasitária da Reclamada também se evidencia pelo uso dos termos “Assistentes Virtuais” ou “Secretárias Compartilhadas”, adotados pela Reclamante.

Considerado o nome empresarial da Reclamada (“Prestus Ltda.”), o seu nome fantasia (“Prestus”) e o seu nome de domínio (<prestus.com.br>), não há qualquer razão para que utilize o termo “Secretaria Virtual”, sabidamente componente das marcas, do título de estabelecimento, do nome comercial e dos nomes de domínio da Reclamante. O nome de domínio em disputa, apesar de registrado em 23/02/2014, somente foi adquirido pela Reclamada em 2018, ou seja, muito tempo após a criação do domínio <secretariavirtual.net.br>, de propriedade da Reclamante desde abril de 2011.

Os efeitos dessa aquisição impactaram prontamente a expansão dos negócios da Reclamante, bem como redundaram em várias reclamações de clientes que se confundiam entre uma e outra empresa. É sabido que a terminação de nomes de domínio mais comum é a <.com.br>, sendo óbvio que o público leigo não imaginará que os



domínios <.net.br> e <.com> pertencem a um titular, enquanto o domínio <.com.br> é de titularidade de seu concorrente.

A Reclamada ainda utiliza e-mails de contato terminados em “@secretariavirtual.com.br”, ensejando o recebimento, por equívoco, de mensagens de clientes da Reclamante. O acesso a informações confidenciais, sem autorização, para alcançar vantagens econômicas, tecnológicas ou sociais corresponde à prática de espionagem industrial.

É hialina a ocorrência de associação indevida e confusão. Além disso, a compra do nome de domínio em disputa somente para redirecionar o internauta para o nome de domínio da Reclamada é suficiente para comprovar a sua má-fé, além de configurar concorrência desleal.

A Reclamante tem o direito de proteger a reputação de suas marcas, já tendo enviado Notificação Extrajudicial à Reclamada, a qual restou infrutífera. Há confusão de mercado e concorrência desleal, uma vez que a Reclamada faz uso de nome de domínio idêntico ao previamente criado e utilizado pela Reclamante.

A Reclamante apenas não registrou o domínio em disputa anteriormente porque este vinha sendo utilizado por uma secretária que criara um blog para abordar a profissão virtualmente, atividade que não confundia o mercado.

Por fim, a Reclamante requer que o nome de domínio questionado lhe seja transferido.

b. Da Reclamada

A Reclamada iniciou suas atividades empresariais há cerca de 10 anos, em 08/04/2009. Desde então, vem desenvolvendo o serviço de atendimento telefônico denominado “secretaria virtual”, forma de trabalho a distância, destacada pela mídia impressa e televisiva (como evidenciam diversas reportagens juntadas com a Resposta). O serviço prestado pela Reclamada consiste no atendimento à distância efetuado por uma central telefônica conectada ou não à internet (sistema Voip).

A Reclamada não viola qualquer pretensão de direito de propriedade industrial ou sobre nome de domínio da Reclamante, mais especificamente o termo “secretariavirtual.net.br” em questão.

A expressão “Secretaria virtual” já vinha sendo utilizada desde os anos 2000, inclusive no nome de domínio em disputa. Como bem diz o consultor do SEBRAE Enio Pinto, “os serviços de uma secretária virtual surgiram para atender à demanda de empreendedores que precisam de apoio profissional para organizar sua rotina administrativa e, assim, atender melhor seus clientes”. Esse serviço, também conhecido como secretariado

remoto, é uma alternativa àqueles que estão começando o seu negócio e precisam de infraestrutura e atividades secretariais, mas não querem ou não podem investir nesses itens contratando um profissional para tal (<https://manualdasecretaria.com.br/secretaria-virtual/>).

A Reclamante não possui o direito exclusivo ao trabalho de secretária virtual, como quis pretender com suas alegações. Em notificação enviada pela Reclamante para a Reclamada, se destaca o objetivo de querer cessar não só o uso do domínio, como também abster de trabalhar com o sistema “secretaria virtual”.

No site da Reclamada é possível encontrar descrição completa do seu trabalho, onde o termo “secretaria virtual” é utilizado para indicar a forma de atuação da empresa, ou seja, como se o empreendedor que o contrata tivesse uma secretaria virtual para lhe atender e atender as suas chamadas a todo o tempo, por 24 horas.

A Reclamada adquiriu o domínio em disputa em 2018, quando foi lhe oferecido pelo antigo titular, e sua aquisição se deu somente pela necessidade de obter economia em investimentos orgânicos no Google, como a busca por palavras chave.

Nunca foi sua pretensão obter um domínio que afetasse a qualquer outra empresa. Aliás, a Reclamada sempre esteve na posse de fato do termo “secretaria virtual”, desde 2009. A verdadeira empresa parasitária é a Reclamante, constituída muito posteriormente à constituição da Reclamada.

O nome de domínio <secretariavirtual.net.br> foi criado apenas em 19/04/2011, pela empresa Lemon Internet Ltda., e posteriormente cedido para a Reclamante, em 15/02/2019. A ausência de assinatura de testemunha nesse documento extrajudicial retira a sua condição de título executivo.

Também não são verídicas as informações prestadas pela Reclamante nestes autos sobre marcas registradas no INPI. Em sua maioria esses processos foram indeferidos, pois a expressão “secretaria virtual” é um nome comum e vulgar, além de designar uma profissão e um local (secretaria = profissão e virtual = internet).

A única marca que foi registrada tem forma mista, associada a logotipo e reivindicação de cor, na classe 42, para distinguir “Serviços científicos e tecnológicos, e pesquisa e projeto relacionados a estes; Serviços de análise industrial e pesquisa industrial; Projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador”.

Todos os outros pedidos foram indeferidos e um está sobrestado, aguardando julgamento do processo da marca “secretaria eletrônica digital”, de titularidade da Telefônica Brasil S.A., que em breve será concedida ao titular, sendo indeferido o pedido de marca da Reclamante.



A Reclamante vem empreendendo perseguição à Reclamada, inclusive por *WhatsApp*, como forma de coação para auferir o nome de domínio da Reclamada de forma gratuita, o que configura má-fé e locupletamento ilícito. É fácil constatar que a deslealdade está na conduta da Reclamante e não da Reclamada, pois foi este que inaugurou no país o serviço de “secretaria virtual”.

A Reclamada possui direitos legítimos e real interesse no nome de domínio em disputa, pois as atividades que exerce desde 2009 são anteriores àquelas do site publicado em <secretariavirtual.net.br>, constituído somente em 2018. Além disso, todos os pedidos de marca foram posteriores a esta data.

Também, é clara a distinção entre as extensões de nome de domínio <.com.br> e <.net.br>, razão pela qual o Registro.BR às disponibiliza de acordo com o interesse e necessidade dos empreendedores.

Desta forma, não se qualifica a Reclamante como inclusa nos Arts. 2º e 3º do Regulamento do SACI-Adm: as marcas depositadas no INPI são posteriores à criação do nome de domínio em disputa; a única marca concedida à Reclamante não encontra similaridade passível de criar confusão, visto ser um termo de uso comum e vulgar, além de ter sido pleiteada e registrada posteriormente à criação do nome de domínio em disputa; a empresa da Reclamante foi criada posteriormente ao uso do termo e ao registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

Por fim, a Reclamada requer o total indeferimento da Reclamação e consequente manutenção do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De acordo com o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, o Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos, bem como comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio 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; ou
- b) o nome de domínio é 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 os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio 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.

Para fundamentar a sua Reclamação, a Reclamante refere os seguintes direitos:

- nome empresarial incluindo título de estabelecimento / nome fantasia “Secretaria Virtual”, adotado pela Reclamante mediante atos constitutivos datados de 31/01/2018, com inscrição no CNPJ em 06/02/2018;
- registro vigente da marca “Secretaria Virtual” (n. 914282107), depositado no INPI em 06/03/2018, na classe NCL (11) 42, e concedido sob a forma mista, associado a logotipia específica;
- registro vigente da marca “Secretari Virtual” (n. 914282158), depositado no INPI em 06/03/2018, na classe NCL (11) 42, sob a forma nominativa; e
- outros pedidos de registro de marca em tramitação contendo a expressão “Secretaria Virtual”, depositados no INPI em 06/03/2018;
- nome de domínio <secretariavirtual.net.br>, registrado em 19/04/2011 por outra pessoa jurídica, Lemon Internet Ltda., e objeto de cessão para a Reclamante mediante contrato assinado em 15/02/2019 e requerimento de transferência junto ao Registro BR com reconhecimento de firma em 28/04/2019.

Já o nome de domínio em disputa foi registrado em 23/02/2014 e posteriormente transferido à Reclamada em 2018.

Todavia, no presente caso, não se faz necessário abordar a prevalência entre todos esses direitos, eis que (i) a Reclamada demonstrou possuir legítimos interesses – bastante anteriores a todas essas datas – em registrar e utilizar o nome de domínio em disputa, na forma da alínea c) do art. 11º do Regulamento do SACI-Adm, e (ii) não há qualquer indicativo de má-fé no registro e uso do nome de domínio em disputa, como exemplifica o parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O termo “secretaria virtual” é de evidente caráter genérico, comum ou simplesmente descritivo, quando utilizado em conjunto com atividades de secretariado, notadamente quando estas se dão mediante serviço remoto (“virtual”), em substituição à secretaria tradicional, através de contratação direta.



A Reclamada demonstrou de forma efetiva a adoção generalizada dessa expressão pelo mercado e pela doutrina especializada desde o princípio dos anos 2000. Foi inclusive evidenciado o uso genérico dessa expressão no próprio nome de domínio em disputa, no longínquo ano de 2007, mais de uma década antes do início das atividades da Reclamante, e muito antes do próprio registro original do seu atual nome de domínio <secretariavirtual.net.br> (ocorrido em nome de outra empresa, somente em 2011).

Note-se que a Reclamada foi constituída ainda em 2009. Reportagens jornalísticas do período entre 2009 e 2013, juntadas ao procedimento, demonstram que, já na ocasião, muito antes da própria fundação da Reclamante, a Reclamada oferecia com destaque serviços de efetiva “secretaria virtual”, na forma descrita na doutrina, destinados a executivos que não tinham demanda para contratar uma secretária nos moldes tradicionais.

Além disso, da análise do *website* da Reclamada, para qual o nome de domínio em disputa redireciona os internautas, percebe-se a utilização da expressão “secretaria virtual” (no singular e no plural) sempre no seu sentido genérico e descritivo, sem qualquer conotação marcária.

Também, seja na capa desse *website*, seja em todas as suas páginas internas, consta sempre, em destaque, a marca PRESTUS, mediante a qual a Reclamada opera, sem sugerir qualquer tentativa de associação com o nome empresarial, as marcas ou os nomes de domínio de titularidade da Reclamante. Não há, ainda, de forma alguma, qualquer alusão à logotipia adotada pela Reclamante, nem o uso das mesmas cores ou fontes de letras.

O registro de uma marca mista contendo a expressão “Secretaria Virtual”, associada a logotipo específico, não é suficiente para vedar a utilização dessa expressão por terceiros, inclusive como nome de domínio, na sua acepção genérica. *In casu*, o uso dessa expressão, na sua forma comum e descritiva, inclusive no contexto do nome de domínio reclamado, é muitíssimo anterior ao recente direito marcário da Reclamante, como visto, não podendo ser vedado quando não há qualquer indicativo de tentativa de associação indevida ou confusão.

As alegações da Reclamante acerca de eventuais confusões e reclamações por parte de seus clientes, que estariam contatando de forma equivocada a Reclamada, não encontraram respaldo em qualquer elemento de prova, sendo que a Reclamada nega que sequer utilize servidor de e-mail associado ao nome de domínio em disputa.

Todas essas circunstâncias também evidenciam não se fazer presente o requisito da má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa, no presente caso. Seja porque a Reclamada já exercia atividades de “secretaria virtual” antes mesmo da constituição da Reclamante (quicá do depósito das suas marcas ou do registro dos seus nomes de



domínio), seja porque, como visto, não há, no *website* vinculado ao domínio em questão, qualquer indicativo de tentativa de associação com a marca mista da Reclamante.

Nenhuma das hipóteses qualificadoras de má-fé mencionadas pelo parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.2 do Regulamento CASD-ND se fazem presentes: nada indica que a Reclamada tenha registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros, nem que tenha registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente, com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante ou, ainda, que assim o fizesse buscando intencionalmente 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 da Reclamante.

Nesse sentido, faz-se referência a precedentes da CASD-ND: ND20148; ND201430; ND201532; ND201539; ND20169; ND201650; ND201717, ND201719; ND201729; ND201743; ND201757; ND201767; ND201769; ND201815; ND201823; ND201849 e ND201850.

2. Conclusão

Por todo o exposto, este Especialista conclui que (i) os documentos trazidos junto à Resposta evidenciam o interesse legítimo da Reclamada em se valer da expressão “secretariavirtual” para compor o nome de domínio em disputa, eis que descreve atividade que vem exercendo muito antes da própria constituição da Reclamante, e que, de outro lado, (ii) a Reclamante não conseguiu demonstrar ter havido má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa.

A Reclamada logrou êxito na demonstração de direitos e legítimos interesses, conforme alínea c) do art. 11º do Regulamento SACI-Adm, assim, eventual decisão deste Especialista pela transferência ou cancelamento do nome de domínio viria extrapolar a esfera de atuação e competência do SACI-Adm e desta CASD-ND.

Finalmente, de acordo com os artigos 10.14 do Regulamento CASD-ND e do art. 22º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm, esta decisão não impede que as Partes discutam sobre o Nome de Domínio em eventual ação judicial ou processo arbitral.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 10.9, (c) do Regulamento CASD-ND e do § 1º do art. 1º do Regulamento SACI-Adm, o Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <secretariavirtual.com.br> seja mantido em nome da Reclamada.

O 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, 26/06/2019.



Rodrigo Azevedo
Especialista