

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

RIOMAR SHOPPING S/A
x
YOU DIGITAL LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND201950

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

RIOMAR SHOPPING S/A., sociedade anônima brasileira inscrita no CNPJ sob nº 08.853.970/0001-41, estabelecida na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, à Av. Engenheiro Antonio de Góes, 60, 20º andar, Edif JCPM Trade Center, sala 2001, (CEP 5101-000), Bairro Pina, representada por seus procuradores [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

YOU DIGITAL LTDA., anteriormente denominada AGENTE LAB DIGITAL LTDA., empresa brasileira inscrita no CNPJ sob n. 18.721.387/0001-30, estabelecida na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Demócrito de Souza Filho, 105, sala 01, (CEP 50610-120), Bairro Madalena, sem representação nos autos, cujo sócio titular é L [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED], é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <riomarcenter.com.br>.

O Nome de Domínio foi registrado em 08/07/2019 junto ao Registro.br e está válido até 08/07/2020, constando ainda uma alteração ocorrida em 02/10/2019, conforme consulta efetivada nesta data ao domínio no site do Whois do Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 01/10/2019, 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.

Na mesma data, 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 <riomarcenter.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 03/10/2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <riomarcenter.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 08/07/2019.

Após análise preliminar, a Secretaria Executiva da CASD-ND emitiu, em 07/10/2019 comunicado indicando a necessidade de complementação de documentação, para endereçar irregularidades existentes, quais sejam, ausência da prova de pesquisa do Whois do Registro.br, ausência da indicação do número de Especialistas, ausência das declarações: (i) de ausência de demanda judicial sobre o mesmo tema; e (ii) optando por submeter-se ao SACI-Adm; reconhecendo a competência exclusiva da CASD-ND da ABPI para administrar o procedimento do SACI-Adm; isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm que a Reclamante deseja instaurar, nos termos do Regulamento SACI-Adm, bem como isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (CSD-ABPI), bem como à CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura iniciada pela Reclamante ou pela Reclamada tendo por objeto o nome de domínio indicado na reclamação.

Em 11/10/2019 a Reclamante apresentou manifestação e documentos para sanar as irregularidades apontadas.

Em 15/10/2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou à Reclamante que as irregularidades estavam sanadas e que o procedimento teria seguimento, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, 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 Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 31/10/2019 a Secretaria Executiva da CASD-ND informou às Partes e ao NIC.br a ausência de Resposta da Reclamada e a sua revelia, e que seria designado Especialista para o caso.

Em 05/11/2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND recebeu comunicação do NIC.br de que o nome de domínio não seria congelado uma vez que a Reclamada foi contactada pelo NIC.br e manifestou o seu conhecimento sobre o procedimento em curso.

Na mesma data, a Reclamada enviou comunicação à Secretaria Executiva da CASD-ND informando que após o recebimento de comunicação pela Reclamante cessou o uso do nome de domínio e que é favorável tanto à extinção do registro como à sua transferência para a Reclamante.

Em 06/11/2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou às Partes que o nome de domínio não seria congelado, em razão da comunicação recebida pelo NIC.br, e que eventual acordo entre Reclamante e Reclamada poderia ser homologado pelo Especialista, quando apresentado formalmente.

Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou às Partes que recebeu comunicação extemporânea da Reclamada, que também seria levada à apreciação do Especialista nomeado.

Em 08/11/2019 submeteu o nome de SAMIRA DE VASCONCELLOS MIGUEL às partes, indicando que referida Especialista apresentara a declaração de imparcialidade e independência.

Não tendo havido impugnação de seu nome pelas partes, esta Especialista teve conhecimento dos documentos e alegações das partes em 21/11/2019 e verificou que se encontram atendidos todos os requisitos formais determinados pelos Regulamentos do

SACI-Adm e da CASD-ND aplicáveis, não havendo irregularidades a serem sanadas, estando o procedimento em condições de ser solucionado.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante informou que é empresa do ramo imobiliário, atuando com Shopping Centers e incorporação imobiliária.

Estruturou e está comercializando, através de uma empresa coligada, um empreendimento imobiliário na cidade de Recife, utilizando-se, para tanto, do nome de domínio <riomartradecenter4.com.br>. De fato, essa Especialista, ao acessar o site veiculado pelo referido nome de domínio constatou que se trata do Empreendimento Imobiliário Trade Center 4 e que a coligada da Reclamante, responsável pela comercialização do referido empreendimento, é titular do referido nome de domínio, assim como dos nomes de domínio <riomartradecenter3.com.br>, pertinente ao Trade Center 3, e, bem assim, <riomartradecenter5.com.br>, recém lançado para comercialização.

Acrescentou a Reclamante que é titular da marca RIOMAR, registrada perante o INPI sob o n 830901388, na Classe 36, que identifica serviços de gestão e administração de propriedade imobiliária, compra, venda e aluguel de imóveis, vigente desde 17/06/2014.

Esclareceu a Reclamante que detectou que a Reclamada, utilizando-se do nome de domínio <riomarcenter.com.br> estava veiculando imagens do empreendimento comercializado pela coligada da Reclamante e, com essa atitude, causando possível confusão entre os clientes da Reclamante, que poderiam vir a formalizar negócios com a Reclamada pensando tratar-se de uma negociação com a Reclamante e/ou sua coligada.

Juntou documentos para demonstração de seu direito, quais sejam, print da página da Reclamada veiculada através do nome de domínio em disputa, e cópia do registro da marca de sua titularidade.

Pediu, ao final, que seja determinada a cessação de uso do referido nome do domínio e a transferência do nome de domínio <riomarcenter.com.br> para sua titularidade.

b. Da Reclamada

A Reclamada, fora do prazo determinado pelo Regulamento CASD-ND apresentou uma manifestação no sentido de que não tem mais interesse no nome de domínio, razão pela qual não se opõe ao seu cancelamento ou transferência à Reclamante, prontificando-se, da mesma forma, a efetivar a referida transferência à Reclamante.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Os argumentos trazidos pelas partes, assim como as provas produzidas, dão subsídio para a decisão de mérito do presente procedimento, nos termos dos artigos 16º e 17º do Regulamento SACI-Adm.

É fato incontroverso que a Reclamante é titular de marca registrada perante o INPI, registro concedido em 17/06/2014, para os serviços identificados no site que era acessado pelo nome de domínio em disputa, qual seja, <riomarcenter.com.br>.

Ao consultar o Whois do Registro.br verifica-se que o nome de domínio <riomartradecenter4.com.br> utilizado para a comercialização do empreendimento Trade Center 4 foi registrado em 19/02/2019, sob titularidade de empresa coligada à Reclamante, sendo o nome de domínio <riomarcenter.com.br> registrado pela Reclamada em 08/07/2019, ou seja, alguns meses depois.

Apesar de não apresentar Resposta formal, a Reclamada confirmou não ter interesse na manutenção do nome de domínio e, também, não apresentou oposição a que referido nome de domínio seja transferido à Reclamante.

Neste sentido, entendo aplicável à espécie o disposto no item 2.1., letras (a) e (c) do Regulamento CASD-ND, assim como caracterizado o ato de má-fé descrito no item 2.2., letras (c) e (d) do mesmo Regulamento. Indiscutível que o nome de domínio da Reclamada apresenta similaridade com a marca registrada da Reclamante e que era utilizado de forma a induzir terceiros a imaginar tratar-se de site da Reclamante, conforme *print screen* juntado aos autos desta Reclamação:



Também é de se considerar que a página que a Reclamada veiculava na internet foi desativada com o recebimento da notificação encaminhada pela Reclamante, que só pleiteou da Reclamada essa conduta e que, ao tomar conhecimento do interesse da Reclamante pela transferência do nome de domínio, pela ciência inequívoca que teve com a instauração desse procedimento, manifestou expressamente a sua concordância com a transferência do nome de domínio para a Reclamante.

Diante do exposto conclui-se que o nome de domínio <riomarcener.com.br> é parcialmente idêntico àquele utilizado pela Reclamante e passível de causar confusão com o nome empresarial da Reclamante (Riomar Shopping), tendo sido cumpridos os requisitos do artigo 2.1, conforme supramencionado, e respectivas alíneas do art. 3º.do Regulamento do SACI-Adm, neste quesito.

Quanto à caracterização da má-fé, como acima já indicado, também evidente, nos termos das letras (c) e (d) do parágrafo único do artigo 3º. do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois ao analisar-se as páginas de internet reproduzidas pela Reclamante, fica claro o intuito da Reclamada em prejudicar a atividade comercial da Reclamante e tentativa de atrair usuários com objetivo de lucro, sendo necessário mais uma vez enfatizar que essas provas não foram de nenhuma maneira impugnadas ou contestadas pela Reclamada.

Esta Especialista verificou, ainda, que a Reclamada é titular de outros 75 nomes de domínio que, em sua maioria, remetem justamente aos ramos imobiliário e condominial, aqueles em que a Reclamante atua, consignando-se aqui a especificação de sua marca nominativa registrada anteriormente no INPI sob Nº de processo 830901388: "SERVIÇOS

DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMÓVEIS.,"

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada 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.

Por fim, ressalta-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas (c) e (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas (c) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND nos procedimentos ND201131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201421; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611; ND201751; ND201771; ND20186; ND201827; ND201843; ND201844; ND201927; ND201938 e ND201939.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto no artigo 10.9, letra (b) do Regulamento CASD-ND e do artigo 1º, parágrafo 1º, do Regulamento SACI-Adm, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <riomarcenter.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

Essa especialista deixa de considerar o pedido de cessação de uso formulado pela Reclamante considerando os termos dos artigos 10.9 do Regulamento CASD-ND e Art. 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm.

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, 06 de dezembro de 2019.



Samira de Vasconcellos Miguel
Especialista