

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

INTERPRIME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. X R [REDACTED] M [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201960

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

INTERPRIME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no. 06.346.304/0001-91, com sede no Município de São Paulo, na Rua Cantagalo, 74, 11o. andar, cj. 1.104, Tatuapé, devidamente representada nestes autos por seu representante legal, e por seu procurador nomeado, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

R [REDACTED] M [REDACTED], com domicílio [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <powercenterregentefeijo.com.br> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 25 de junho de 2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 11 de novembro de 2019 foi confirmado pela Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CSD-ABPI) o pagamento da taxa ABPI e dos honorários do Especialista.

A Reclamação foi recebida pela Secretaria Executiva em 13 de novembro do mesmo ano.



Na mesma data, a CASD-ND, 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 <powercenterregentefeijo.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, a qual foi respondida imediatamente, repassando os dados cadastrais do nome de domínio em questão.

Ainda neste ato, o NIC.br 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 25/06/2018.

Em 18 de novembro, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva enviou à Reclamante Comunicação de Irregularidades na Reclamação. Após o envio de documentos adicionais pela Reclamante na mesma data, portanto tempestivamente, em 25 de novembro a CASD-ND considerou as irregularidades supridas, saneou o procedimento e informou a Reclamante, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 26 de novembro, 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.

Em 12 de dezembro, 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 atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado após insistentes tentativas, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 18 de dezembro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 06 de janeiro de 2020, 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.

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

CSDCENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL**abpi**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em 14 de janeiro de 2020, 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.

Devidamente instruída e regularizada tempestivamente, respeitados os requisitos formais exigidos pelo Regulamento da CASD-ND, a presente Reclamação encontra-se apta para análise e decisão por este Especialista, não havendo necessidade de produção de novas provas ou designação de audiência.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Alega a Reclamante em síntese que:

i) é empresa atuante no ramo imobiliário na Cidade de São Paulo desde a sua constituição, em 2004;

ii) o empreendimento de sua propriedade denominado "POWER CENTER REGENTE FEIJÓ", inaugurado em julho de 2012, está localizado em uma das principais avenidas de São Paulo, a Av. Regente Feijó. Anexa fotos da fachada do empreendimento e de totens que identificam as empresas ocupantes do espaço, notadamente as lojas "DECATHLON", "LEROY MERLIN" e "PÃO DE AÇÚCAR";

iii) para a proteção de seus sinais distintivos, a Reclamante depositou/registrou algumas marcas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), dentre elas "POWER CENTER REGENTE FEIJÓ", depositada em 16/10/2019 e ainda não concedida (conforme verificação deste Especialista em 27 de janeiro de 2020);

iv) registrou, ainda, 02 (dois) nomes de domínio perante o NIC.br, dentre eles <associacaopregentefeijo.com.br>, em 03/08/2017;

v) em 25/06/2018, o Reclamado procedeu ao registro do nome de domínio ora em disputa;

vi) o Reclamado não poderia alegar desconhecimento da existência do empreendimento, visto que à data do registro era funcionário recém contratado da Reclamante (desde 12/06/2018), tendo sido demitido por justa causa em dezembro do mesmo ano;

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

vii) Assim que tomou conhecimento do registro indevido, tomou todas as medidas para a sua transferência de maneira amigável, juntando trocas de correios eletrônicos entre as Partes;

viii) não obtendo sucesso no contato, enviou Notificação Extrajudicial através de seus procuradores, tendo em vista que o nome de domínio hospedava sítio o qual, segundo a Reclamante, de má-fé, fazia referência a estabelecimentos concorrentes das lojas-âncora do empreendimento. Junta fotos do suposto sítio, ostentando as marcas das empresas "CENTAURO", "CARREFOUR", "TELHANORTE" e "FLEURY".

ix) com base no artigo 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND, combinado com o artigo 2.2 (a), (b), (c) e (d), pede, ao final, que seja concedida a transferência do nome de domínio para a titularidade da Reclamante, ou que, alternativamente, seja ele cancelado.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa ou manifestação, mesmo após certificada sua ciência inequívoca em relação a este procedimento, tendo sido declarado revel.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De início, cumpre salientar que este Especialista, em respeito à determinação contida nos artigos 8.4 do Regulamento CASD-ND e 13º, parágrafo 5º, do Regulamento SACI-Adm, profere a presente decisão baseado nos fatos e provas carreados aos autos, não tendo formado a sua convicção exclusivamente no fato da revelia do Reclamado.

Pela prova dos autos, a Reclamante não possui marca registrada para o elemento distintivo de nome de domínio em disputa. Assinale-se, contudo, haver depósito de pedido de registro de marca perante o INPI, o qual está pendente de análise de mérito. A data de depósito é posterior ao registro do domínio em disputa.

É ela detentora do registro de número 909396485 para a marca "CENTER FEIJÓ", Classe 35 – assessoria em gestão de negócios, dentre outras, registro este concedido em 24/10/2017, tendo ocorrido o depósito em 19/05/2015. No entanto, este Especialista entende que a marca, como registrada, difere do nome de domínio em questão especialmente devido à presença dos termos "POWER" e "REGENTE" no nome de domínio, palavras fortes, e, portanto, gerando diferencial em relação à marca.

Da mesma forma, o sinal distintivo não faz parte do nome empresarial da Reclamante.

Não foi informado ou provado nos autos se a Reclamante se utiliza do elemento distintivo do nome de domínio ora em disputa como título de estabelecimento ou nome de fantasia formalmente registrado em Contrato Social. Contudo, pelas fotos carreadas aos autos, demonstra a Reclamante utilizar-se dele por completo como título do estabelecimento comercial de sua propriedade, estando ele apostado de maneira visível e ostensiva tanto em sua área externa, quanto nas comunicações visuais internas (docs. – fotos de fachada e totens, datadas de fevereiro de 2018).

Diferentemente do informado na Reclamação, a documentação fornecida pela própria Reclamante nos indica que o empreendimento fora inaugurado em dezembro de 2016, e não em julho de 2012 (vide doc. Matéria do *site* Viva Tatuapé). Todavia, tal inconsistência se mostra irrelevante ao presente caso, na medida em que, em qualquer dos casos, a sua utilização do termo “Power Center Regente Feijó” se iniciou anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa (25/06/2018).

Por fim, cumpre registrar que, apesar de este Especialista não ter logrado êxito na detecção de uso efetivo do nome de domínio <associacaopcregentefeijo.com.br>, este é similar ao nome de domínio em ataque, e se encontra registrado em nome da Reclamante desde 03/08/2017, portanto anteriormente ao registro do seu similar em disputa.

Diante do que se expôs e do que foi trazido aos autos, - não contestado pelo Reclamado quando a ele oportunizado -, resta claro que a Reclamante faz uso comercial, sério e contínuo da expressão em destaque como título do seu estabelecimento, um centro comercial de grande porte, ocupado por importantes lojas, e localizado em via de grande circulação na Cidade de São Paulo, e que esse uso encontra guarida e proteção na legislação vigente sobre a matéria.

Desta forma, este Especialista entende estarem presentes os requisitos dos artigos 3o, alínea (c) do Regulamento SACI-Adm, e 2.1, alínea (c), do Regulamento CASD-ND – reprodução de título de estabelecimento e de nome de domínio anteriormente registrado – os quais também servem a comprovar legítimo interesse da Reclamante (art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND) a embasar a presente Reclamação e a intenção de ter para si a titularidade do domínio <powercenterregentefeijo.com.br>, hoje de propriedade do Reclamado.

Cumpre analisar, simultaneamente, a conduta do Reclamado quando do registro do nome de domínio <powercenterregentefeijo.com.br>, sua motivação, uso e destinação.

Como é cediço neste Centro, os Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND determinam que além do legítimo interesse do eventual Reclamante, deve estar presente o requisito da má-fé do Reclamado quando do registro ou do uso, para que sejam aplicáveis as sanções previstas naqueles Estatutos.

A Reclamante alega e comprova que o Reclamado era seu empregado, e que durante a vigência deste contrato foi efetuado por ele o registro do nome de domínio objeto deste conflito, obtendo a sua titularidade.

Tal conduta *per se* não geraria maiores consequências, não estaria necessariamente evitada de mácula pelo simples fato da relação contratual existente.

Contudo, as atitudes e omissões do Reclamado em relação ao nome de domínio e à Reclamante, perpetradas posteriormente ao registro deste, tornam questionável o seu real e legítimo interesse.

O Reclamado registrou o nome de domínio em termos IDÊNTICOS àquele que batiza o empreendimento imobiliário onde exercia sua atividade profissional, pertencente ao seu empregador, sem motivo aparente, e principalmente, sem obter deste anuência prévia, nem dar a este ciência imediata do seu ato - conduta esperada, caso quisesse ele defender os interesses do empregador.

Tal registro foi obtido dias após a sua admissão nos quadros da Reclamante, o que comprova pleno conhecimento dos termos registrados, e torna mais gravosa a sua obtenção.

Este ato, por si só, já seria passível de repressão, na medida em que colide frontalmente com os direitos do empregador (titularidade do título de estabelecimento) e viola a sua lealdade (dever legal e contratual na relação de emprego).

Tendo sido desligado da Reclamante, restou este silente, vindo ela somente a tomar conhecimento da existência do registro meses após o encerramento do vínculo.

Instado formalmente a transferir à Reclamante a titularidade do registro do nome de domínio em seu poder, o Reclamado, em tom desafiador e acintoso, se portava como bem quisesse, ora ignorando, ora ameaçando não praticar a transferência (docs. – trocas de e-mails entre as Partes).

Tal postura configura nítido abuso de direito, na medida em que o Reclamado se utiliza da titularidade do seu bem não para dele fazer o uso lícito, aplicá-lo ao fim a que se destina, mas sim, de obter vantagem, desafiar, ameaçar terceiros. Conduta esta agravada pela existência de relação contratual empregatícia anterior entre as Partes.

Apesar de atualmente não haver conteúdo ou página em operação para o nome de domínio disputado, e assumindo como verdadeiras as alegações da Reclamante pois não contestadas pelo Reclamado, o abuso de direito deste resta ainda mais caracterizado ao

tomarmos conhecimento do conteúdo da página segundo informado na notificação extrajudicial juntada aos autos.

Em nítida afronta à sua antiga empregadora, o Reclamado simplesmente apôs as marcas de concorrentes diretos dos locatários desta no *site* hospedado pelo nome de domínio ora disputado.

Locatário	Concorrente
DECATHLON	CENTAURO
LEROY MERLIN	TELHANORTE
PÃO DE AÇÚCAR	CARREFOUR

Por fim, em e-mail datado de 24 de setembro de 2019, informou o Reclamado haver decidido que iria ficar com o nome de domínio para ele, não tendo dúvidas quanto ao seu ato.

Ato contínuo, decidiu a Reclamante pôr fim à negociação amigável e trazer o caso à apreciação deste Centro para finalmente ver decidida e encerrada a questão.

O Reclamado, por sua vez, instado em duas ocasiões a se manifestar sobre o procedimento, tendo sido dadas a ele todas as oportunidades legais e contratuais que ele próprio assumiu quando do registro do nome de domínio ora guerreado, e tendo tido pleno conhecimento da situação, optou por manter o silêncio.

Apesar de essa omissão em responder o presente procedimento ser uma irretocável forma de exercício do seu direito, o contexto dos autos demonstra um certo descuido, senão um desdém, em relação à proteção de seu bem.

Enquanto a Reclamante toma o cuidado de defender o seu negócio, demonstra claramente seu legítimo interesse, e comprova ter tomado todas as medidas para resolver a questão de forma amigável, a conduta/omissão do Reclamado se mostra repreensível, na medida em que este abusa dos direitos adquiridos pelo registro, fazendo uso do nome de domínio para manipular a situação e prejudicar a operação da sua antiga empregadora.

O parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em análise esclarece que o nome de domínio não pode desrespeitar a legislação em vigor, os direitos de terceiro ou induzir terceiros a erro:

Parágrafo único – Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos

7

CSD

CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

abpi

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Nesse sentido expõe a doutrina especializada:

A mera disponibilidade (ausência de registro prévio) não é condição suficiente para a validade do registro de um nome de domínio. É necessário que a escolha recaia sobre um nome que não viole nem desrespeite a legislação em vigor, não induza terceiros a erro, nem viole direitos alheios, como determina o parágrafo único do art. 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br)” (A proteção das marcas no Brasil, p. 254. In: Tratado de Direito Comercial, v. 6. Coord. Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015).

No entender deste Especialista, o Reclamado viola a regra do artigo 1o. da Resolução no. 2008/08 do Comitê Gestor de Internet brasileiro (“CGI.br”), bem como a Cláusula 4a. e respectivos incisos do Contrato de Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, celebrado com o NIC.br quando do registro de seu nome de domínio. O nome de domínio no *status quo* presente viola direitos de terceiros (a Reclamante).

O abuso do direito, cujo princípio foi consagrado no artigo 187 do Código Civil, é coibido no sistema jurídico brasileiro:

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Importante ainda ressaltar que o princípio do *First Come, First Served* não pode ser entendido de forma absoluta, pois isso pode representar a violação de lédimos direitos constitucionalmente garantidos, principalmente tendo em vista o crescimento do comércio eletrônico.

Diante disso, é possível a constatação de que o princípio do *First Come, First Served* merece temperamento, principalmente quando o registro violar a legislação vigente ou puder causar confusão aos consumidores ou danos a terceiros, concorrentes ou não.

Assim, ao sabidamente praticar ato de registro que viola direito de terceiro, e que cuja expressão distintiva reproduz de forma fiel título de estabelecimento anterior e imita nome de domínio também anterior, entende este Especialista que o Reclamado fere a

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

Resolução 2008/08, em seu artigo 1o., bem como transgride o acordo contido no Contrato de Registro de Nome de Domínio, em sua Cláusula 4a.

A má-fé se manifesta no fato de o Reclamado não poder alegar desconhecimento do título de estabelecimento anterior – pois lá exercia sua atividade profissional – e de jamais ter dado ciência do ato de registro àquele que sabidamente detinha direito melhor – a Reclamante. Mesmo instado a corrigir o erro praticado, insiste e ignora os apelos desta, abusando de seu direito e, portanto, não fazendo jus a ele.

Nesse sentido, é farta a Jurisprudência deste Centro na configuração da má-fé, mormente em casos de revelia e inércia, dos quais podemos citar:

ND20123; ND20133; ND20134; ND201763; ND201765; ND201821; ND201826.

Estão, portanto, demonstrados os atos condenáveis perpetrados pelo Reclamado, estando satisfeitas as condições previstas no art. 3º, parágrafo único, alíneas (a), (b) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2, alíneas (a), (b) e (c) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Diante do exposto, este Especialista conclui que o nome de domínio <powercenterregentefeijo.com.br> foi registrado em violação a título de estabelecimento e nome de domínio da Reclamante, e que o ato de registro foi praticado de má-fé pelo Reclamado, sendo de rigor a PROCEDÊNCIA da Reclamação, com a consequente transferência da titularidade do registro à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões e fundamentos acima expostos e de acordo com o artigo 1o., parágrafo 1o., do Regulamento SACI-Adm, e do artigo 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <powercenterregentefeijo.com.br> seja transferido à Reclamante.

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, 04 de fevereiro de 2020.

LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA
Especialista