

**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)**

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA vs. S [REDACTED] L [REDACTED] ME

PROCEDIMENTO ND202011

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Partes

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 01.166.372/0001-55, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 940, 3º e 4º andares e conjunto 181-A no 18º andar, Vila Cordeiro, CEP 04583-110, representada por Filipe Fonteles Cabral, OAB/RJ nº 108.901 e Fernanda Salomão Mascarenhas, OAB/RJ nº 149.741, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**LG**” ou “**Reclamante**”); e

S [REDACTED] L [REDACTED] ME, empresário individual, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 013.228.483/0001-28, domiciliado na [REDACTED], sem representação nos presentes autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“**Sebastião**” ou “**Reclamado**”).

2. Nome de Domínio

O nome de domínio objeto do pedido é <lgassistencia.com.br>, registrado pelo Reclamado em 16.05.2011 no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (“NIC.br”).

3. Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamante apresentou Reclamação, requerendo que lhe fosse transferido o nome de domínio acima discriminado, registrado pelo Reclamado. Em 18.03.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou à Reclamante o recebimento de sua Reclamação, bem como o início formal do prazo para análise dos requisitos formais.

Ainda em 18.03.2020 e em conformidade com o § 7.2 de seu Regulamento, a CASD-ND, solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do nome de domínio em questão.

Ainda no mesmo dia, o NIC.br respondeu à CASD-ND (i) fornecendo os dados cadastrais do nome de domínio <lgassistencia.com.br>, que confirmaram seu registro em nome do Reclamado; e (ii) confirmando a aplicação do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativos a Nome de Domínio sob “.br” (SACI-Adm) e o bloqueio de transferência do domínio a terceiros.

Em 23.03.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou a Reclamante para a correção de irregularidades formais que identificara na Reclamação, nos termos do § 6.2 do Regulamento da CASD-ND. Em 23.03.2020 a Reclamante apresentou cópia de sua Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP e, no dia seguinte, a Secretaria Executiva da CASD-ND respondeu que daria início ao procedimento e que caberá ao Especialista a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 24.03.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou ambas as partes do início do procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado a apresentar sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que a ausência de Resposta ou a inobservância dos requisitos do § 8.2 do Regulamento da CASD-ND autorizava a decretação da revelia, nos termos dos §§ 8.4 a 8.8 do mesmo regramento.

O prazo para apresentação de defesa transcorreu *in albis*. Em 09.04.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou ao NIC.br e intimou as partes sobre o decurso do prazo, comunicando que seria nomeado Painel Administrativo para continuidade do procedimento. A intimação dirigida ao Reclamado conteve, ainda, quatro pontos explicativos sobre as consequências de sua revelia.

Em 09.04.2020, A Secretaria Executiva da CASD-ND recebeu mensagem do advogado Daniel F. Guimarães, informando que não haveria resistência à pretensão e questionando quais as ferramentas para encerrar o litígio. A Secretaria Executiva da CASD-ND respondeu ao advogado, na mesma data, que ele ainda não estava cadastrado para receber as intimações e que o procedimento poderia ser acessado por meio do *acesso* enviado inicialmente ao Reclamado.

Em 14.04.2020, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva da CASD-ND que o domínio não seria congelado/suspensão, pois o Reclamado havia se manifestado por e-mail, tomando ciência do procedimento. Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou as partes acerca da comunicação do NIC.br e de que o domínio não seria congelado, nos termos dos §§ 8.6 a 8.8 de seu Regulamento.

Ainda em 14.04.2020, o Reclamado remeteu defesa intempestiva à Secretaria Executiva da CASD-ND, por correio eletrônico, através do e-mail cadastrado no NIC.br e nesta CASD-ND. O fato e o texto da defesa foram objeto de intimação remetida às partes pela Secretaria Executiva da CASD-ND, na mesma data.

Em 16.04.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou as partes de que, de acordo com o § 9.1 do Regulamento da CASD-ND, o Painel de Especialistas para análise e decisão da demanda havia sido nomeado, sendo formado apenas pela Especialista que profere esta presente decisão de mérito. A intimação foi acompanhada da devida Declaração de Imparcialidade e Independência apresentada por esta Especialista à CASD-ND.

Decorrido *in albis* o prazo previsto no § 9.4 do Regulamento da CASD-ND para arguição de impedimento ou suspeição, os autos deste procedimento foram encaminhados em 27.04.2020 a esta Especialista, para análise e julgamento.

É o relatório.

4. Alegações das Partes

4.1. Reclamante

A Reclamante alegou, em resumo, que:

- (i) é a subsidiária brasileira do conglomerado sul-coreano LG Corporation (“LG”), atuante no setor de eletroeletrônicos, sendo a responsável pelas operações dele no Brasil;
- (ii) além de comercializar, também disponibiliza serviços de suporte e assistência técnica aos produtos LG no Brasil, tanto por centrais de serviço próprias como por rede de assistências técnicas autorizadas;
- (iii) suas marcas contendo o signo “LG” estão devidamente registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e tal signo também seria objeto de proteção por ser parte distintiva de seu nome empresarial, adotado em 1996;
- (iv) há identidade entre o nome comercial da Reclamante e suas marcas, de um lado, e o nome de domínio <lgassistencia.com.br> registrado pelo Reclamado, de outro;
- (v) considerando que os registros de marca e nome comercial da Reclamante seriam anteriores ao registro do domínio pelo Reclamado, está-se diante da hipótese prevista no § 2.1(a)(c) do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º, incisos “a” e “c” do Regulamento do SACI-Adm;
- (vi) o Reclamado tem usado o nome de domínio <lgassistencia.com.br> para oferecer os mesmos serviços de assistência técnica a produtos LG que são oferecidos pela Reclamante para eletroeletrônicos, eletrodomésticos e produtos de informática;
- (vii) o Reclamado não é titular, nem tem pedidos de registro pendentes de decisão para a marca “LG”, não possuindo interesse legítimo no nome de domínio <lgassistencia.com.br>;
- (viii) o nome de domínio em questão foi registrado pelo Reclamado com intuito de induzir usuários a erro quanto à origem da página, atraindo-os para seu *website* e aumentando o tráfego de visitas a sua página, que inclusive promove serviços de assistência técnica para produtos de outros fabricantes;

- (ix) a prestação de serviços de assistência técnica a produtos da marca “LG” não permite seu uso não autorizado pela Reclamante, conforme decidido em precedentes da CASD-ND; e
- (x) os fatos narrados nos itens (vi) a (ix) demonstram que o Reclamado utiliza o domínio <lgassistencia.com.br> de má-fé, preenchendo-se a assim o requisito do § 2.2(d) do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º, parágrafo único, inciso “d”, do Regulamento do SACI-Adm.

4.2. Reclamado

Em sua primeira manifestação, em 09.04.2020, o Reclamado alegou, por meio de advogado que não apresentou poderes de representação, não haver motivos para litígio, nem resistência ao pedido de transferência. Na segunda manifestação, defesa intempestiva apresentada em 14.04.2020 por seu próprio endereço de e-mail, o Reclamado alegou, em resumo, que:

- (i) é uma pequena assistência técnica, que tem apenas o Reclamado como técnico e sua esposa como atendente, sem empresa física (*rectius*: loja), nem filiais, fazendo dessa atividade a principal fonte de renda de sua família;
- (ii) especializou-se em conserto de lavadoras-secadoras LG após trabalhar por dois anos em uma assistência autorizada da marca em São Paulo;
- (iii) trabalha apenas com máquinas que já não estão cobertas pela garantia da fabricante, nunca se denominou com assistência técnica autorizada e deixa isso bem claro a seus clientes;
- (iv) presta serviço que julga ser de ótima qualidade e não tem nenhuma reclamação em órgãos de defesa do consumidor;
- (v) isenta-se de qualquer reclamação no *site* ReclameAqui, pois elas não são referentes a seus serviços, já que atende apenas lavadoras-secadoras e em São Paulo, ao passo que as reclamações tratam de casos em outras localidades e outros tipos de produtos;
- (vi) tomará as providências para desvincular seu nome das reclamações feitas no *site* ReclameAqui;

- (vii) registrou o nome de domínio <lgassistencia.com.br> para obter um *site* para captação do serviço pela internet, apenas porque se especializou no conserto de lavadoras-secadoras da Reclamante e tem enorme prazer em trabalhar com esse produto, não obtendo vantagens indevidas nem se prevalecendo do signo “LG”; e
- (viii) acredita que desde que registrou o nome de domínio trabalhou e honrou o nome da Reclamante, sem nunca a difamar por meio de seus atendimentos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Questões formais

1.1. Regularidade da documentação para instauração

Inicialmente, observo que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no art. 2º do Regulamento do SACI-Adm e no § 4.4 do Regulamento CASD-ND, possibilitando a análise e decisão de mérito.

1.2. Da Legitimidade da Reclamante

Observa-se, em primeiro lugar, que a despeito da Reclamante não ter trazido documentação comprobatória, é notório que se trata de subsidiária brasileira do conglomerado sul-coreano LG Corporation (“LG”) e responsável pelas operações dele no Brasil, como alegado em sua Reclamação. Além de serem parte do mesmo grupo econômico, cuja marca possui certo reconhecimento em território nacional, a sua legitimidade não foi questionada pela Reclamada em nenhuma das oportunidades em que se manifestou nos autos desta Reclamação.

Há precedentes desse Centro de Solução de Disputas quanto à legitimidade ativa da subsidiária parte do mesmo grupo econômico, como se observa nos Procedimentos ND201736, YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA vs. FERNANDO SADULA e ND201840, BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA., O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA. e INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS E BELEZA LTDA. vc. RICARDO CÉSAR BRAGA.

A jurisprudência das Cortes também tem admitido, reiteradamente, a legitimidade da subsidiária brasileira para responder por atos ou obrigações da matriz estrangeira. É o que se pode observar, por exemplo, da legitimidade atribuída a Yahoo! Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.021.987, no qual se entendeu que o uso da “logomarca” no Brasil, com seus benefícios, era vínculo suficiente para estabelecer a legitimidade da subsidiária brasileira para responder processual e civilmente por obrigação de fazer da matriz norte-americana¹. Ou, ainda, da legitimidade atribuída à Sony do Brasil para responder a ação que deveria se dirigir à subsidiária norte-americana, pelos mesmos motivos, no julgamento da apelação nº 0019907-37.2011.8.19.0206 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.² São inúmeros os precedentes judiciais nesse sentido.

Ubi eadem ratio ibi eadem ius. Se o pertencimento ao mesmo grupo econômico, a relação entre matriz e filial e o uso comum da marca tornam a subsidiária nacional parte legítima para ocupar o polo passivo de pretensões dirigidas contra a matriz estrangeira, defendendo seus direitos e interesses, pelo mesmo motivo deve-se admitir a legitimidade da subsidiária brasileira para ocupar o polo ativo de pretensões que visam defender interesses e direitos que, estritamente, pertenceriam à matriz estrangeira. A construção da norma sobre legitimidade pela jurisprudência é uma via de mão dupla. Afinal, o fundamento do instituto da legitimidade é garantir à pessoa correta o exercício do contraditório e da ampla defesa – se essa garantia é entendida como preservada quando se está no polo passivo, não há motivo para sustentar o contrário quando se trata do polo ativo.

Neste caso concreto, é notório e incontroverso que a Reclamante faz parte do mesmo grupo econômico e é a subsidiária brasileira da LG Corporation, companhia sul-coreana titular dos registros de marca nos nºs 910338841, 818502967, 901060330, 901060615, 910449333, 821026836 e 830978062 junto ao INPI. Ademais, como prova o contrato social apresentado e os registros da Reclamante na Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela utiliza nome comercial composto pelo signo “LG”, tem duas empresas do mesmo grupo econômico como suas sócias quotistas e é administrada por executivos sul-coreanos expatriados para o Brasil. Estão presentes, portanto, os elementos considerados pela jurisprudência como suficientes para caracterizar a legitimidade da subsidiária nacional para defender direitos e interesses da matriz no Brasil.

Além de ser a subsidiária brasileira da empresa titular dos registros de marca no Brasil, a Reclamante também possui o nome empresarial LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.,

¹ E. Superior Tribunal de Justiça, C. 4ª Turma, REsp 1.021.987, j. 07.10.2008, Rel. Min. Fernando Gonçalves.

² E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, C. 9ª Câmara Cível, Ap. 0019907-37.2011.8.19.0206, j. 13.11.2012, Rel. Des. Odete Knaack de Souza.

também reproduzido no nome de domínio sob análise, e que igualmente fundamenta sua legitimidade ativa para a Reclamação.

1.3. Consideração sobre todas as manifestações e documentos

O prazo para apresentação de defesa transcorreu *in albis*, caracterizando-se a revelia. Não obstante, o § 8.4 do Regulamento da CASD-ND determina que, mesmo em caso de revelia, o Especialista deve apreciar o mérito com base nos fatos e provas apresentados. Por isso, aprecio as alegações das manifestações apresentadas em 09.04.2020 e em 14.04.2020, bem como seus anexos, não obstante a intempestividade.

A manifestação apresentada em 09.04.2020 afirma que não haveria resistência à pretensão da LG, sugerindo que a transferência seria feita espontaneamente, se fossem enviadas instruções sobre como proceder. Em tese, tal manifestação caracterizaria o reconhecimento da procedência do pedido. Há dois motivos, no entanto, para que assim não seja.

Primeiro, porque embora a manifestação tenha sido feita em nome de Sebastião, foi apresentada por advogado que não exibiu procuração, descumprindo-se a norma do § 8.2(c) do Regulamento da CASD-ND. Seria temerário impor ao Reclamado a consequência do reconhecimento da procedência do pedido, deixando de lado a análise de outras questões, quando há incerteza quanto à existência do mandato.

Segundo, porque apesar de aquela manifestação de 09.04.2020 afirmar que não haveria resistência à pretensão, o próprio Sebastião manifestou-se em 14.04.2020 apresentando argumentos de defesa. Isso sugere que, ao contrário do afirmado pelo advogado que não apresentou procuração, o Reclamado tinha a vontade jurídica de se defender.

Por esses motivos, afasto o reconhecimento da procedência do pedido e considero a defesa intempestiva apresentada em 14.04.2020, bem como seu anexo, na análise do mérito.

1.4. Desnecessidade de audiência

O § 10.3 do Regulamento CASD-ND dispõe que não haverá audiência, salvo se o Especialista entender que sua realização é estritamente necessária para a decisão do conflito. Não vejo essa necessidade. As partes não manifestaram desejo de

autocomposição, o que poderiam realizar mesmo sem necessidade de intermediação da CASD-ND, se desejassem – devendo-se considerar, ainda o afastamento da manifestação apresentada em 09.04.2020 por advogado sem procuração. Ademais, as alegações e provas apresentadas já são suficientes para a solução do mérito.

2. Mérito

2.1. Fatos incontroversos

Antes de discutir quem tem razão dentre as partes, destaco que os fatos sustentados por uma parte e confirmados pela outra dispensam a apresentação de provas e devem ser considerados verdadeiros na análise e no julgamento do caso. São eles, que:

- (i) LG fabrica e comercializa máquinas lavadoras-secadoras sob a marca “LG”;
- (ii) Sebastião presta assistência técnica para lavadoras-secadoras fabricadas e comercializadas pela LG;
- (iii) Sebastião registrou o nome de domínio <lgassistencia.com.br>, fazendo alusão a assistência técnica para produto LG; e
- (iv) Sebastião utiliza o nome de domínio <lgassistencia.com.br> para captação de clientes para seu serviço de assistência técnica de lavadoras-secadoras.

2.2. O nome de domínio é suficientemente semelhante a marcas registradas da Reclamante

A Reclamante provou por meio de documentos que sua controladora sul-coreana é titular de diversas marcas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial que contêm o signo “LG”:

Processo	Classe de Nice (10)	Data do pedido	Data da concessão
818502967	09	31.05.1995	05.11.2002
901060330	07	21.07.2008	23.08.2016

Processo	Classe de Nice (10)	Data do pedido	Data da concessão
901060615	11	21.07.2008	31.07.2012
830978062	37	02.06.2011	21.10.2014
910448841	09	22.12.2015	23.01.2018
910449333	09	22.12.2015	23.01.2018

Ademais, o registro 818502924 para a marca mista “LG” foi reconhecido como de alto renome pelo INPI Brasileiro, além da marca “LG” ser notoriamente conhecida em seu segmento de atuação, nos termos dos arts. 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.276/1996).

Conforme as informações prestadas pelo NIC.br em 18.03.2020, o nome de domínio <lgassistencia.com.br> foi registrado em 16.05.2011, quando a controladora da Reclamante já tinha três pedidos de registro de marcas com o signo “LG” protocolados, sendo um deles já deferido.

A Reclamante também fez prova documental de que tem, dentre suas atividades, a prestação do serviço de assistência técnica para seus produtos, conforme se observa da Cláusula 1ª, §2º, alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “h”, “i” e “j” da versão atual de seu contrato social – fato, ademais, que é notório.

O Reclamado confirmou em sua defesa de 14.04.2020 que presta serviços de assistência técnica a produtos LG, ainda que somente para máquinas lavadoras-secadoras. Há, portanto, prestação de serviço idêntico, com invocação do mesmo signo distintivo, por meio do nome de domínio em disputa.

A defesa do Reclamado confirma, ainda, que o nome de domínio foi escolhido para fazer remissão a esses dois elementos: “LG”, por ser a marca das máquinas em cujo reparo Sebastião teria se especializado, e “assistência”, por ser o serviço por ele prestado por meio do *website* acessível naquele domínio.

Nesse contexto, é certo que, na data de seu registro, o nome de domínio <lgassistencia.com.br> já era suficientemente similar a três marcas depositadas e uma já registrada pela controladora da Reclamante junto ao INPI brasileiro – até mesmo por contê-las.

2.3. A semelhança é suficiente para haver possibilidade de confusão

O simples fato de o nome de domínio ser formado pela junção da marca da Reclamante com uma atividade que ela presta é suficiente para que, ao menos em um primeiro momento, o consumidor imagine que está acessando uma página oficial ou autorizada pela Reclamante.

É natural e razoável que uma pessoa que busque assistência técnica na Internet para máquinas de lavar e secar da LG procure pelos termos “LG” e “assistência”. Se esses termos forem unidos em um nome de domínio, formarão exatamente aquele que é objeto desta disputa.

Há ainda a possibilidade de se obter como um dos resultados o nome de domínio <lgassistencia.com.br> ao buscar pelos termos “LG” e “assistência” em mecanismos de busca, dependendo do algoritmo empregado por cada sistema. Mais uma vez, o consumidor da Reclamante pode ser direcionado à página do Reclamado.

É possível que, como alegou em sua defesa, o Reclamado informe a cada um de seus consumidores que não é uma assistência técnica autorizada da LG – embora não haja prova desse esclarecimento nos autos. Mas ainda que isso ocorra, o esclarecimento não impediria a ocorrência de confusão, apenas desfaria uma confusão que já estaria criada e que levou o consumidor a procurar aquela empresa para a prestação do serviço de assistência técnica.

Afinal, o consumidor chegaria ao Reclamado em razão da confusão criada pelo uso da marca registrada da controladora da Reclamante no nome de domínio em disputa. Se permaneceria com ele ou procuraria a autorizada após o esclarecimento é uma questão posterior à ocorrência da confusão.

O uso indevido do sinal “LG” como elemento distintivo do nome de domínio acaba por colocar o Reclamado em uma indevida vantagem competitiva face a outras empresas que também prestam serviço de assistência técnica sem usar o sinal “LG” como parte de sua marca ou nome de domínio.

Outra possibilidade decorre do fato de que nomes de domínio não têm utilidade limitada ao acesso a página, servindo também para outros protocolos, como envio e

recebimento de e-mails. Uma mensagem eletrônica de um endereço que contivesse o <sufixo>@lgassistencia.com.br teria toda a aparência de proceder da Reclamante.

2.4. Houve intenção de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o sítio do Reclamado

É fato incontroverso, confirmado pela defesa, que o Reclamado utiliza o nome de domínio <lgassistencia.com.br> para atrair clientes para seu serviço de assistência técnica para lavadoras-secadoras da marca LG. Não há problema algum no ato em si de atrair clientes. Trata-se de atividade própria e natural das empresas em um sistema de livre iniciativa. O problema é fazer isso com o uso de marca de outrem, em situação que pode gerar confusão e em mercado no qual disputam clientela.

O Reclamado não provou que preste assistência técnica apenas e tão somente a máquinas cujo prazo de garantia já tenha se expirado. Mas ainda que tal afirmação seja verdadeira, poderá haver desvio de clientela referente àqueles consumidores que, proprietários de máquinas cujo prazo de garantia já se expirou, estejam buscando em primeiro lugar uma assistência autorizada da Reclamante LG. Afinal, a assistência autorizada atende também máquinas fora da garantia.

É certo que, no contexto fático apresentado, não se pode negar que o uso do sinal distintivo “LG” no nome de domínio em disputa teve a intenção de atingir usuários da Internet que buscassem a assistência técnica da marca, aproveitando-se da confusão, ainda que o fato de não se tratar de uma assistência autorizada venha a ser esclarecido depois. Quando do eventual esclarecimento, o cliente em disputa entre as partes já foi atraído, tratando-se apenas de evitar que vá embora.

3. Direito aplicável à espécie

Por força da Portaria Interministerial MC/MCT nº 147/1995 e do Decreto nº 4.829/2003, o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) tem competência para traçar normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil. O registrante de um nome de domínio – neste caso, o Reclamado – tem dever de observar tais normas quando submete um pedido de registro.

A Resolução CGI.br nº 8/2008 – já vigente em 16.11.2011, quando do registro do nome de domínio discutido neste procedimento – dispõe expressamente, em seu art. 1º, parágrafo único, que o nome de domínio não pode **desrespeitar a legislação em vigor**,

induzir terceiros em erro ou **violar o direito de terceiros**. Essa determinação não foi observada no caso concreto.

A indução de terceiros em erro já foi abordada e demonstrada nas seções anteriores. Utilizando signo distintivo da Reclamante, associado a uma das atividades exercidas pela Reclamante, para captação de clientes no mesmo mercado, o Reclamado induz usuários da Internet a chegar a seu sítio quando procuram pela Reclamante, não sendo relevante que a confusão seja eventualmente desfeita *a posteriori*.

Note-se, ainda, que o art. 3º, parágrafo único, alínea “d”, do Regulamento do SACI-Adm, e mesma alínea do parágrafo 2.2 do Regulamento CASD-ND, permite que se infira a ocorrência de má-fé, para fins de solução de disputas sobre nomes de domínio, quando há intenção de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando situação de provável confusão. Entendo, pelos motivos já expostos, que tal circunstância está presente no caso concreto.

Ademais, embora em princípio a proteção conferida pelo direito marcário não implique em impossibilidade automática de uso de nome de domínio semelhante por terceiro, os tribunais estatais têm entendido que essa convivência só é juridicamente admissível quando não houver possibilidade de confusão ou desvio de clientela. Do contrário, o registro viola disposições legais do direito da propriedade industrial.

Vejam-se alguns precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que exemplificam como o direito aplicável à disputa sob análise tem sido interpretado pelo Poder Judiciário:

“Os precedentes desta Corte indicam que, no embate entre marcas e nomes de domínio, deve-se observar se o pretendente apresenta algum diferencial para registrar aquele endereço da internet específico, atentando-se para as razões objetivas ou razoáveis que justificaram o interesse na sua aquisição. Vale dizer, deve-se considerar se o nome de domínio coincide com elementos identificadores do adquirente, notadamente sua marca, objeto social ou nome fantasia. (...)

No caso concreto, o nome de domínio utilizado pela agravada, www.bateriasmoura.com, coincide exatamente com a marca de cujo registro é titular a agravante. Não há dúvida de que **essa coincidência pode induzir terceiros a erro quanto ao titular do estabelecimento virtual**, pois é muito provável que um consumidor interessado em acessar o sítio da agravante na internet tentará fazê-lo digitando esses caracteres. No entanto, ao acessar o site e clicar em qualquer link, o usuário é automaticamente direcionado à página do

estabelecimento da agravada, www.bateriasgarcia.com.br, que oferece aos consumidores, além de produtos produzidos pela agravante, baterias de marcas diversas. Considerando tratar-se de site destinado ao comércio de **produtos similares e destinados ao mesmo público-alvo** daquele oferecido pela agravante, tal conduta revela **evidente intuito de desvio de clientela** e, em última análise, configura concorrência desleal (Lei no 9.279/96, arts. 195, III, e 209). (...) Aparentemente, o nome de domínio utilizado pela agravada desrespeita a legislação em vigor (Lei nº 9.279/96, arts. 195, III, e 209), induz terceiros a erro em especial, os consumidores - e viola direitos da agravante, esbarrando em três dos óbices ao registro de nome de domínio mencionados no art. 1º da Resolução no 008/2008 do CGI.br” (Tribunal de Justiça de São Paulo, AI 0119981-09.2012.8.26.0000, julgado em 18.09.2012, Relator Desembargador Pereira Calças, destaque nosso).

“Nome de domínio. Pretensão do Plaza Empreendimentos Ltda., o qual requereu ao INPI o registro das marcas Pátio Paulista, Pátio Vila Olímpia e Shopping Vila Olímpia, de obter, pela internet, endereço eletrônico a esses nomes identificadores de suas empresas, quando depara com obstáculo pelo fato de uma empresa de informática ter registrado, como seus, diversos endereços eletrônicos, entre os quais alguns coincidentes com os nomes citados. Observância das regras da Lei de Propriedade Industrial para privilegiar que o comércio eletrônico se desenvolva de acordo com as funções sociais da empresa produtiva [artigo 170, da CF], evitando, com a ordem de transferência, uma **modalidade de concorrência desleal na captação de usuários**. Sentença mantida. Não provimento” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Ap. 0127248-96.2007.8.26.0003, julgada em 18.09.2012, Relator Desembargador Ênio Zuliani, destaque nosso).

Conclui-se, portanto, que o registro efetuado pelo Reclamado violou as normas legais que regem a matéria, sendo cabível, como forma de remediar o ilícito, a transferência da titularidade do nome de domínio <lgassistencia.com.br> para a Reclamante, nos termos do art. 1º, § 1º, do Regulamento do SACI-Adm e do § 10.9 do Regulamento da CASD-ND.

4. Irrelevância técnica de outras questões, que não interferem no dever de não utilização do nome de domínio pelo Reclamado

As partes divergem sobre o fato de o serviço prestado pelo Reclamado ser bom ou ruim, gerando ou não reclamações dos consumidores. Não se trata, porém, de questão que

influencie no resultado deste procedimento administrativo. O uso de nome de domínio composto por marca de terceiro, com possibilidade de confusão e intuito de lucro é prática que deve ser tolhida, ainda que os serviços sejam bem prestados – o que não é necessário analisar. A má-prestação do serviço não é uma condição para que se impeça o uso do domínio.

Também não deve ser considerado o argumento de que o Reclamado tem uma pequena assistência técnica, na qual trabalha apenas com sua esposa. As normas aplicáveis à espécie não exigem que a confusão ou o eventual desvio de clientela se dê em favor de empresa de grandes proporções, mas apenas que tais ocorrências estejam presentes. Do contrário, grandes empresas não poderiam impedir que pequenas empresas utilizassem indevidamente suas marcas em nome de domínio, ainda que com intuito claro de geração de confusão e aproveitamento do signo alheio.

III. DISPOSITIVO

Pelos motivos acima expostos e de acordo com os parágrafos 2.1, 2.2, 4.1 e 4.2 do Regulamento da CASD-ND e com o art. 3º, alíneas “a” e “c” e parágrafo único, alínea “d”, do Regulamento do SACI-Adm, acolho a presente Reclamação e determino que o nome de domínio <lgassistencia.com.br> seja transferido à Reclamante.

Solicito à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às partes, a seus respectivos procuradores e ao NIC.br o inteiro teor desta Decisão de Mérito, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando, assim, este procedimento especial.

São Paulo, 01 de junho de 2020.



Flávia Benzatti Tremura Polli Rodrigues
Especialista