

**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)**

AZX EMPREENDIMENTOS LTDA X R [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED] A [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND202076

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

AZX EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 12.505.390/0001-30, com sede localizada à Rua Marechal Deodoro 869, 19º andar, conj. 1901, sala 2, Curitiba, Paraná, Brasil. Representada por seus advogados [REDACTED], com escritório profissional localizado em [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial a “**Reclamante**”.

R [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED] A [REDACTED], inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia, com endereço eletrônico cadastrado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial o “**Reclamado**”.

2. Do Nome de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <shoppingplazacamposgerais.com.br> e <plazacamposgerais.com.br> (“**Nomes de Domínio**”).

Os Nomes de Domínio <shoppingplazacamposgerais.com.br> e <plazacamposgerais.com.br>, foram registrados em 21/09/2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 14 de dezembro de 2020, 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 14 de dezembro de 2020, 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 dos nomes de domínio <shoppingplazacamposgerais.com.br> e <plazacamposgerais.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Ainda em 14 de dezembro de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva, repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio <shoppingplazacamposgerais.com.br> e <plazacamposgerais.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio estão impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa, tendo em vista que foram registrados em 21/09/2020.

Em 18 de dezembro de 2020, 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.

Já em 11 de janeiro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Também em 11 de janeiro de 2021, 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 27 de janeiro de 2021, 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 as inúmeras tentativas de contato com o Reclamado que restaram infrutíferas. Diante disso, nos termos do Regulamento SACI-Adm, foram congelados os nomes de domínios em disputa.

Em 04 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Por fim, em 10 de fevereiro de 2021, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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 apresentou as seguintes razões de fato e de direito.

Aduz que integra grupo empresarial de abrangência nacional, que atua na construção, incorporação e gestão de shopping centers, além de outros empreendimentos imobiliários de grande porte.

Atualmente é a responsável pela construção e futura gestão do **Shopping Plaza Campos Gerais**, que será localizado no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná. O referido empreendimento foi anunciado em setembro de 2018, obtendo grande repercussão e destaque junto aos meios de comunicação e à comunidade local.

A Reclamante informou que em meados de outubro de 2020, tentou realizar o registro dos nomes de domínio <shoppingplazacamposgerais.com.br> e <plazacamposgerais.com.br> junto ao NIC.br, quando descobriu que eles já haviam sido registrados pelo Reclamado em 21 de setembro de 2020.

Alega, na sequência, que os Nomes de Domínio em disputa reproduzem elementos nominativos fulcrais de seu novo empreendimento, o Shopping Plaza Campos Gerais, sendo o Reclamado terceiro completamente estranho ao empreendimento em questão.

A Reclamante reforça suas alegações afirmando que, em pesquisa realizada junto ao mecanismo de busca do Google, o Reclamado não possui qualquer relação com o empreendimento comercial de nome similar à marca SHOPPING PLAZA CAMPOS GERAIS e que os Nomes de Domínio em disputa, não estão sendo utilizados pelo titular, uma vez que conduzem a sítios eletrônicos sem conteúdo.

Afirma que assim estaria caracterizada a má-fé do Reclamado, cuja intenção em registrar os Nomes de Domínio em disputa seria a de prejudicar a Reclamante, impedindo-a de utilizá-los na comunicação com o público alvo de seu empreendimento.

Demonstrou que possui registrada no INPI, desde 28/05/2018, na classe de administração comercial de shopping center – classe 35, a marca nominativa SHOPPING CAMPOS GERAIS e que, em 15/10/2020, realizou o depósito no referido Instituto das marcas nominativas PLAZA CAMPOS GERAIS e SHOPPING PLAZA CAMPOS GERAIS, também para assinalar serviços de administração comercial de shopping center.

Em razão disso, a Reclamante aduz que os Nomes de Domínio <shoppingplazacamposgerais.com.br> e <plazacamposgerais.com.br> de titularidade do Reclamado, são idênticos ou similares às marcas SHOPPING CAMPOS GERAIS, PLAZA CAMPOS GERAIS e SHOPPING PLAZA CAMPOS GERAIS, fato esse, que se amolda aos termos do art. 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm e do art. 2.1 alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND.

Tal fato, na visão da Reclamante, prejudica sua publicização, uma vez que impede a criação de um sítio eletrônico voltado para a divulgação de informações referentes ao empreendimento Shopping Plaza Campos Gerais.

Diante disso, concluiu a Reclamante que a manutenção da titularidade dos Nomes de Domínio em disputa na pessoa do Reclamado é prejudicial à divulgação de seu empreendimento, bem como, teme que possam, na eventualidade de uma má utilização deles pelo Reclamado, gerar confusão ou até mesmo fraude em face do público alvo de seu empreendimento.

Alegou também, que existem indícios de má-fé na conduta do Reclamado, que após obter a titularidade dos Nomes de Domínio em disputa, não deu qualquer destinação aos sítios eletrônicos correspondentes, apontando assim, que a intenção do Reclamado seria a de prejudicar a atividade comercial do empreendimento da Reclamante.

Na sequência, juntou aos autos, diversos precedentes de julgados desta Câmara de Solução de Disputas, que vão ao encontro de sua pretensão.

Após a exposição de seus motivos de fato e de direito, a Reclamante, alegando legítimo interesse, requereu a transferência dos Nomes de Domínio em disputa, para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa ou qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento dos Nomes de Domínio e das diversas tentativas de contato pelo Registro.br, restando caracterizada sua revelia em 27/01/2021.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Questões Preliminares

1.1. Das irregularidades verificadas e seu saneamento

Como acima apontado, em 18/12/2020, após analisar a Reclamação apresentada a Secretaria da CASD-ND observou a existência de irregularidades formais quanto à falta de assinatura da Reclamação, bem como a ausência de informação do endereço eletrônico do Reclamado.

Ainda na mesma data, 18/12/2020 a Reclamante apresentou petição informando o endereço eletrônico do Reclamado, bem como apresentou nova Reclamação devidamente assinada pelo procurador da Reclamante, via certificação digital.

Verificado o Comunicado de Saneamento emitido pela Secretaria da CASD-ND em 11/01/2021, esta Especialista entendeu que foram sanadas todas as irregularidades.

1.2. Da desnecessidade de produção de novas provas

Esta Especialista esclarece que, de acordo com o disposto no art. 13º, § 5º do Regulamento SACI-Adm, esta decisão não está fundada na revelia do Reclamado, tendo sido considerados os fatos e a documentação acostada na Reclamação, bem como em elementos apurados por esta Especialista.

Considerando, pois, que a documentação acostada na Reclamação e os elementos obtidos por esta Especialista são suficientes, passa-se a analisar, principalmente, se a Reclamante possui legitimidade para suscitar direitos através desta Reclamação e se o

Reclamado, por sua vez, agiu praticando má-fé ao registrar e ou usar o nome de domínio em disputa.

2. Fundamentação

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e dos itens 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante “deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de, pelo menos, um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do item 2.1 acima citado:

- 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;
- 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);
- 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.

A Reclamante demonstrou ter, em 28/05/2018, efetuado o depósito da marca “SHOPPING CAMPOS GERAIS” cujo registro foi obtido em 21/05/2019, na classe 35, para assinalar “administração comercial de shopping centers”.

Além do registro acima apontado, apresentou também uma série de reportagens informando a construção do empreendimento “SHOPPING PLAZA CAMPOS GERAIS”, desde abril de 2020 e reportagem confirmando o início das obras de construção no dia 21/09/2021, coincidentemente o mesmo dia que o Reclamado levou os Nomes de Domínio em disputa a registro.

Em reportagens publicadas em 21/09/2021 consta que teria sido “confirmado” o nome do novo empreendimento: “SHOPPING PLAZA CAMPOS GERAIS”, que já vinha sido mencionado nas reportagens datadas de abril de 2020.

Assim, através da farta documentação acostada aos autos conclui-se que a Reclamante adotou e é titular de registro de marca anterior da expressão “SHOPPING CAMPOS GERAIS”, bastante similar aos nomes de domínio em disputa.

Ademais, também foi demonstrada a veiculação na imprensa, desde abril de 2020 da adoção do nome “SHOPPING PLAZA CAMPOS GERAIS” para o empreendimento da Reclamante.

Vale ressaltar que esta Especialista efetuou pesquisa no banco de dados do INPI e pôde verificar que a Reclamante é a única titular de marca registrada composta pelo conjunto “CAMPOS GERAIS” para assinalar serviços de administração de shopping centers, possuindo exclusividade de uso de marcas compostas por tal expressão.

Desta feita, entende esta Especialista que a situação ora apresentada se enquadra na letra “a” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND, em razão de os Nomes de Domínio em disputa reproduzirem, com acréscimo, a marca anteriormente registrada pela Reclamante.

A situação ora apresentada é bastante similar a inúmeras disputas já analisadas pela CASD-ND, cujas conclusões também entenderam pelo enquadramento do caso na letra “a” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND, podendo ser citados os procedimentos ND201649, ND201725, ND20181, ND201943 e ND202055.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Segundo dispõe o artigo 4.2, letras “d” e “e” do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deve comprovar que se enquadra nas situações aplicáveis para a instauração do procedimento, sendo necessário que apresente argumentos e documentos que comprovem tal enquadramento.

A cópia da 4ª Alteração Contratual registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 20187323992, de 16/01/2019, em conjunto com o extrato do INPI detalhando o registro nº 914758683, para a marca nominativa SHOPPING CAMPOS GERAIS, classe NCL(11) 35, para assinalar “administração comercial de shopping centers” são provas apresentadas pela Reclamante e suficientes para comprovação do legítimo interesse.

Ainda, não se pode deixar de apontar a farta documentação apresentada que demonstra que, desde 2018, a Reclamante estava trabalhando no projeto do empreendimento de

um novo shopping center no município de Ponta Grossa, PR, e cujo nome conteria a expressão “CAMPOS GERAIS”.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado é pessoa física e não apresentou qualquer justificativa para demonstrar legítimo interesse para justificar a titularidade dos Nomes de Domínio em disputa.

Em pesquisas realizadas de forma independente por esta Especialista, não foi encontrada qualquer informação que pudesse vincular o Reclamado a empreendimentos relacionados à construção e administração de shopping centers, de forma a justificar a adoção e registro dos Nomes de Domínio em disputa.

Também deve ser pontuado que a Reclamante juntou Atas Notariais que demonstram que os Nomes de Domínio, ainda antes do início desta Reclamação, não estavam sendo utilizados. Os acessos aos domínios remetiam a páginas sem qualquer conteúdo.

Diante das evidências acima, tem-se o indicativo de ausência de legítimo interesse do Reclamado e, conseqüentemente, indício de má-fé do Reclamado, como nos casos ND201817, ND201955 e ND201927.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Com relação à avaliação dos requisitos que caracterizam a prática de má-fé por parte do Reclamado o art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2 do Regulamento CASD-ND dispõem que as circunstâncias abaixo comentadas constituem indícios de má-fé na utilização e no registro de Nomes de Domínio:

O Reclamado, mesmo instado a apresentar em sua defesa demonstrativos que poderiam auxiliar na avaliação de seu legítimo interesse e boa-fé, não o fez, não tendo trazido aos autos elementos que pudessem inferir seu legítimo interesse.

Destarte, ao escolher se utilizar de termos anteriormente registrados em marca da Reclamante, incluindo, ainda, em seus conjuntos termos que comumente são adotados por administradoras de shopping centers (“shopping” e “plaza”), e não justificar o seu legítimo interesse caracteriza a hipótese da alínea (b) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, abaixo transcrito:

Art. 3º. [...]

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;** ou
- c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; 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. [grifo nosso]

Ademais, o Regulamento CASD-ND no item 2.2 estabelece o seguinte:

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
- (b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;** ou
- (c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; 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. [grifo nosso]

Vale ressaltar que a situação acima é corroborada pela ausência de conteúdo nos sites objeto dos Nomes de Domínio em disputa, o que leva ao entendimento de que se trata de caso de “*passive holding*”, indicando possível má-fé.

Como já apontado, não foi possível localizar qualquer indício de relação entre atividades profissionais desenvolvidas pelo Reclamado e o significado das expressões que formam os Nomes de Domínio em disputa.

Ademais, a constatação da ausência de uso efetivo dos Nomes de Domínio registrados indica que não há real intenção de uso destes, ou seja, que o Reclamado não levou os Nomes de Domínio a registro em razão de ter real interesse de uso para suas atividades profissionais. Neste sentido está caracterizado o “*passive holding*”.

É expressivo o número de decisões desta CASD-ND sobre o “*passive holding*”, ou seja, sobre a posse passiva de nomes de domínio. Nesse sentido, trazemos a decisão do I. Especialista Marcio Merkl no procedimento ND20187:

“Tal fato caracteriza a posse passiva (“*passive holding*”), o qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má-fé, em especial o impedimento de que a Reclamante utilize sua marca registrada como um nome do domínio correspondente.”

Por outro lado, embora a Reclamante avenge a hipótese de que os Nomes de Domínio em disputa teriam sido registrados com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, situação prevista na alínea (c) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2 do regulamento CASD-ND, não restou demonstrada tal possibilidade através da documentação acostada aos autos, deixando esta Especialista de apontar esta hipótese como justificativa para a sua decisão.

Não obstante, entende esta Especialista que a manutenção dos Nomes de Domínio sob a titularidade do Reclamado 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.

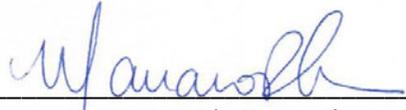
Esta Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea (b) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea (b) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201943; ND202027; ND202055 e ND202029.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letra “a”, cumulado com 2.2, letra “b” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <shoppingplazacamposgerais.com.br> e <plazacamposgerais.com.br> sejam transferidos à Reclamante, tal como solicitado na Reclamação.

A 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.

De Curitiba para São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.


Mariana Pereira de Souza Chacur
Especialista