

**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)**

FÁBIO ANTÔNIO MARQUES X ANDRÉ GONSALVES

PROCEDIMENTO N° ND20203

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

FÁBIO ANTÔNIO MARQUES, inscrito no CPF/MF, domiciliado na cidade de São Paulo-SP, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o “**Reclamante**”).

ANDRÉ GONSALVES, inscrito no CPF/MF, com endereço eletrônico informado ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**tadalafellas.com.br**>, o “**Nome de Domínio**”.

O Nome de Domínio foi registrado em 21/07/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 09/11/2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao Reclamante, confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 09/11/2020, 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 do nome de domínio <tadalafellas.com.br>, incluindo anotações acerca da atualização cadastral promovida pelo titular.

Em, 10/11/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <tadalafellas.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 21/07/2017.

Em 16/11/2020, a Secretaria Executiva intimou o 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 24/11/2020, a Secretaria Executiva comunicou ao 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.

Em 25/11/2020, 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 11/12/2020 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 os inúmeros contatos infrutíferos com o Reclamado, e em decorrência da ausência de manifestação o Nome de Domínio foi congelado (suspensão) em 15/12/2020.

Em 13/01/2021, 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.

Em 19/01/2021, 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.

Em 01/02/2021, a Especialista constatou, por meio de pesquisa na página do INPI na internet, que os dois registros da marca em questão não são mais de titularidade do Reclamante e sim da empresa Tadalafellas Suplementos Eireli, tendo as respectivas alterações de titularidade sido deferidas pelo INPI no dia 11/02/2020 (anteriormente à ativação da disputa).

Em 03/02/2021 foi emitida, pela Especialista, a Ordem Processual de nº 01, determinando que o Reclamante esclarecesse, no prazo de 05 (cinco) dias, a divergência de titularidade dos respectivos registros da marca Tadalafellas no INPI. No caso de ser o sócio titular da referida empresa, deveria trazer a esse procedimento, em igual prazo, os documentos societários que comprovassem esse fato.

O Reclamante respondeu à Ordem Processual 01 no prazo concedido, juntando cópia de documentos societários demonstrando que é o sócio titular da referida empresa.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alega ser titular da marca TADALAFELLAS, devidamente registrada no INPI, fazendo uso contínuo dela em sua atividade comercial, em campanhas publicitárias e demais atividades empresariais, bem como de seu logotipo, abaixo reproduzido:



Alega ser titular do registro do nome de domínio <tadalafellas.com>, em que está hospedado o seu *website*. Trata-se de uma loja virtual de suplementos alimentares a base de aminoácidos, a maioria deles assinalados pela marca TADALAFELLAS, além de artigos e acessórios do vestuário, igualmente assinalados pela marca.

Alega que, como titular do nome de domínio <adalafellas.com>, em que é feito o uso regular de sua marca registrada, se deparou com o registro do Reclamado, que considera semelhante em nome, imagem e identidade visual, conforme cópias feitas em 02/10/2020 (anexos 2-3).

Informa que, aparentemente, o *website* identificado pelo nome de domínio do Reclamado passou a realizar o comércio de substâncias não permitidas pelas normas da Anvisa, o que teria gerado problemas jurídicos e prejuízos para o Reclamante, em razão da confusão causada pelo nome de domínio que reproduz a sua marca registrada.

Argumenta que a posse do domínio pelo Reclamado é injusta e prejudicial aos seus interesses, tendo em vista que está impedido de obter o domínio relativo à sua própria marca, além de os produtos oferecidos pelo Reclamado serem semelhantes aos seus, porém, não cumprirem as exigências legais para o comércio eletrônico brasileiro, tendo em vista que são medicamentos de distribuição controlada e necessidade de prescrição médica.

Alega que o Reclamado agiu com má-fé, ao registrar o domínio em questão, que reproduz sua marca registrada, de utilizar o domínio para *website* em que é feita a comercialização de produto que imita o nome/marca de seu produto, sua identidade visual, elementos gráficos e até as cápsulas dos produtos, confundindo o consumidor e desviando ilicitamente a sua clientela, além de estar comercializando substâncias não permitidas, o que acarreta prejuízos de natureza material e moral.

Informa ter tentado uma composição amigável, por meio dos contatos indicados no “Whois”, sem ter recebido qualquer resposta, o que motivou a apresentação da Reclamação, que deu início a este procedimento.

Por último, o Reclamante requer que o nome de domínio em questão lhe seja transferido.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi regularmente intimado, entretanto, não apresentou Resposta ou qualquer defesa à Reclamação apresentada, seja de forma tempestiva ou intempestiva. Dessa forma, é considerado revel no presente procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

No mérito, o Reclamante demonstrou ter registrado em seu nome a marca TADALAFELLAS no INPI, em duas classes. Classe NCL (11) 05, objeto do registro nº 914.154.010, especificamente para assinalar os produtos abaixo:

Especificação

Suplemento alimentar de proteína; Preparados, complementos e suplementos alimentares à base de proteína; Complemento/suplemento alimentar para uso terapêutico ou dietético; Complemento/ suplemento alimentar para uso medicinal; Suplemento ou complemento alimentar em pó para uso medicinal

O pedido de registro foi depositado em nome do ora Reclamante, em 08/02/2018, e o registro foi concedido pelo INPI em 02/04/2019, constando cópia do Certificado de Registro juntada ao procedimento, juntamente com a Reclamação.

A transferência de titularidade para a empresa individual de sua titularidade, Tadalafellas Suplementos Eireli, foi requerida em 13/01/2020 e deferida em 11/02/2020, conforme verificado pela Especialista em busca de marcas, feita na página do INPI.

O outro registro da marca TADALAFELLAS no INPI, concedido em nome do Reclamante, encontra-se na classe NCL (11) 35, objeto do registro nº 914.153.811, especificamente para identificar os serviços abaixo:

Especificação

Comércio (através de qualquer meio) de artigos para ginástica; Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de preparações farmacêuticas; Comércio (através

de qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso medicinal;
Farmácia [comércio de produtos farmacêuticos]

O pedido de registro foi depositado no INPI em 08/02/2018 e a concessão do registro aconteceu em 02/04/2019. Cópia do certificado de registro foi anexado ao procedimento, como documento, juntamente com a Reclamação.

O pedido de anotação da transferência de titularidade do registro (do ora Reclamante para a empresa Tadalafellas Suplementos Eireli) foi protocolado em 13/01/2020 e a anotação de transferência de titular aconteceu em 11/02/2020.

Tendo em vista que a empresa em questão é individual e de titularidade do próprio Reclamante, a Especialista não encontra qualquer irregularidade na presente Reclamação.

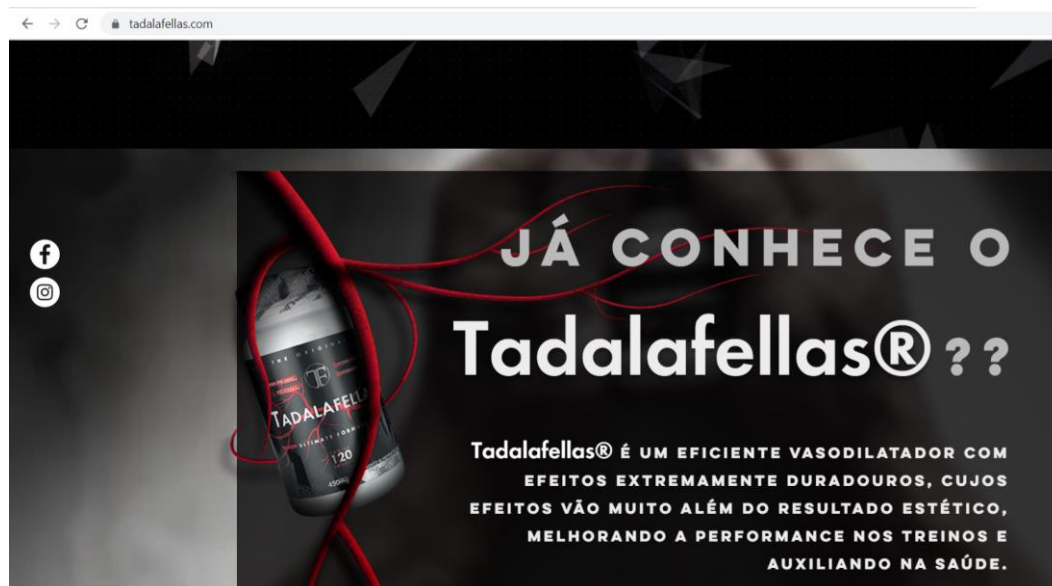
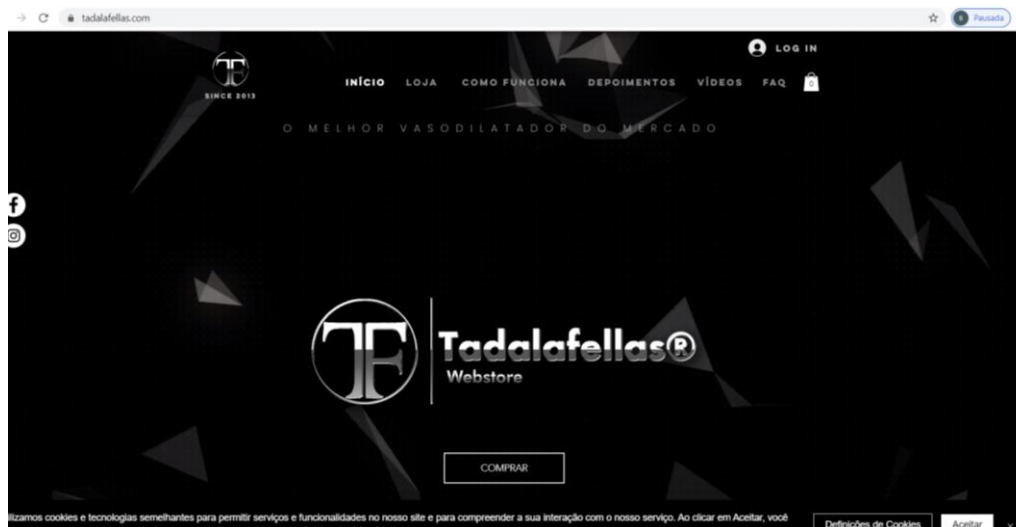
Como pode ser verificado pelo endereço eletrônico do Reclamante <tadalafellas.com>, ali é feito o comércio de suplementos proteicos assinalados pela própria marca Tadalafellas, além de alguns outros produtos (aparentemente, produzidos por terceiros) e de alguns artigos do vestuário e acessórios, ilustrados com a marca Tadalafellas.

Assim, o Reclamante é titular de dois registros da marca TADALAFELLAS, efetivamente utilizadas para assinalar os produtos e serviços das classes em que foi registrada (produtos da classe 05, em especial, suplementos proteicos e produtos farmacêuticos, como as cápsulas de um vasodilatador, assinalado pela marca Tadalafellas e serviços da classe 35, especialmente comércio eletrônico em geral, comércio de produtos e preparos farmacêuticos, substâncias dietéticas e de artigos do vestuário) e do nome de domínio genérico, que inclui a marca em questão <tadalafellas.com>, que abriga a sua loja virtual.

Apesar de o registro das marcas ser posterior ao registro do nome de domínio do Reclamado, que se deu em 21/07/2017, elas estão em pleno vigor, não tendo sofrido qualquer impugnação, e o registro do nome de domínio do Reclamante, que engloba a mesma marca (<tadalafellas.com>) é anterior, tendo sido registrado mais de 3 (três) anos antes do nome de domínio em disputa, em 21/02/2014 (<https://who.is/whois/tadalafellas.com>).

Como pode ser verificado pela documentação juntada pelo Reclamante (anexos 2-3) e também pelo *print* da página do Reclamado, feita pela Secretaria Executiva antes do congelamento do nome de domínio (cópia abaixo), o nome de domínio <tadalafellas.com.br> estava sendo usado para comercializar produto assinalado pela marca TADALAFELLAS, que constitui reprodução total da marca registrada do

Reclamante, para identificar produto semelhante (pela indicação que é possível ler na página reproduzida do *website*, hoje congelado, trata-se de uma espécie de suplemento ou de produto farmacêutico para melhorar a circulação sanguínea, a resistência e a performance geral, enquanto a indicação do produto do Reclamante em seu *website* é de vasodilatador, que melhora a performance nos treinos e auxilia na saúde), além de constar um logotipo na página, praticamente idêntico ao do Reclamante:



www.tadalafellas.com (Reclamante)



www.tadalafellas.com.br (website do Reclamado)

Dessa forma, o nome de domínio em questão é idêntico a outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tem anterioridade (alínea “c” do Regulamento SACI-Adm e equivalente alínea “c” do artigo 2.1. do Regulamento CASD-ND).

Ademais, o nome de domínio do Reclamado leva a uma loja virtual, com identidade visual semelhante e logotipo idêntico à do Reclamante, com a finalidade de comercializar um suplemento/produto farmacêutico com a mesma finalidade terapêutica (vasodilatador para melhorar a performance nos treinos) daquele comercializado pelo Reclamante e assinalado pela mesma marca, Tadalafella, que é objeto de registro de titularidade do Reclamante, ainda que posterior ao nome de domínio.

Assim, diante do exposto, há fortes indícios de má-fé do Reclamado no registro e no uso do nome de domínio (alínea “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente à alínea “d” do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND), com risco de confundir o consumidor e desviar clientela do Reclamante. Nesse sentido, verifica-se jurisprudência da CASD-ND: ND202071, ND201853 e ND201855.

Quanto à alegação de que o produto em questão se referia a substâncias proibidas pela Anvisa, não há provas e, de qualquer forma, essa questão não é atinente ao presente procedimento.

Além de todo o exposto, consigna-se que o princípio do *first come first served* é excepcionado pelo 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, desrespeite a legislação, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

2. Conclusão

De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovado:

- a) a procedência do direito do Reclamante, pois o nome de domínio contendo o sinal “tadalafellas” <tadalafellas.com> foi obtido anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa, realizado pelo Reclamado;
- b) que o nome de domínio em disputa é capaz de criar confusão com o nome de domínio <tadalafellas.com>, anteriormente adotado pelo Reclamante, ainda mais se considerarmos que o produto comercializado pelo Reclamado na página relativa ao domínio é praticamente idêntico àquele comercializado pelo Reclamante, ambos identificados pela mesmíssima marca Tadalafellas (objeto de registro, ainda que posterior ao nome de domínio em disputa, de titularidade do Reclamante);
- c) a má-fé do Reclamado, ao registrar o nome de domínio em questão, com o intuito de atrair e enganar os usuários que procuram pelo Reclamante e o produto que este oferece em sua loja virtual.

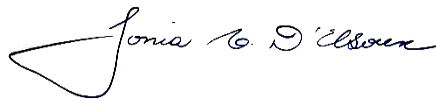
Portanto, é legítimo o interesse do Reclamante com relação ao nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9, “b” do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <tadalafellas.com.br> seja transferido ao Reclamante.

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.

São Paulo, 11 de março de 2021



Sonia Maria D'Elboux
Especialista