

**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)**

ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.

X

R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND202081

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A., CNPJ/ME nº 05.845.791/0001-74, São Paulo, São Paulo, Brasil, representada por [REDACTED], [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED] inscrito no CPF/ME, sem representação, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <elu7.com.br> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 21.08.2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 08.04.2021, 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 08.04.2021, 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 <elu7.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 09.04.2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <elu7.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 21.08.2019.

Em 13.04.2021, 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.

Em 15.04.2021, 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.

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 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 29.04.2021, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 03.05.2021, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades

formais identificadas na Resposta, sob pena de o Especialista poder indeferir a Resposta e decretar revelia.

As irregularidades não foram sanadas pelo Reclamado e em 11.05.2021 a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento da Resposta.

Em 25.05.2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista suscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade, datada de 21.05.2021.

Em 01.06.2021, 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante alega que:

- ELO7 é um *marketplace* online para compra e venda de produtos artesanais, criado em 2008 e utilizado, principalmente, por pessoas físicas e pequenas empresas. Atualmente, é a maior comunidade de artesãos do Brasil.
- A expressão ELO7 é utilizada desde 2003 como nome empresarial, quando foi constituída.
- Possui 3 (três) registros marcários perante o INPI, sendo 1 (uma) nominativa para ELO 7 (registro nº 904003051), na classe 42, concedida em 14.02.2017, e 2 (duas) mistas *elo7* (registros nº 918567610 e 919267491), nas classes 35 e 42, concedidas em 14.07.2020 e 24.11.2020, respectivamente. Consequentemente, lhe é assegurado o uso exclusivo dos referidos signos em todo o território nacional, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – “LPI”).
- Registrou o domínio <elo7.com.br> junto ao Registro.br em 08.11.2007. Além disso, é titular do domínio <elosete.com.br> para evitar o uso por terceiros de má-fé, desde 19.10.2015.
- Enviou Notificação por Uso Indevido da Marca e Nome Empresarial ao Reclamado, em 10.07.2020, sem obter resposta. Em 21.09.2020, enviou nova Notificação, reiterando os termos da primeira comunicação, a qual foi respondida pelo Reclamado em 22.09.2020.

- É legitimada para apresentar Reclamação perante a CASD-ND, por ser titular da marca ELO7, violada pelo domínio <elu7.com.br>, de titularidade do Reclamado.
- Há imitação da marca, domínio e nome empresarial da Reclamante (ELO7) pelo Reclamado, uma vez que se limitou a substituir a letra O pela letra U, o que possibilita que consumidores e potenciais expositores sejam levados a erro, acreditando que o domínio <elu7.com.br> possua algum vínculo com os serviços identificados pela marca ELO 7 da Reclamante.
- O Reclamado atuou com má-fé ao registrar e manter o domínio em discussão para prejudicar a atividade comercial da Reclamante, impedir que o ELO7 utilize referido Domínio, configurando o “passive holding”, e atrair consumidores para o domínio <elu7.com.br> por meio do uso de expressão que reproduz a marca registrada, nome empresarial e domínios do ELO7. Nesse sentido, a Reclamante colacionou alguns julgamentos da CASD-ND que entendeu pela caracterização de má-fé em virtude do “passive holding”, bem como que determinou a transferência dos domínios aos Reclamantes em razão de marca registrada anteriormente ao registro do nome de domínio.
- A exploração de signo que imita marca registrada caracteriza prática de concorrência desleal, nos termos do artigo 195, III, da LPI.

Diante do exposto, a Reclamante requer que o domínio <elu7.com.br> seja transferido para sua titularidade, a fim de proteger seus direitos de propriedade intelectual.

b. Do Reclamado

O Reclamado alega, em síntese, que:

- O termo “ELU” é um *neopronome* criado para se referir às pessoas não-binárias, cujo gênero é desconhecido ou irrelevante, bem como grupo de pessoas com diferentes gêneros, evitando o uso do gênero “masculino genérico”.
- O número 7 (sete) é o “número da Transformação, é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas do Espírito, as coisas de Deus, a Criação.”. Além disso, é a quantidade de filhos de seus avós paternos.
- O domínio <elu7.com.br> será utilizado em um projeto que o Reclamado lançará em breve. Tal projeto não é semelhante, nem idêntico ao da Reclamante, não pertencendo ao mesmo nicho.
- Há outra marca no mercado chamada apenas Elo que não impossibilita o registro do domínio de Elo7.

Diante do exposto, requer que os pedidos da Reclamante sejam indeferidos.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

No mais, verifica-se também que o Reclamado não informou sua qualificação, nem endereço eletrônico, bem como não anexou cópia simples da cédula de identidade e CPF. Ausentes também os requisitos previstos no artigo 8.2, alíneas (f), (g), (h) e (i), do Regulamento da CASD-ND.

Para evitar alegações de cerceamento e para seu livre convencimento, o Especialista decidiu considerar a manifestação trazida pelo Reclamado, ainda que eivada de vícios formais, nos termos dos artigos 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) e o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) são os normativos aplicáveis a situações em que um terceiro registra nome de domínio sob o ".br" que é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, registrada antes, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como com nome empresarial e nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade nos termos do artigo 2.1, alíneas (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND, e artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Além disso, tais Regulamentos também incidem quando terceiro usa de má-fé nome de domínio, sendo a má-fé evidenciada pelo fato de ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente, de ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante ou, ainda, de o Titular, ao usar o nome de domínio, tentar intencionalmente 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, nos termos do artigo 2.2, alíneas (b), (c) e (d), do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, parágrafo único, alíneas (b), (c) e (d), do Regulamento do SACI-Adm.

É precisamente a hipótese do presente caso, cuja temática diz respeito ao uso de marca, nome empresarial e nome de domínio anteriores da Reclamante por terceiro, no domínio <elu7.com.br>, ao qual também alega ter legitimidade.


Feitas estas considerações iniciais, analisar-se-á o fundamento para o pleito contido na presente Reclamação, nos termos requeridos pela Reclamante e conforme fundamentação abaixo.

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.

Segundo a Reclamante, a pretensão de registro e de uso do Nome de Domínio configura infração ao art. 3º, alínea (a) e (c), do SACI-Adm e ao art. 2º, item 2.1, alíneas (a) e (c) do Regulamento CASD-ND, porque o domínio <elu7.com.br> é similar e se confundiria com a marca ELO7, os domínios <elo7.com.br> e <elosete.com.br> e o nome empresarial Elo7 Serviços de Informática S.A., de titularidade da Reclamante.

Observem-se, então, os signos da Reclamante.

De acordo com a documentação apresentada, a marca ELO7 possui três registros no INPI, quais sejam em sua forma nominativa (registro nº 904003051), na classe 42, concedida

em 14.02.2017, e 2 (duas) na forma mista  (registros nº 918567610 e 919267491), nas classes 35, concedida em 14.07.2020, e 42, concedida em 24.11.2020, respectivamente.

Os domínios <elo7.com.br> e <elosete.com.br> remontam à data de 08.11.2007 e 19.10.2015, respectivamente. A Reclamante ainda narra que obteve o registro do segundo domínio para evitar o uso por terceiros de má-fé, demonstrando sua diligência na proteção de seus sinais distintivos.

Com relação ao nome empresarial, percebe-se que o signo ELO7 é utilizado desde 24.08.2011.

De outro lado, o registro do domínio <elu7.com.br> pelo Reclamado foi realizado somente em 21.08.2019, ou seja, é posterior ao registro da marca nominativa ELO7 (registro nº 904003051), bem como aos domínios <elo7.com.br> e <elosete.com.br> e ao nome empresarial.

Uma vez estabelecida a anterioridade dos sinais distintivos da Reclamante, passa-se à análise da colidência entre os signos em questão.

Em que pese a alegação do Reclamado de que o termo “elu” faz referência a um “neopronome” e que a escolha do número 7 (sete) decorre de razões familiares e religiosas, os nomes de domínio são muito próximos, na medida em que somente a vogal “o” é substituída pela letra “u”. Conseqüentemente, resta evidente que quase toda a marca e nome de domínio da Reclamante se encontram reproduzidos no nome de domínio <elu7.com.br>.

Além disso, é preciso ter em mente que, na língua falada, é comum que a letra “o” seja substituída sonoramente pela vogal “u”, de modo que a aproximação entre os sinais distintivos da Reclamante e o domínio do Reclamado se mostra capaz de causar confusão nos usuários da internet.

O Reclamado alega que o domínio <elu7.com.br> seria utilizado para um projeto que não pertence ao mesmo segmento de mercado e, portanto, não há possibilidade de confusão. No entanto, o Reclamado falhou em apresentar qualquer prova de tal diferença e sequer mencionou a qual segmento mercadológico pertence seu projeto. Ademais, ao acessar o domínio <elu7.com.br>, a página apresenta mensagem de erro. Conseqüentemente, este Especialista não pode afastar a possibilidade de confusão entre os signos do presente caso.

Por todo o exposto, se vislumbra, no uso do termo “ELU7” pelo Reclamado, o risco de confusão, ensejando a aplicação dos dispositivos invocados pela Reclamante.

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

Como exposto anteriormente, a Reclamante é titular dos registros de marca ELO7 (registro nº 904003051) e **elo7** (registros nº 918567610 e 919267491), bem como dos nomes de domínio <elo7.com.br> e <elose7e.com.br>. Além disso, seu nome empresarial contém a expressão ELO7. Dada a semelhança dos referidos sinais distintivos com o domínio <elu7.com.br>, constatado o legítimo interesse da Reclamante.

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

Ainda que o Reclamado tenha registrado o domínio <elu7.com.br> antes da Reclamante, seguindo a lógica do “*first come, first served*” inerente ao registro de nomes de domínio, o Reclamado deixou de demonstrar adequadamente seu interesse no referido domínio, não atendendo ao artigo 11º, alínea (c) do Regulamento SACI-Adm. Nesse sentido, não

foram trazidos documentos comprobatórios referentes à atividade relacionada à página <elu7.com.br>, conforme alegado na Resposta. Ademais, constatou-se que o referido domínio não está sendo utilizado.

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.

Como mencionado anteriormente, verificou-se que o nome de domínio <elu7.com.br> não é atualmente utilizado pelo Reclamado. O longo período desde o registro sem uso, em 21.08.2019, a ausência de provas sobre a importância do domínio para futuro projeto alegado na Resposta e a manutenção da conduta após tentativa de resolução amigável levam à conclusão da prática de *passive holding*.

Nesse sentido, esta CASD-ND possui entendimento consolidado de que tal conduta demonstra a existência de má-fé. Confira-se:

“VIOLAÇÃO A NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO ANTERIORES. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO E SUSCETÍVEL DE CRIAR CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÕES AO REGISTRO DE MARCA DA RECLAMANTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADO QUE ATUA NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO E É SÓCIO DE EMPRESA VIZINHA DA RECLAMANTE. IMPOSSÍVEL ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS DIREITOS DA RECLAMANTE. **PRORROGAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO EFETUADA APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EXPLICAÇÃO, LEGITIMIDADE OU QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE O REGISTRO. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING.** VEDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. **APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND.**” (ND-20211, julgado em 15.04.2021)

VIOLAÇÃO A MARCA ANTERIOR. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. **AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO SOBRE OS NOMES DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.** ESCOLHA DE TERMOS ANTERIORMENTE REGISTRADOS EM MARCA DA RECLAMANTE EM CONJUNTO DE TERMOS QUE SÃO COMUMENTE ADOTADOS POR ADMINISTRADORES DE SHOPPING CENTERS. REGISTROS VISANDO IMPEDIR QUE RECLAMANTE OS UTILIZEM COMO NOMES DE DOMÍNIO CORRESPONDENTES. **PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING.** VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME E DOMÍNIO. **APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘a’; ITEM**

2.2, ALÍNEA 'b' DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND-202076, julgado em 25.02.2021)

Ressalte-se que o ônus de verificar se o nome de domínio pretendido compõe ou é similar a marca registrada por terceiros é de quem requer o referido registro, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 08/2008 do CGI.br.

Conforme exposto no capítulo 1.a., o domínio <elu7.com.br> é semelhante o suficiente aos sinais distintivos da Reclamante de modo que pode causar confusão. Ainda que não soubesse dos signos, após a Notificação Extrajudicial enviada pela Reclamante, o Reclamado tomou ciência e deveria ter ajustado seu comportamento.

Ademais, contribuem para as conclusões acima o fato de que, segundo informações obtidas do NIC.br, o Reclamado obteve o registro de outros nomes de domínios sem uso e que, à primeira vista, também demonstram o intuito de *passive holding*, tais como <casapolly.com.br> e <casinhalol.com.br>.

Diante do exposto, tendo em vista o comportamento concreto do Reclamado, bem como o entendimento fixado por esta CASD-ND, entende-se que o registro do domínio <elu7.com.br> foi realizado de má-fé, ensejando a aplicação dos dispositivos invocados pela Reclamante.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, restou demonstrada a possibilidade de confusão entre o nome de domínio <elu7.com.br> e os sinais distintivos anteriores da Reclamante.

Em consequência, o presente conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º, e parágrafo único, do SACI-Adm e artigos 2.1. e 2.2., do Regulamento CASD-ND, devendo o domínio <elu7.com.br> ser transferido para a Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com 2.1, 2.2, 4.1 e 10.9, alínea (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <elu7.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, 25 de junho de 2021.



Jacques Labrunie
Especialista