

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

7 ELEVEN INTERNATIONAL, LLC. X G. J. M. F.

PROCEDIMENTO Nº ND202336

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

7 ELEVEN INTERNATIONAL, LLC., empresa norte-americana, representada por seus advogados no Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

G. J. M. F., inscrito no CPF sob o nº 628.***.***-34, possuidor do endereço eletrônico identificado perante o Registro.br, residente e domiciliado em local incerto, sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <mercado7eleven.com.br> o “**Nome de Domínio**”.

O Nome de Domínio foi registrado em 27/01/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 08/08/2023, 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.

Na mesma data, 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, incluindo anotações sobre eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na data mencionada, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. 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.

Em 14/08/2023, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 e 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação, o que restou atendido em 18/08/2023.

Em 22/08/2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda nessa data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 22/08/2023, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, sendo dada à Reclamante vista da Resposta em 11/09/2023, além de se conceder prazo à Reclamante para indicar interesse em composição amistosa, tendo decorrido sem manifestações. Em 19/09/2023 a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com os artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, esclarecendo que o não saneamento das irregularidades apontadas no prazo de 5 (cinco) dias corridos poderia acarretar o indeferimento da Resposta e a decretação da sua revelia pelo(a) Especialista. Não houve resposta do Reclamado sobre as irregularidades apontadas.

Em 03/10/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 10/10/2023, 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

A Reclamante é empresa norte-americana fundada em 1927, cuja reputação mundial de suas marcas <7-ELEVEN> no segmento varejista e de conveniência vem demonstrada por vasta prova documental.

Argumenta possuir mais de 83.000 (oitenta e três mil) lojas em 19 (dezenove) países, figurando entre as 10 (dez) principais franqueadoras da atualidade.

Demonstra a titularidade do registro do Nome de Domínio <7-eleven.com> perante a ICANN desde 21/10/1997.

Ademais, informa que é titular de diversos registros para a marca <7-ELEVEN>, nas formas nominativa e mista, em inúmeras classes, em diversos países. No Brasil, perante o INPI destaca o registro sob n.º 812552423 na antiga classe nacional 40.15, depositado em 08/05/1986 e concedida em 04/11/1997, três décadas antes do registro do Nome de Domínio em análise.

Acrescenta que tem atuado de forma ostensiva na defesa de seus direitos intelectuais, tendo obtido perante a 30ª Vara Federal/Justiça Federal de 1ª Instância (AO 90.15532-0) em 18 de outubro de 1991 o reconhecimento da notoriedade da marca por via incidental.

Como resultado, entende que o Nome de Domínio induzirá o consumidor brasileiro em confusão em relação à sua marca notoriamente conhecida, restando explícito o uso indevido e não autorizado dela.

Em resumo, repisa na existência de má-fé na conduta do Reclamado, ao registrar o Nome de Domínio a fim de valer-se da reprodução de sua marca notória, que também integra seu nome comercial, requerendo ao final seja transferido o Nome de Domínio para si. Juntou provas.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou resposta tempestiva, da qual se extrai predisposição à acordo, alegando que nunca fez uso do Nome de Domínio em disputa, e declarando desistir dele.

Eis o breve relatório deste Procedimento.

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

5. Fundamentação

Inicialmente, de observar que o Nome de Domínio em disputa foi registrado em 27/01/2022 perante o Registro.br pelo Reclamado, aplicando-se ao presente caso o Regulamento SACI-Adm, bem como o Regulamento desta Câmara.

Verifica-se que toda documentação necessária à instauração do Procedimento Especial está de acordo com o artigo 6º do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.4 do Regulamento CASD-ND.

Ademais, nos termos do artigo 5º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, os fatos e provas acostadas à disputa foram devidamente analisados pela Especialista, que realizou igualmente pesquisas independentes, resultando na análise e conclusão sobre o mérito segundo os critérios estabelecidos pelos artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em relação ao direito material, é igualmente aplicável ao caso o artigo 126 da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI) c/c o artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, que estabelece proteção especial às marcas Notoriamente Conhecidas:

*Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, **independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.** (grifamos)*

Entre outras medidas, o direito de uso exclusivo conferido às marcas desta grandeza permite ao seu titular obter proteção especial perante o INPI (§ 2º do art. 126), para além de poder zelar pela integridade material ou reputação de sua marca face à terceiros que atuem de modo a causar confusão perante o público consumidor, ou sem a devida

autorização de uso, a par do artigo 130, inc. III da LPI, com efeitos importantes na esfera criminal, tal como estabelece o artigo 189 da LPI.

Dito isto, passaremos à análise dos critérios pertinentes ao caso.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, e legítimo interesse da Reclamante ao Nome de Domínio.

A Reclamante demonstrou possuir legitimidade para proceder à Reclamação do Nome de Domínio em disputa, apresentando vasta fundamentação e conjunto probatório sólido, capazes de comprovar os alegados direitos de exclusividade sobre o nome empresarial e as marcas “7-ELEVEN”, inclusive no Brasil, a par dos inúmeros registros demonstrados, com prioridade estabelecida desde **08/05/1986** através do registro n.º 812552423 para a marca mista “7 ELEVEN” na classe nacional 40.15, concedido pelo INPI em 04/11/1997.

Nesse sentido, merece destaque o fato da marca “7-ELEVEN” ter sido reconhecida pelo Poder Judiciário Brasileiro como marca notoriamente conhecida nos termos do artigo 126 da LPI, cfr. fundamentação da 30ª Vara Federal/Justiça Federal de 1ª Instância no processo AO 90.15532-0, em 18 de outubro de 1991 (The Soutland Corporation versus Guys and Dolls Boutique Ltda. e outro)

Ademais, o Nome de Domínio em disputa é idêntico ao elemento distintivo principal do nome empresarial da Reclamante, bem como idêntico em seu núcleo ao Nome de Domínio <7eleven.com> registrado perante a ICANN, cfr. provas anexadas. Em relação ao nome de domínio <7eleven.com.br>, encontra-se registrado perante a autoridade brasileira em nome de terceiro não afeto ao procedimento, razão pela qual não pode ser considerado.

Sendo assim, diante do vasto conjunto probatório apresentado pela Reclamante, em especial do extenso rol de marcas sob sua titularidade, o Nome de Domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado perante o Registro.br, guardando inegável identidade.

Portanto, a Reclamante preenche, *cumulativamente*, apesar da lei não obrigar que o seja, todos os requisitos do artigo 7º, a), b) e c) do Regulamento SACI-Adm, e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, demonstrando legítima preocupação, a par dos artigos 129 e 130, inc. III da LPI com a integridade e reputação das suas marcas registradas e/ou previamente depositadas no Brasil.

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

Nos termos do art. 12º e seguintes do Regulamento SACI-Adm, o Reclamado apresentou resposta aduzindo eventual acordo, bem como negando a utilização do Nome de Domínio, muito embora o uso tenha sido confirmado no procedimento pelo *printscreen* obtido pela Secretaria da CASD-ND em 09/08/2023.

Ademais, não houve resposta do Reclamado à comunicação de irregularidades formalizada pela Secretaria da CASD-ND, ou qualquer outro documento que demonstrasse evolução na tratativa de acordo entre as partes.

c. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O mencionado *print* realizado pela Secretaria da CASD-ND não deixa dúvidas sobre a veiculação de página na Internet com a utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado para anúncio de produtos, referindo inclusive “*frete grátis em produtos selecionados*”.

Logo, diante da notoriedade da marca da Reclamante, é correto concluir que a utilização do Nome de Domínio em disputa poderia induzir o consumidor à confusão em relação à origem dos produtos oferecidos através do site titulado pelo Reclamado.

Sendo assim, muito embora o Reclamado tenha assentido com a transferência do Nome de Domínio em conflito, declarando desistência em relação a ele, é inequívoco o fato de ter praticado o registro espontâneo da expressão afamada, não sendo crível que pudesse desconhecer a marca da Reclamante ante a sua imensa projeção mundial, ao ponto de ser uma referência para filmes e canções famosas, conforme restou comprovado, em absoluta contrariedade ao disposto no parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR e da cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio.

Portanto, restam preenchidos os requisitos relativos à constatação de má-fé por parte do Reclamado no registro e utilização do Nome de Domínio em disputa, a par do artigo 7º, parágrafo único, b), c) e d) do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2, b), c) e d) do Regulamento CASD-ND.

6. Conclusão

Diante do exposto, demonstrado pela Reclamante a sua legitimidade ativa e interesse processual, bem como comprovados os seus direitos em relação aos sinais distintivos “7-ELEVEN”, utilizados com larga anterioridade enquanto marca registrada notoriamente


conhecida, nome empresarial e nome de domínio, e, por outro lado, demonstrados indícios de evidente má-fé do Reclamado na escolha e utilização ativa do Nome de Domínio em disputa em página de comércio de produtos na Internet, capaz de gerar confusão no ambiente virtual aos consumidores, incidem no caso as disposições do artigo 7º e seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, e dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 e 2.2, b), c) e d) do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <mercado7eleven.com.br> seja *transferido à Reclamante*, ou à pessoa de sua indicação, nos termos do art. 4.2 (g) e 4.3 do Regulamento CASD-ND.

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, 25 de outubro de 2023.


Tatiana Cristiane Haas Tramuja
Especialista