

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

ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC.

x

L. R. F. F.

PROCEDIMENTO Nº ND-202409

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC., com sede em Nova Jersey, Estados Unidos, representada por Luiz Leonardos & Advogados, inscrita no CNPJ 15.312.599/0001-76, com endereço no Rio de Janeiro/RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

L. R. F. F., inscrito no CPF 100.***.***-27, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 08/05/2021 junto ao NIC.br. Segundo informações disponíveis no Whois do Registro.br em 29/03/2024, o Nome de Domínio encontra-se vigente até 08/05/2027.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 08/02/2024, 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 <eraimobiliaria.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 na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva, repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <eraimobiliaria.com.br>. No mesmo 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 15/02/2024, 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. Notadamente, a Reclamante foi intimada a assinar a Reclamação e a anexar a Declaração assinada, optando por submeter-se ao SACI-Adm; reconhecendo a competência exclusiva CASD-ND da ABPI para administrar o Procedimento do SACI-Adm; isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do Procedimento do SACI-Adm que deseja instaurar, nos termos do Regulamento SACI-Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação.

Na mesma data, a Reclamante apresentou Manifestação ao Comunicado de Irregularidade na Reclamação, declarando que as primeiras vias encaminhadas da Reclamação e da Declaração haviam sido assinadas digitalmente através do certificado digital da OAB. Não obstante, a Reclamante reenviou a Reclamação e Declaração assinadas do próprio punho.

Ainda na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação.

No mesmo dia 15/02/2024, 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 04/03/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Nesta mesma data, e em atenção ao texto do artigo 8.6 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br contactou o Reclamado, solicitando manifestação em prazo estabelecido, sob pena do Nome de Domínio ser congelado.

Ainda na mesma data, conforme artigos 8.7 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o retorno telefônico do Reclamado. Tendo o Reclamado tomado ciência inequívoca sobre o Procedimento instaurado, e em decorrência da manifestação, o Nome de Domínio não seria congelado.

Em 11/03/2024, 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.

Ainda na mesma data, o Reclamado respondeu “sim” ao interesse em acessar o sistema e apresentar Resposta.

Em 19/03/2024, 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

Alega-se na Reclamação, em síntese, que:

- (I) A Reclamante foi fundada em 1971 nos Estados Unidos, originalmente chamada de “Electronic Realty Associates”, usando o acrônimo “ERA” para identificar suas atividades no mercado imobiliário perante o público consumidor.
- (II) Em 1972 seu nome comercial foi mudado para “Era Acquisition Co”; em 1996, para “Era Franchise Systems, Inc”; e por fim, em 2007, para “Era Franchise Systems LLC”.
- (III) Como consta no site oficial da Reclamante, a premissa da empresa é oferecer um sistema de franquia para o setor imobiliário, ajudando compradores, vendedores e locatários em todas as suas necessidades imobiliárias e na área de corretagem de imóveis.

- (IV) Visando proteger sua marca internacionalmente, a Reclamante depositou e obteve registros para a marca nominativa ERA e para a marca mista ERA REAL ESTATE (ou, em português, “Era Imóveis” ou “Era Imobiliária”) em cerca de 130 países.
- (V) O registro mais antigo da Reclamante para a marca ERA foi obtido nos Estados Unidos em 1977 e, dada a longevidade de uso, difusão e investimentos em publicidade, entende a Reclamante que sua marca tenha alcançado o status de notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.
- (VI) No Brasil, a Reclamante é titular de cinco registros de marca, expedidos pelo INPI e em vigor conforme abaixo:
- Registro n. 830.172.475 – ERA (Marca Nominativa), depositada em 27/01/2019, concedida em 05/09/2017 e vigente até 5/09/2027;
 - Registro n. 910.708.347 – ERA REAL ESTATE (Marca Mista), depositada em 3/03/2016, concedida em 14/02/2018 e vigente até 14/02/2028;
 - Registro n. 910.708.401 – ERA REAL ESTATE (Marca Mista), depositada em 3/03/2016, concedida em 14/02/2018 e vigente até 14/02/2028;
 - Registro n. 922.505.241 – ERA REAL ESTATE (Marca Mista), depositada em 30/03/2021, concedida em 18/01/2022 e vigente até 18/01/2032;
 - Registro n. 922.506.183 – ERA IMÓVEIS (Marca Nominativa), depositada em 30/03/2021, concedida em 18/01/2022 e vigente até 18/01/2032.
- (VII) Neste contexto, ao tomar conhecimento do registro e uso do Nome de Domínio <eraimobiliaria.com.br> por parte do Reclamado, apresentou a Reclamante a presente Reclamação, uma vez que considera que os fatores abaixo ensejam confusão no público consumidor:
- Entendimento de que o núcleo do Nome de Domínio é uma reprodução da marca da Reclamante, com mera inclusão do termo “imobiliária” (termo este que aparece, em sua versão em inglês - “*real state*” -, em algumas das marcas registradas pela própria Reclamante);
 - Alegação que o uso do sítio é vinculado a prestação de serviços idênticos aos ofertados pela Reclamante.
- (VIII) Adicionalmente, a Reclamante tomou conhecimento que o Reclamado depositou perante o INPI, em 30/06/2021 e por meio da empresa Erika e Ricardo Corretores Associados, os pedidos de registro n. 923.44.1093 e 923.441.166 para a marca mista ERA IMOBILIÁRIA, para identificar serviços vinculados à administração de imóveis. A Reclamante apresentou oposição a ambos os pedidos.
- (IX) Em paralelo, em 30/09/2021, a Reclamante notificou extrajudicialmente o Reclamado, alertando-o sobre o que considera ser infração de marca praticada pelo Reclamado, requerendo a desistência formal dos pedidos de registro de marca, e a cessação imediata de todo e qualquer uso da expressão “Era Imobiliária”. Tal notificação não foi respondida pelo Reclamado, segundo a Reclamante.

- (X) Entre 8/11/2022 e 6/12/2022, o INPI publicou as decisões de indeferimento aos pedidos de registro de marca ERA IMOBILIÁRIA do Reclamado, com base nos registros anteriores da Reclamante.
- (XI) De qualquer forma, o Reclamado ainda usa o domínio <eraimobiliaria.com.br>, o que se configuraria má-fé e uma infração dos direitos de propriedade industrial da Reclamante, segundo análise desta última.
- (XII) Finaliza a Reclamante pedindo que o Nome de Domínio <eraimobiliaria.com.br> seja transferido para seu representante legal.

b. Do Reclamado

- (I) No dia 04/03/2024, em uma chamada telefônica para o NIC.br, o Reclamado demonstrou ter tomado ciência inequívoca acerca do presente Procedimento. Na ocasião, e conforme os termos do Regulamento SACI-Adm, o NIC.br não procedeu com a suspensão do Nome de Domínio, e orientou o Reclamado a contatar esta Câmara para comunicar seus interesses no bojo deste Procedimento.
- (II) Em 11/03/2024, o Reclamado respondeu “sim” ao interesse em acessar o sistema e apresentar Resposta. No entanto, o Reclamado não mais se manifestou formalmente no presente Procedimento até a data desta Decisão.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em vista das informações e documentos apresentados pela Reclamante, considero saneada a Reclamação, observando-se o quanto estabelecido nos artigos 6º do Regulamento SACI-Adm e os artigos 4.2 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

Na ausência de manifestação do Reclamado neste Procedimento até a data desta Decisão, decreto à revelia deste, com base no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

Sem embargo, a Especialista analisará os fatos e provas trazidos ao Procedimento para fundamentar sua decisão, não fundamentando sua decisão apenas na revelia do Reclamado, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 15º, § 5º do Regulamento SACI-Adm.

Quanto ao mérito, passo a considerar:

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

Estabelecem o art. 6º, (c) do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2, (d) do Regulamento CASD-ND que a Reclamante deve demonstrar o seu legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio objeto da disputa. Conforme será exposto abaixo, a Reclamante é titular, no Brasil, de marcas registradas ERA, ERA REAL STATE e ERA IMÓVEIS. Assim, têm a Reclamante legitimidade para atuar em casos referentes a disputas de nomes de domínio envolvendo tais termos ou similares e, conseqüentemente, propor o presente Procedimento.

b. 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.

Conforme art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, na abertura do Procedimento, a Reclamante deverá comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados aos Nomes de Domínio em disputa:

“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; ou

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); ou

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.”

No caso em tela, verificamos que as marcas registradas pela Reclamante são anteriores ao registro do Nome de Domínio. Notadamente, enquanto o registro de marca ERA nº

830.172.475 é de 05/09/2017, o Nome de Domínio em disputa - a saber, <eraimobiliaria.com.br>, - foi registrado em 08/05/2021.

Anterioridade dos direitos da Reclamante demonstrada, passemos ao confronto dos títulos:

Ao cotejarmos a marca ERA com o Nome de Domínio <eraimobiliaria.com.br>, resta evidente a proximidade entre os signos da Reclamante e do Reclamado. A parte nuclear e distintiva do Nome de Domínio reproduz fielmente a marca da Reclamante.

Como bem observa a Ilustre Especialista Laetitia D’Hanens no Procedimento nº ND202350:

“Segundo a orientação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO, na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.01: 1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhança? (...) Enquanto cada caso é decidido com relação ao seu mérito, **nos casos em que o nome de domínio incorpora uma marca em sua totalidade** ou em que uma parte relevante da marca seja reconhecida no nome de domínio, **o nome de domínio, habitualmente, será considerado semelhante à marca (...)**” (grifos da Especialista).

No caso sob análise, além da reprodução integral da marca da Reclamante, o Nome de Domínio <eraimobiliaria.com.br> simplesmente agregara o termo de uso comum “imobiliária” ao seu núcleo. Observe-se, inclusive, que algumas das marcas de titularidade da Reclamante igualmente agregam termos de uso comum ao termo nuclear ERA, estes conceitualmente muito próximos ao termo “imobiliária” - notadamente, “imóveis” e “*real state*”. Ora, as similitudes, dos pontos de vista gráfico, fonético, e sobretudo ideológico, são suficientes para causar risco de confusão.

Reforçando tal risco de confusão por parte do consumidor, há de se observar a afinidade – ou identidade, em alguns aspectos – entre as atividades desenvolvidas pelas Partes. A saber:

De um lado, as marcas registradas pela Reclamante cobrem essencialmente serviços relacionados a negócios imobiliários, entre outros. De sua parte, o sítio vinculado ao Nome de Domínio sob disputa se identifica, em sua página de abertura, como “site e sistema para imobiliárias e corretores de imóveis que vão além da entrega de funcionalidades” e “há 24 anos desenvolvendo soluções digitais para o mercado

imobiliário.” A proximidade entre as atividades da Reclamante e do Reclamado não poderia ser maior.

Tanto é assim que o próprio INPI, ao analisar os pedidos de registro das marcas ERA IMOBILIÁRIA por parte de empresa de titularidade do Reclamado, indeferiu tais pedidos, justamente com base nos registros anteriores da Reclamante (na data desta Decisão, ambos indeferimentos aguardam análise do recurso ao INPI).

Casos análogos, de reprodução de signos distintivos de terceiros, combinados com termos de uso comum para registro de Nomes de Domínio - e que são vinculados a sítios de internet ofertando produtos ou serviços similares ou idênticos aos do titular dos direitos anteriores -, já encontram vasta jurisprudência nesta CASD-ND. Como exemplo, podemos citar o quanto arguido pelo Ilustre Especialista José Roberto Gusmão, no Procedimento nº ND20213:

“Com efeito, o mero acréscimo do termo “telefone” na composição do Nome de Domínio não é suficiente para diferenciar os sinais distintivos da Reclamante do domínio objeto desta disputa, de titularidade do Reclamado. Na realidade, esta associação inclusive possibilita que a confusão ocorra, já que este termo certamente é usado em associação à marca SUPERGASBRAS, pelos consumidores, em pesquisas na internet buscando informações sobre a Reclamante.”

No presente Procedimento, a exemplo do caso acima citado, a escolha específica do termo de uso comum combinado à marca da Reclamante parece querer atrair ainda mais os clientes da Reclamante para o sítio de internet do Reclamado.

Desta forma, no presente caso, a combinação dos fatores indicados dá ensejo ao preenchimento dos requisitos das alíneas (a) do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm (acima transcrita) –, assim como do correspondente art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND.

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.

Adicionalmente, em casos submetidos ao SACI-Adm, também é necessário que a Reclamante exponha “as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante” - art. 7º, parágrafo único do Regulamento, e correspondente art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e as alíneas do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND exemplificam algumas hipóteses que podem ser tidas como indicativas de má-fé por parte do Reclamado:

“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 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, símbolo e afins, do Reclamante.”

Adicionalmente, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em seu parágrafo único, estabelece as responsabilidades do requerente de registro de Nomes de Domínio, a saber:

“Art. 1º - Parágrafo Único - Constitui-se em obrigação e **responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros**, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.” (grifos da Especialista).

Ora, ao analisar os fatos e argumentos trazidos pela Reclamante no presente Procedimento, restam demonstrados e claros, tanto a anterioridade de direitos da Reclamante – aliada à sua tradição e fama no mercado; quanto a proximidade das atividades desenvolvidas pela Reclamante e o Reclamado. Tal combinação implica na

inequívoca incidência da alínea (d), acima, a este caso, bem como eventual incidência da alínea (c).

Neste contexto, vale citarmos, uma vez mais, a orientação da OMPI em “Visão geral jurisprudencial” (3ª Edição), da *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP):

3.2.1 Fatores adicionais de consideração de má-fé

Circunstâncias particulares podem ser levadas em conta pelos painéis, na avaliação de se o registro de um nome de domínio pelo Reclamado é de má-fé incluindo: ... (vi) **uma clara ausência de direitos ou interesses legítimos, sem uma explicação crível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado** (grifos da Especialista).

Não falta a esta CASD-ND jurisprudência em casos similares. Trazemos apenas um exemplo ilustrativo, em um Procedimento com situação fática bastante similar ao presente caso, a saber, o ND202239:

“...além de o nome de domínio incorporar marca anteriormente registrada da 1ª. Reclamante (...), ele ainda vem sendo usado para atividade idêntica à das Reclamantes, o que demonstra a intenção de se aproveitar parasitariamente da fama e do prestígio das Reclamantes para desviar cliente.”

Note-se ainda que, em visita feita ao sítio vinculado ao Nome de Domínio em 29/03/2024, não havia qualquer uso aparente ou de fácil localização do termo ERA – ao passo que outras marcas eram usadas para identificar os serviços prestados pelo Reclamado. Tem-se aí mais um indício de que a escolha do Nome de Domínio foi apenas um meio ardiloso para desviar clientela da Reclamante para os serviços idênticos e similares ofertados por meio do sítio do Reclamado.

Em síntese, no presente caso, vemos preenchido o requisito da alínea (d) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm (acima transcrito) – assim como a correspondente alínea no art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

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

De sua parte, o Reclamado não alegou nem demonstrou, no contexto deste Procedimento, legitimidade de interesse ou direitos consolidados com relação ao Nome de Domínio sob disputa.

2. Conclusão

Pela análise acima, conclui-se que o Nome de Domínio <eraimobiliaria.com.br> é suficientemente similar aos direitos anteriormente constituídos pela Reclamante, além de ser suscetível de causar confusão. A Reclamante goza, portanto, de legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado em relação ao Nome de Domínio, o que acaba por demonstrar a má-fé no registro e uso do Nome de Domínio sob disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND e do art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio <eraimobiliaria.com.br> seja transferido para o representante legal da 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.

Rio de Janeiro, 3 de abril de 2024.

Maria Beatriz P. Dellore

Maria Beatriz P. Dellore
Especialista