

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

INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A x J. A.

Procedimento ND202416

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.507.415/0001-72, com sede no município de Paulista/PE, devidamente representada nos termos dos documentos societários e procuração que acompanharam a Reclamação (Anexo I da Reclamação), é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

J. A., inscrito no CPF/F sob o nº 040.***.***-28, com e-mail informado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**parceirobrilux.com.br**>, que foi registrado em 18 de novembro de 2023 junto ao NIC.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) do Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**CSD-ABPI**) em 12 de março de 2024.

Em 12 de março de 2024, iniciou-se o exame formal da Reclamação, conforme reza o art. 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, incluindo anotações acerca de 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.

Em 13 de março de 2024, o NIC.br respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que o Reclamado é titular do nome de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que dito nome de domínio já se encontra impedido de ser transferido a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 18 de março de 2024, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, irregularidades formais verificadas na Reclamação, especialmente requerendo (a) a identificação do nome de domínio questionado, com a juntada da correspondente pesquisa Whois do Registro.br na íntegra; (b) a apresentação de declaração quanto a (in)existência, ainda que por declaração negativa, de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação aos nomes de domínio objeto do conflito; e (c) a apresentação de declaração expressando *“seu consentimento e autorização para publicação de seus dados nos websites do NIC.br e da CASD-ND da ABPI, através da(s) decisão(ões) deste procedimento SACI-Adm, inclusive, mas não exclusivamente, seus nomes, números de CPF/CNPJ, números de inscrição na OAB, e escritório ou empresa aos quais estão vinculados”*.

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 21 de março de 2024, a declaração em questão.

Com o saneamento da Reclamação, em 25 de março de 2024, a CASD-ND formalizou e intimou a Reclamante e o Reclamado sobre o início do procedimento, intimando este último para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 8º do Regulamento SACI-Adm.

Como o Reclamado não apresentou Resposta, a CASD-ND decretou sua revelia em 10 de abril de 2024, informando-o quanto às consequências da não apresentação de Resposta, assim como comunicou o NIC.br sobre a revelia.

Em resposta datada de 12 de abril de 2024, o NIC.br informou que, *“Após o comunicado de revelia, estabelecemos diversos contatos com a reclamada, sem sucesso. Diante disso, nos termos do Regulamento SACI-Adm, procedemos com o congelamento do nome de domínio <parceirobrilux.com.br>”*.

Em 16 de abril de 2024, a Reclamante juntou aos autos eletrônicos desta Reclamação uma ata notarial, lavrada em 28 de março de 2024 pelo 8º Tabelionato de Notas do Recife/PE, reproduzindo imagens de páginas publicadas através do nome de domínio objeto desta Reclamação.

A CASD-ND, em 17 de abril de 2024, nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, o que foi noticiado às partes na mesma data.

Em 23 de abril de 2024, 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.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação se encontra madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante, **INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S.A.**, que a presente Reclamação se fundamenta na possibilidade de confusão entre o nome de domínio do Reclamado e a marca “BRILUX” de sua titularidade.

Alega que se trata de empresa fundada na década de 1940 no estado de Pernambuco, possuindo unidades fabris em outros 5 estados do país (Pará, Bahia, Ceará, Minas Gerais e São Paulo), destacando-se como um dos maiores produtores de artigos de limpeza, higiene pessoal e condimentos do país, com marcas líderes em seus respectivos mercados.

A Reclamante informou que exerce suas atividades por meio da exploração de 13 marcas (Brilux, Minhoto, Sonho, Even, Candura, Tubarão, Olimpo, dentre outras), sendo que a marca “BRILUX” seria uma das mais antigas da Reclamante, identificando uma linha de produtos de limpeza lançada em 1950 e que se encontra ainda em uso.

A Reclamante alegou ser titular de 15 (quinze) registros de marcas compostas pelo sinal “BRILUX” devidamente concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, apresentando uma lista de tais registros (Anexo II da Reclamação).

Ademais, alegou a Reclamante que sua exploração ocorre também por meio de um site próprio <brilux.com.br>, cujo nome de domínio está devidamente registrado em seu nome desde 18/11/1999 perante o Registro.br, conforme demonstrado pelo Anexo III da Reclamação.

Sustenta a Reclamante que tomou conhecimento “por meio de seus clientes, da existência de um site de vendas intitulado “Parceiro Brilux” (Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A (parceirobrilux.com.br)) que supostamente faria a venda on-line de diversos produtos das marcas da Reclamante e de produtos de marcas de terceiros”. Uma imagem de página foi reproduzida no corpo da Reclamação, bem como foi apresentada, posteriormente, uma ata notarial, lavrada em 28 de março de 2024 pelo 8º Tabelionato de Notas do Recife/PE, reproduzindo imagens do sítio relacionado ao nome de domínio em disputa.

A Reclamante assevera que “recebeu mensagem de uma pessoa alegando que realizou uma compra online e que os produtos deveriam ter sido entregues no dia 26/01/2024, mas que não haviam chegado” e que “Ao buscar o nome da pessoa na lista de clientes, a Reclamante não identificou compra realizada em seu sistema e, em contato com a pessoa, verificou que a compra havia sido realizada por meio de um site denominado ‘Parceiro Brilux’”.

Afirmou, a Reclamante que “este site não é da Reclamante e nem tampouco de um parceiro comercial do Grupo. O Grupo Raymundo da Fonte jamais autorizou qualquer parceiro e/ou representante comercial a operar um canal de vendas on-line utilizando-se da identidade visual, marcas e nome empresarial da Indústrias Raymundo da Fonte S/A, ora Reclamante”.

Ainda, a Reclamante destacou que “o site se apresenta como sendo da própria Reclamante, como se pode observar da aba “Quem Somos” (<https://www.parceirobrilux.com.br/quemsomos/>)”.

A Reclamante aduz, em resumo, que dito nome de domínio está reproduzindo sua marca e nome empresarial de forma ilegal, o que afrontaria seu direito de exclusividade de uso da marca “Brilux” assegurado pelo art. 129 da Lei da Propriedade Industrial, caracterizaria crime de concorrência desleal, tipificado no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial e, também, haveria crime contra as relações de consumo, nos termos dos artigos “66 e 67 do Código de Defesa do Consumidor ou estelionato por fraude eletrônica, nos termos do art. 171 do Código Penal”.

A Reclamante informa, ainda, que foi lavrado um Boletim de Ocorrência (cópia acostada como Anexo V da Reclamação) e, “conforme orientação do Regulamento do SACI-Adm do NIC.BR, buscou realizar a presente denúncia junto a esta instituição, responsável pelos registros de domínios no Brasil”.

Quanto à má-fé, a Reclamante aduz que “o referido domínio está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos e causar prejuízos aos seus consumidores, tendo sido comprovado que o caso se encaixa nas hipóteses previstas nas letras a) e c) do art. 7º” do Regulamento do SACI-Adm, assim como se extrai da Reclamação que “o titular do domínio

fraudulento está se utilizando da boa reputação da Reclamante e de seus produtos para induzir terceiros a compras fraudulentas e aplicar golpes na internet”.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1 alínea (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e do art. 7º (a) e (c) do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, alíneas (c) e (d), do Regulamento da CASD-ND e do art. 7º, caput e parágrafo único, alíneas (c) e (d), do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumentos, a Reclamante requereu que “(i) o domínio fraudulento *Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A (parceirobrilux.com.br)* seja tirado do ar de forma imediata; (ii) seja cancelado o registro do nome de domínio, nos termos previstos pelo NIC.BR em Contrato; e (iii) o titular do registro do domínio fraudulento seja impedido de registrar qualquer domínio que utilize no nome as marcas e/ou o nome empresarial da Reclamante”.

Denota-se, portanto, que, como pedido principal desta demanda e conforme a competência desta CASD-ND, a Reclamante requer o cancelamento do domínio <**parceirobrilux.com.br**>.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, mesmo tendo sido devidamente intimado nos termos dos Regulamentos, inclusive por meio dos trâmites descritos nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º, do artigo 15º, do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND, este Especialista ressalta que a decisão não foi fundada no fato de o Reclamado não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 14º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com as marcas, nome empresarial e nome de domínio de titularidade da Reclamante

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Constata-se, das provas e alegações carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de uma empresa tradicional e conceituada, sendo efetivamente uma importante fabricante de artigos de limpeza, higiene pessoal e condimentos do país.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI em 06 de abril de 2024, que a Reclamante é, efetivamente, titular de mais de 15 (quinze) registros para marcas nominativa e mistas compostas pelo sinal “BRILUX”, em relação a identificação de produtos de limpeza e produtos afins.

Dentre os diversos registros de marca sob a titularidade da Reclamante, destacam-se os seguintes:

| PROCESSO | MARCA | DEPÓSITO | CONCESSÃO | CLASSE E ESPECIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
|-----------|---|------------|------------|--|----------------------------------|
| 002353164 |  | 23/08/1949 | 23/08/1949 | 03\10: preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza exceto os de uso pessoal e industrial | Registro em vigor até 23/08/2029 |
| 604689691 |  | 23/09/1960 | 13/10/1981 | 03: graxas e cremes para sapatos | Registro em vigor até 13/10/2031 |
| 720500621 | BRILUX | 04/09/1972 | 24/09/1985 | 03\10: preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial. | Registro em vigor até 25/05/2030 |
| 730239640 | BRILUX | 28/11/1973 | 14/05/1985 | 03\20: produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral | Registro em vigor até 19/01/2030 |
| 819683817 | BRILUX MAGIC | 12/12/1996 | 10/09/2002 | 03: amaciante e passa roupas. | Registro em vigor até 10/09/2032 |
| 819683825 | BRILUX PRATIC | 12/12/1996 | 02/04/2002 | 03: alvejantes, cera e limpador instantâneo | Registro em vigor até 02/04/2032 |
| 819683833 | BRILUX COLOR | 12/12/1996 | 02/04/2002 | 03: alvejantes, cera e limpador instantâneo | Registro em vigor até 02/04/2032 |
| 904286037 |  | 24/11/2011 | 10/07/2018 | 03: cera para assoalho; cera para assoalhos; cera para assoalhos e móveis; cera para lavanderia; cera para polir; corantes para lavanderia; descolorantes (produtos -); desengordurar (produtos para -), exceto os utilizados durante o processo de fabricação; desentupir (produtos para -) canos de esgoto; desinfetante (sabão -); enxaguar a roupa (produtos para -) [lavanderia]; lavagem a seco (produtos para -); lavanderia (cera para -); lavanderia (produtos para -); água sanitária [água de javel] [hipoclorito de potássio]; alvejantes (produtos -) [lavagem]; avivar cores | Registro em vigor até 10/07/2028 |

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
 Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
 Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

| | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | (produtos químicos de uso doméstico para -) [lavanderia]; brilhar (produtos para fazer -) [polir]; brilho (produtos para dar -) [lavanderia]; canos de esgoto (produtos para a limpeza de -); limpeza de canos de esgoto (produtos para -); produtos para alvejar roupa; produtos para dar brilho [lavanderia]; produtos para enxaguar a roupa [lavanderia]; produtos para limpeza; produtos para polimento; produtos químicos de uso doméstico para avivar cores [lavanderia]; sabão desinfetante; tira-manchas; cera em líquido ou em pasta, inclusive para carroceria de veículo; cera para lustrar; lustra-móvel; saponáceo; cera anti-derrapante para pisos; pisos (cera anti-derrapante para -); líquidos anti-derrapantes para pisos; pisos (líquidos anti-derrapantes para -); | |
| 915242125 | BRILUX | 17/08/2018 | 11/02/2020 | 21: escovas para esfregar; escovas para lavar louça; escovas para limpar tanques e recipientes; esfregões; esfregões abrasivos para cozinha; esfregões metálicos para arear; esfregões para limpeza; esponjas para uso doméstico; estopa de algodão para limpeza; estopa para limpeza; instrumentos de limpeza [manuais]; lã de aço para limpeza; panos de limpeza; panos para limpeza de chão; refugos de lã para limpeza; escova usada na limpeza doméstica; pano emborrachado para limpeza | Registro em vigor até 11/02/2030 |
| 915246295 |  | 17/08/2018 | 07/04/2020 | 21: escovas para esfregar; escovas para lavar louça; escovas para limpar tanques e recipientes; esfregões; esfregões abrasivos para cozinha; esfregões metálicos para arear; esfregões para limpeza; esponjas para uso doméstico; estopa de algodão para limpeza; estopa para limpeza; instrumentos de limpeza [manuais]; lã de aço para limpeza; panos de limpeza; panos para limpeza de chão; refugos de lã para limpeza; escova usada na limpeza doméstica; pano emborrachado para limpeza | Registro em vigor até 07/04/2030 |

Desta forma, a Reclamante tem proteção assegurada à sua marca registrada “BRILUX”, sendo que os registros mais antigos remontam às décadas de 1940 e 1960, que lhe assegura, também, o direito de se insurgir contra o uso e registro de nome de domínio que a imite ou reproduza.

Por outro lado, constatou-se que o Reclamado não possui registros ou pedidos de registro em seu nome perante o INPI.

Este Especialista verificou que a Reclamante é, de fato, detentora do nome de domínio <brilux.com.br>, registrado em 18/11/1999, de modo que o caso em questão se enquadra na alínea (c), do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm.

Ademais, com relação à alegada colidência com seu nome empresarial, na opinião deste Especialista não há violação e, assim, não se aplica, neste ponto específico, a alínea (c), do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm.

Como se verifica na cópia de seu Estatuto Social acostada aos autos desta Reclamação, em especial em seu artigo 1º, o nome empresarial da Reclamante é “**Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S.A.**”, não possuindo, portanto, o sinal “BRILUX” em sua composição, máxime, como elemento diferenciador.

Analisando o Estatuto Social da Reclamante, bem como as informações disponíveis na base de dados da Receita Federal, como abaixo reproduzido, não há menção tampouco à utilização do sinal “BRILUX” como título de estabelecimento ou nome fantasia.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.507.415/0001-72 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 29/08/1979 |
| NOME EMPRESARIAL INDUSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE SA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE DEMAIS |

Com efeito, marca e nome empresarial não se confundem. Tratam-se de institutos distintos, ambos tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Marca é o sinal, visualmente perceptível ou não, que tem por finalidade identificar, distinguir e certificar produtos e serviços de outros produtos e serviços de origem diversa em um mesmo ramo de atividade. Por seu turno, nome empresarial é a firma ou a denominação adotada pelo empresário, pessoa física ou jurídica, para sua identificação no exercício de sua atividade, podendo ser usada como elemento individualizador da empresa em âmbito concorrencial¹.

As provas apresentadas e informações colacionadas são aptas à demonstração de que a marca “BRILUX” é usada há décadas pela Reclamante e protegidos através de diversos registros de marca devidamente concedidos pelo INPI, bem como que a Reclamante é titular do nome de domínio <brilux.com.br>, de modo que caso vertente enquadra-se à alínea (a) e (c), do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm.

¹ Sobre o tema vide SOUZA, Daniel Adensohn de. Proteção do Nome de Empresa no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013.

Entretanto, não foi demonstrada a utilização de nome empresarial ou título de estabelecimento compostos pelo sinal “BRILUX”, o que afasta a aplicação, neste ponto, da alínea (c), do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, a qual somente se aplicará em razão da anterioridade do nome de domínio similar anteriormente registrado pela Reclamante.

Logo, considerando que o nome de domínio em disputa <parceirobrilux.com.br> é formado e tem como elemento diferenciador o sinal “BRILUX” associado à palavra “parceiro” que permite ao usuário interpretar que se trata de uma página oficial ou que tenha relação com a Reclamante, resta claro que reproduz e colide com a marca registrada da Reclamante, assim como se assemelha com o nome de domínio <brilux.com.br> anteriormente registrado pela Reclamante.

b. Nome de Domínio similar e suscetível de criar confusão ou associação com as marcas e nome de domínio anterior da Reclamante

O nome de domínio em disputa <parceirobrilux.com.br> foi registrado em 18/11/2023 perante o NIC.br, ou seja, décadas depois da adoção e registro da marca “BRILUX” pela Reclamante. Não há dúvida, portanto, de que os direitos da Reclamante sobre o sinal distintivo “BRILUX” precedem, em muito, o registro do nome de domínio em disputa.

Nos termos do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- (a) 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) 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) 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.

É evidente que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca “BRILUX” da Reclamante e, por conseguinte, passível de criar confusão ou associação indevida, porquanto composto pela expressão “parceiroBRILUX” que, na opinião deste Especialista, consiste em uma reprodução com acréscimo da marca “BRILUX”.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Ademais, deve-se ressaltar que o uso da palavra “parceiro” associada à marca “BRILUX” da Reclamante, formando o conjunto <parceirobrilux.com.br>, poderá levar o consumidor a, não apenas associar tal nome de domínio à Reclamante, mas também pressupor ou assumir que se trata de uma página oficial da Reclamante, ou de uma página que conte com autorização ou licença da Reclamante.

Tal fato é agravado por constar, no sítio que estava publicado no domínio em disputa, que se trataria da própria Reclamante, como se pode observar da aba “Quem Somos” (<https://www.parceirobrilux.com.br/quemsomos/>), conforme demonstrado pela ata notarial juntada pela Reclamante nos autos desta Reclamação.

Ainda, a Reclamante demonstrou que já houve caso de efetiva confusão no mercado, com o recebimento de reclamação de consumidor que efetuou compra online e não recebeu os produtos, o que, inclusive, levou a Reclamante a lavrar Boletim de Ocorrência, conforme noticiado na Reclamação.

Desta forma, este Especialista entende que se trata de nome de domínio que poderá, efetivamente, causar confusão ou associação indevida no mercado, havendo, inclusive, indícios de que foi registrado e utilizado fraudulentamente para prática de estelionato.

A preexistência dos registros da Reclamante para a marca “BRILUX” e do nome de domínio <brilux.com.br>, por si já constituíam obstáculo à manutenção, em nome do Reclamado, do nome de domínio <parceirobrilux.com.br> objeto desta contenda, em razão da clara reprodução da marca registrada “BRILUX” da Reclamante, estando atendido o disposto nas alíneas “a” e “c”, do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, o uso de sinal distintivo idêntico àquele usado de titularidade de terceiros e que é usado há décadas no mercado, pode ainda ser entendido como prática de aproveitamento parasitário, gerando potencialmente enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Restam, portanto, atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que a Reclamante demonstrou a existência de registros de marcas idênticas ou similares ao nome de domínio em disputa.

c. Caracterização da má-fé do Reclamado

Por outro lado, faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

- (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.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “c” e “d” do referido parágrafo único, do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indícios de que o registro foi efetuado com má-fé, visando prejudicar a atividade comercial da Reclamante e/ou objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando uma situação de provável confusão, inclusive mediante fraude.

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente. Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, como o nome empresarial ou nome de domínio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a, ainda atual, lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani:

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007).

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Com efeito, o registro do nome de domínio em disputa <parceirobrilux.com.br> composto pelo sinal “BRILUX”, que reproduz integralmente a tradicional marca “BRILUX” de titularidade da Reclamante e usada, há décadas, no mercado, constitui per si forte indício de má-fé, ainda mais considerando que o Reclamado tinha incontroverso conhecimento da existência da marca da Reclamante, por se tratar de marca conhecida e tradicional no mercado, e, principalmente, por usar o nome e marca da Reclamante simulando uma página oficial e comercializando produtos da própria Reclamante, dentre eles produtos identificados pela marca “BRILUX”.

Nesse sentido, cita-se a decisão proferida em *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, Caso OMPI No. D2006-03081, que estabeleceu que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a Reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio.

Por outro lado, restou comprovado que o Reclamado não possui nenhum direito sobre o sinal distintivo “BRILUX”, seja como marca, nome empresarial, nome de domínio ou qualquer outra espécie de sinal distintivo, tampouco a existência de qualquer autorização ou licença de uso do referido sinal, em favor do Reclamado, eventualmente outorgada pela Reclamante.

A ausência de legitimidade do Reclamado sobre o nome de domínio <parceirobrilux.com.br> também caracteriza indício de má-fé, como já decidido em caso análogo, notadamente o procedimento ND20167: “Conforme já relatado, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro para a marca em que registrou o nome de domínio, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé”.

Ainda, comprovou a Reclamante que o Reclamado incluiu no sítio informações sobre a Reclamante, dando a entender que se tratava de um sítio da própria Reclamante (inclusive reproduzindo o nome empresarial da Reclamante) e comercializando os produtos da própria Reclamante (inclusive produtos de marca “BRILUX”), além de produtos de terceiros, como se verifica no print constante nas razões desta Reclamação, abaixo reproduzido, e como consta na ata notarial juntada:



Outrossim, a Reclamante demonstrou que já houve caso de efetiva confusão no mercado, com o recebimento de reclamação de consumidor que efetuou compra online e não recebeu os produtos, o que, inclusive, levou a Reclamante a lavrar Boletim de Ocorrência, conforme notificado na Reclamação.

Portanto, não é crível tratar-se de mera coincidência, havendo fortes indícios de prática de violação de marca e concorrência desleal visando o desvio de clientela, quiçá até mesmo de estelionato à luz dos documentos carreados pela Reclamante, sendo plausível que o intuito do Reclamado fosse induzir usuários a erro quanto à origem da página, atraindo-os para seu website e auferindo lucro com venda de produtos, que, pelo que se verificou, sequer eram entregues aos compradores.

De acordo com a jurisprudência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, consolidada no “*WIPO Jurisprudential Overview 3.0*”², os principais fatores identificados para caracterizar o uso de marca alheia na composição de um nome de domínio para atrair internautas, com a má-fé são os seguintes: (i) confusão efetiva, (ii) procurar causar confusão (inclusive por meios técnicos além do próprio nome de domínio) para benefício comercial do reclamado, mesmo que sem sucesso, (iii) a falta de direitos próprios ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio, (iv) redirecionar o nome de domínio para um site diferente de propriedade do próprio reclamado, mesmo que esse site contenha uma isenção de responsabilidade, (v) redirecionamento do nome de domínio para o site do reclamante (ou de um concorrente) e (vi) ausência de qualquer uso de boa-fé concebível³.

² Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>

³ Fatores extraídos dos seguintes casos relevantes: *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.*, WIPO Case No. [D2000-0163](#), <veuveclicquot.org>, *Transfer Park Place Entertainment Corporation v. Anything.com Ltd.*, WIPO Case No. [D2002-0530](#), <flamingo.com>, *Transfer with Dissenting Opinion Xbridge Limited v. Marchex Sales, Inc.*, WIPO Case No. [D2010-2069](#), <simplybusiness.com>, *Denied with Dissenting Opinion Revlon Consumer Products Corporation v. Moniker Privacy Services / Janice Liburd*, WIPO Case No. [D2011-0315](#), <revlonwalk.org>, *Transfer Georgia-Pacific Corporation v. Charlie Kalopungi*, WIPO Case No. [D2011-0634](#), <georgiapacificjobs.com>, *Transfer Barclays Bank PLC v. PrivacyProtect.org / Sylvia Paras*, WIPO Case No. [D2011-2011](#), <barclayspremiercapitalinc.com>, *Transfer Omnia Italian Design, Inc. v. Andrew Greatrex*, WIPO Case No. [D2013-0392](#), <omnialeatherfurniture.com>, *Denied First ScotRail Limited v. Mark Thomson*, WIPO Case No. [D2013-1623](#), <scotrail.com>, *Transfer Randstad Holding nv v. Pinaki Kar*, WIPO Case No. [D2013-1796](#), <ranstadjobs.org>, *Transfer Shawn Dohmen v. Web Sales Promotion Group, aka Confluence Consulting Group*, WIPO Case No. [D2014-0150](#), <islediscount.com>, *Transfer NVIDIA Corporation v. Brent Angie/Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtection.org*, WIPO Case No. [D2014-1171](#), <gforce.graphics>, *Transfer Swarovski Aktiengesellschaft v. WhoisGuard Protected / Peter D. Person*, WIPO Case No. [D2014-1447](#), <swarovskimarket.net>, *Transfer Haas Food Equipment GmbH v. Usman ABD, Usmandel*, WIPO Case No. [D2015-0285](#), <haas-mondomix.com>, *Transfer Pixers Ltd. v. Whois Privacy Corp.*, WIPO Case No. [D2015-1171](#), <pixers.com>, *Denied Labrador II, Inc. v. Viva La Pets Inc.*, WIPO Case No. [D2016-0010](#), <onlinepetdepot.com>, *Transfer Oculus VR, LLC v. Sean Lin*, WIPO Case No. [DCO2016-0034](#), <oculusrift.co>, *Transfer Friedman and Soliman Enterprises, LLC v. Gary Selesko, M&B Relocation and Referral, LLC*, WIPO Case No. [D2016-0800](#), <junkusa.com> *Transfer*.

No caso concreto, este Especialista entende que se aplicam os itens (i) confusão efetiva; (ii) procurar causar confusão para benefício comercial do reclamado; (iii) a falta de direitos próprios ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio; e vi) ausência de qualquer uso de boa-fé concebível.

Este Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “c” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201316; ND201416; ND201417; ND201421; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611; ND201751; ND201771; ND20186; ND201827; ND202011; ND202012; ND202160 e ND202350.

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, na opinião deste Especialista, restou configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Destarte, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa viola as marcas registradas de titularidade da Reclamante, bem como seu nome de domínio, e foi registrado de má-fé para causar confusão e atrair usuários da internet, sendo forçosa a procedência da Reclamação, com a determinação de cancelamento do nome de domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <**parceirobrilux.com.br**> seja cancelado.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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, 07 de maio de 2024.



Daniel Adensohn de Souza
Especialista