

**Mecanismos de Solução de Disputas Relativas a Nomes
de domínio:
UDRP e SACI-Adm**

Professora Flávia Tremura Polli Rodrigues

AGENDA:

- (i) UDRP vs. SACI-Adm
- (ii) Legitimidade
- (iii) Art. 7º do SACI-Adm / 2.1 do Regulamento – estudo do conflito com direitos anteriores
- (v) Confundibilidade

(i) UDRP vs. SACI-Adm

UDRP

- **UDRP – sigla para *Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy***
- Política desenvolvida pela ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers);
- Criada em 1999 e incorporada em todos os contratos de registo de domínio celebrados entre os registradores credenciados pela ICANN e os respectivos titulares de domínios.
- Aplicável a todos quanto aos seguintes domínios:
 - gTLD (generic top-level domain) comuns, como .com, .net e .org
 - gTLD (generic top-level domain) de criação mais recente, como .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .shop, .travel e .tel
 - ccTLDs (country code top level domain) de países e territórios que **voluntariamente** adotam a UDRP: .ag, .ai, .as, .bm, .bs, .bz, .cc, .cd, .co, .cv, .cy, .dj, .ec, .fj, .fm, .ga, .gd, .gt, .la, .lc, .md, .me, .mg, .mw, .nr, .nu, .pa, .pk, .pn, .pr, .pw, .ro, .sc, .sl, .sn, .so, .tj, .tt, .tv, .ug, .ve, .vg, and .ws.
- Administrado por diversas entidades autorizadas, como WIPO, NAF, CAC e ADNRC.
- Contra o registo abusivo de domínio (“cybersquatting”, “typosquatting”).
- Foco em disputas envolvendo marcas registradas pode ser iniciada pelo titular da marca que está sendo infringida.

SACI

- **SACI – sigla para *Sistema Administrativo de Conflitos de Internet para domínios “.br”***
- Política desenvolvida pelo NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR).
- Incorporada em todos os contratos de registro de domínio celebrados a partir da data em que entrou em vigor.
- Aplicável a todos quanto aos domínios registrados sob ccTLD “.br” a partir de 01/10/2010;
- Administrado pelo NIC.br, com procedimentos conduzidos por entidades credenciadas, como ABPI, WIPO, e CCBC.
- Abrange gama mais ampla de direitos, como marcas registradas, nomes empresariais, nomes civis ou artísticos, outros direitos.
- Pode ser iniciada pelo titular de marca que está sendo infringida.

Requisitos para a procedência da reclamação

UDRP – 3 elementos

- 1) O nome de domínio é idêntico ou similar à **marca** do Reclamante; **e**
- 2) O titular do domínio **não tem direitos ou legítimo interesse** em relação ao nome de domínio; **e**
- 3) O nome de domínio foi **registrado** **e** está sendo **usado em má-fé**.

SACI

- 1) O nome de domínio é idêntico ou similar ao **direito** protegido do Reclamante; **e**
- 2) O nome de domínio foi **registrado** **ou está sendo usado em má-fé**.

Requisitos – UDRP x SACI-Adm

UDRP

3. A Denúncia

(...)

(b) A denúncia, inclusive anexos, deve ser enviada em formato eletrônico e deve:

(...)

(ix) Explicar, de acordo com a Política, a base da denúncia, inclusive, especificamente,

(1) de que forma os nomes de domínio são idênticos ou causam confusão com uma marca registrada ou comercial sobre a qual o Reclamante tem direito; e

(2) o motivo pelo qual deve ser considerado que o Reclamado (proprietário do nome de domínio) não tem direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio aos que se refere a denúncia; e

(3) o motivo pelo qual os nomes de domínio devem ser considerados registrados e utilizados de má fé

SACI-Adm

Art. 7º. O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

•**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 no Brasil 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.

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

•**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.

X

(ii) Legitimidade e Interesse

Legitimidade e interesse

- Legitimidade: relacionada à capacidade de uma parte de participar do processo de disputa.
 - a) Reclamante (**legitimidade ativa**): é o titular do(s) direito(s) anterior(es) violado(s) pelo(s) nome(s) de domínio objeto da Reclamação
 - b) Reclamado (**legitimidade passiva**): é o titular do(s) nome(s) de domínio registrado(s) ou utilizado(s) em má-fé que é(são) confundível(is) com o(s) direito(s) anterior(es) do Reclamante.
- Interesse: relacionado ao direito ou interesse substancial que a parte legítima tem no nome de domínio em questão. Guarda relação com o mérito da disputa.

Legitimidade ativa – divergência de denominação

ND201767, <distriforte.com.br>, **Manutenção**

Necessidade de
comprovar

Observar-se, contudo, que os registros citados estão atualmente em nome de M.M.S. FELIPE – CONSTRUÇÃO – ME, não havendo, nas razões apresentadas, qualquer esclarecimento quanto à divergência existente entre esse titular e a atual denominação da Reclamante, ou detalhes sobre eventuais pedidos de anotação eventualmente realizados perante o INPI.

Embora verifique-se possível consistência, esse Especialista entende suficientes os documentos acostados à Reclamação que, para os fins específicos desse procedimento simplificado, dão conta de demonstrar que, em 24 de julho de 2014, a Reclamante sofreu Transformação de Empresário Individual para Sociedade Empresaria.

A partir dessa data, a Requerente teria, igualmente, passado a utilizar o nome empresarial DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Considerando, pois, que o nome de domínio impugnado tem, como elemento central, a palavra DISTRIFORTE, e que o seu registro perante o REGISTRO.BR ocorreu apenas em 16/05/2016, esse Painel considera cumprido o primeiro requisito. Isso porque o nome de domínio impugnado é idêntico não apenas à marca registrada pela Reclamante, mas também ao seu nome empresarial.

Assim, verifica-se estarem presentes os requisitos das alíneas (a) e (c) do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm e respectivas alíneas (a) e (c) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Legitimidade ativa – nome empresarial x pessoa natural

ND201965, **Transferência**

Pois bem. Consta como única Reclamante qualificada neste procedimento, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) LUCAS NETO STUDIOS EIRELI, representada por seu único sócio LUCAS NETO FERREIRA que não foi qualificado como Reclamante, na qualidade de pessoa natural.

Em princípio, esse fato isoladamente poderia se sobrepor às exigências legais e, como tal, ser considerado como um obstáculo ao prosseguimento da Reclamação, já que, como visto, as marcas depositadas e registradas no INPI pela pessoa jurídica, assim como o nome empresarial, são posteriores aos nomes de domínio em disputa, de forma que remanesceria o interesse apenas em razão da anterioridade do nome de domínio <lucasneto.com.br>, bem assim parte do nome civil de seu único sócio, LUCAS NETO FERREIRA³.

Legitimidade ativa – empresa individual x pessoa natural

ND201965, **Transferência**

A despeito disso, é de se reconhecer ao Sr. LUCAS NETO FERREIRA, único sócio da referida Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) Reclamante, os mesmos direitos que lhe seriam atribuídos enquanto pessoa natural, que se confundem e interligam entre si. De mais a mais, a falta de qualificação de LUCAS NETO FERREIRA (pessoa natural) como Reclamante no ensaio de abertura, constitui uma mera irregularidade, uma vez que foi juntado aos autos da Reclamação instrumento de mandato outorgado não apenas pela pessoa jurídica, mas também pela pessoa natural, de modo que a legitimação e o interesse ao procedimento restam plenamente atendidos na visão deste Especialista, notadamente se considerados princípios gerais, normas aplicáveis e as características que regem a espécie, notadamente a boa-fé e o contraditório pleno, além da solução ágil e eficiente atribuída à CASD-ND que não se submete às formalidades e ortodoxia estanque tradicionalmente incidente sobre as postulações perante a Justiça Comum.

Em face do exposto, entende este Especialista que a Reclamação atendeu os requisitos formais para recebimento, sendo parte legítima e dotado de interesse, tanto a empresa individual de responsabilidade limitada de natureza empresária **LUCAS NETO STUDIOS EIRELI**, representada por seu único sócio **LUCAS NETO FERREIRA**, quanto esse, na qualidade de pessoa natural.



Legitimidade Ativa: Nome empresarial de terceiros

Caso CASD-ND 201916

<tomasettoachille.com.br>

05 de julho de 2019

Decisão: **MANUTENÇÃO**

Em relação ao item “c”, a Reclamante alega apenas que o Nome de Domínio reproduz o nome empresarial de sua coligada, TOMASETTO ACHILLE S.p.A., que não figura na presente Reclamação.

A Especialista entende que não é possível basear uma Reclamação, sob os Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND, invocando direito sobre o nome empresarial de empresa que não figura no polo ativo do procedimento administrativo. O fato de a Reclamante possuir 30% das ações da empresa Tomasetto Achille S.p.A. não é suficiente para configurar a legitimidade ativa da Reclamante nesta demanda para pleitear, em seu próprio nome, direito sobre o nome empresarial de sua coligada. A Reclamante não apresentou nenhuma autorização especial ou instrução da empresa Tomasetto Achille S.p.A. em relação ao presente procedimento. Igualmente, a Reclamante não demonstrou que mantém a titularidade de outros nomes de domínio contendo a marca TOMASETTO ACHILLE (o que já seria suficiente para demonstrar a satisfação do item “c” do art. 3º).



Caso CASD-ND 201953

<tomasettoachille.com.br>

17 de dezembro de 2019

Decisão: **TRANSFERÊNCIA**

Em relação ao item “c”, as Reclamantes alegam que o Nome de Domínio reproduz o nome empresarial da primeira Reclamante, TOMASETTO ACHILLE S.p.A..

A Especialista entende que o Nome de Domínio reproduz parcialmente o nome empresarial da Primeira Reclamante e que as Reclamantes demonstraram possuir direitos conforme o art. 3º do Regulamento SACI-Adm.



Necessidade de incluir titular do direito no polo ativo



Necessidade de apresentar autorização do titular do direito

Legitimidade Ativa – Grupo Econômico

Caso CASD-ND 202011

<lgassistencia.com.br>

11 de março de 2016

Decisão: TRANSFERÊNCIA

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. v. [confidencial]

Neste caso concreto, é notório e incontroverso que a Reclamante faz parte do mesmo grupo econômico e é a subsidiária brasileira da LG Corporation, companhia sul-coreana titular dos registros de marca nºs 910338841, 818502967, 901060330, 901060615, 910449333, 821026836 e 830978062 junto ao INPI. Ademais, como prova o contrato social apresentado e os registros da Reclamante na Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela utiliza nome comercial composto pelo signo “LG”, tem duas empresas do mesmo grupo econômico como suas sócias quotistas e é administrada por executivos sul-coreanos expatriados para o Brasil. Estão presentes, portanto, os elementos considerados pela jurisprudência como suficientes para caracterizar a legitimidade da subsidiária nacional para defender direitos e interesses da matriz no Brasil.



Necessidade de demonstrar ligação com titular do direito

Nesse sentido:

[Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008](#)

INPI, Manual de Marcas, atualizado em 27/11/2024

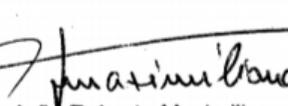
Por todo o exposto, consignamos, s. m. j, nosso entendimento no sentido de ser possível o registro de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim em nome de empresas diversas pertencentes ao mesmo grupo econômico (controladas ou controladoras), independentemente de apresentação de autorização por parte da sociedade titular do registro anterior, desde que não infrinja o art. 124, inciso XX da LPI, ou seja, desde que não haja dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva.

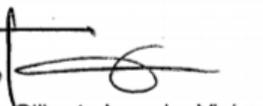
Por fim, considerando que a questão jurídica a ser dirimida repercutirá de forma ampla, alcançando vários outros casos similares em andamento no âmbito da Diretoria de Marcas, bem como no âmbito da segunda instância administrativa, e que, por força da norma regimental, a tarefa de propor a normatização da matéria compete a Coordenação Jurídica de Consultoria, sugerimos o envio dos autos a mesma para que tome ciência do nosso entendimento e realize eventual manifestação, que entender necessária, acerca do tema em estudo, para posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI, com a finalidade de proferir a sua decisão no recurso interposto.

É o parecer, *sub censura*.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Chefe DIRAD
Mat. 0449359


Ubiraci da Silva
Procurador Federal
Mat. 0449292


João Roberto Maximiliano
Procurador Federal
Mat. 0449679


Gilberto Lameira Vieira
Procurador Federal
Mat. 0449502

Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O [Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008](#) estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. O grupo econômico é constituído por uma ou mais empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, estando sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. O fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum não configura grupo econômico.

A comprovação da relação de grupo econômico se dará mediante declaração conjunta das empresas envolvidas, dispensando-se a apresentação de documentos comprobatórios. A declaração deverá constar de cada um dos pedidos de registro de marca, independentemente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para tanto, os usuários poderão utilizar o [modelo de declaração](#) anexado a este manual.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do [inciso XX do art. 124 da LPI](#), que proíbe a dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva.

Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O [Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008](#) estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. O grupo econômico é constituído por uma ou mais empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, estando sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. O fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum não configura grupo econômico.]

A comprovação da relação de grupo econômico se dará mediante declaração conjunta das empresas envolvidas, dispensando-se a apresentação de documentos comprobatórios. A declaração deverá constar de cada um dos pedidos de registro de marca, independentemente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para tanto, os usuários poderão utilizar o [modelo de declaração](#) anexado a este manual.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do [inciso XX do art. 124 da LPI](#), que proíbe a dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva.

E o que diz a WIPO sobre o tema da legitimidade?

WIPO Jurisprudential Overview 3.0

1.4 Does a trademark owner's affiliate or licensee have standing to file a UDRP complaint?

1.4.1 A trademark owner's affiliate such as a **subsidiary** of a **parent** or of a holding company, or an exclusive trademark licensee, **is considered to have rights in a trademark under the UDRP for purposes of standing to file a complaint.**

While panels have been prepared to infer the existence of authorization to file a UDRP case based on the facts and circumstances described in the complaint, they may expect parties to **provide relevant evidence of authorization to file a UDRP complaint.**

In this respect, absent clear authorization from the trademark owner, a non-exclusive trademark licensee would typically not have standing to file a UDRP complaint.

1.4.2 Where multiple related parties have rights in the relevant mark on which a UDRP complaint is based, a UDRP complaint may be brought by any one party, on behalf of the other interested parties; in such case, the complainant(s) may wish to specify to which of such named interested parties any transfer decision should be directed.

E o que diz a WIPO sobre o tema da legitimidade?

WIPO Jurisprudential Overview 3.0

1.4 A afiliada ou licenciada de um titular de registro de marca possui legitimidade para apresentar reclamação com base na UDRP? (tradução livre)

1.4.1 Considera-se que a afiliada de um titular de registro de marca, tais como uma **subsidiária** de uma empresa controladora ou de uma holding, ou um **licenciado com exclusividade** de exploração da marca **possui legitimidade** para apresentar uma reclamação sob a UDRP.

Os painelistas poderão presumir a existência de autorização para apresentar uma reclamação sob a UDRP com base nos fatos e circunstâncias relatados. No entanto, **espera-se que as partes forneçam provas relevantes de tal autorização ao apresentar a reclamação.**

A esse respeito, se não houver autorização do titular do registro, o licenciado não exclusivo de uma marca não tem legitimidade para apresentar reclamação sob a UDRP.

1.4.2 Se mais de um titular tiver direitos sobre a marca em que se baseia a reclamação, **qualquer uma das partes poderá apresentar a reclamação** em nome das demais. Nesse caso, o(s) reclamante(s) pode(m) indicar a qual dessas partes nomeadas a decisão de transferência deve ser direcionada.

Legitimidade ativa do licenciado

Caso CASD-ND 201763, <mundoforever.com.br>

Decisão: **Transferência**

21 de fevereiro de 2018

O conjunto documental apresentado pela Reclamante neste Procedimento demonstra seus direitos quanto ao uso e a exploração das marcas “Forever Living Products” e “Forever Living”, na condição de licenciada exclusiva, no Brasil, dos registros marcários de titularidade de Aloe Vera of America Inc., sendo, inclusive, titular do domínio <foreverliving.com.br>, por meio do qual desenvolve suas atividades relacionadas à distribuição de bebidas à base de aloe vera, cosméticos, suplementos nutricionais e produtos de cuidados pessoais.

Com efeito, a existência e a aptidão para o exercício e a defesa (contra terceiros) de tais direitos são respaldadas no *Contrato de Licença de Marca* (que abrange também outras marcas como “Forever” e “Sonya”, nas classes que especifica) firmado em 1º de julho de 2013, regularmente averbado no INPI conforme o Certificado de nº 140123/01 (expedido em 10/03/2014) e em vigor pelo prazo de 5 anos contados da data de sua assinatura (cláusula 2.1), prorrogáveis tacitamente por iguais períodos na forma prevista na cláusula 2.2 do referido instrumento.

(iii) Art. 7º do SACI-Adm – estudo do conflito com direitos anteriores

Art. 7º do SACI-Adm

O nome de domínio é **idêntico** ou **similar** o suficiente para **criar confusão** com:

- a) **marca anterior** do Reclamante “**depositada** antes do registro do nome de domínio **ou** já **registrada**”;
ou
- b) marca não depositada ou registrada, mas **notoriamente conhecida**; ou
- c)
 - 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**

Prioridade unionista

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201969, <ebury.com.br>

Decisão: **Transferência**

13 de março de 2020

Em suma, tem-se que, para a marca “EBURY WHAT BORDERS?”, é necessário considerar a data de anterioridade em 28/10/2019 e para a marca “EBURY” a data de 14/11/2019, tendo sido o Nome de Domínio <ebury.com.br> registrado em 05/11/2019. Portanto, considerando-se apenas as datas relativas à marca “EBURY”, não haveria anterioridade por parte da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

No entanto, no que diz respeito à marca “EBURY WHAT BORDERS?” da Reclamante, onde consta a expressão “EBURY”, há de ser considerada a data de prioridade unionista dos seus pedidos de registro (por força do disposto no artigo 127 da Lei de Propriedade Industrial), sendo tais pedidos de registro de marca – portanto anteriores ao Nome de Domínio em disputa.

Marca notoriamente conhecida – Necessidade de prova

Procedimento CASD-ND N° ND20184

<caesarbusiness.com.br>

15 de janeiro de 2019

Decisão: **Transferência**

O elemento distintivo do nome de domínio de titularidade do Reclamado <caesarbusiness.com.br> de fato reproduz totalmente sua marca registrada 'CAESAR BUSINESS', cujo registro mais antigo foi concedido em 2006, 8 anos antes do registro do nome de domínio pelo Reclamado, que só ocorreu em 2014.

Assim, presente o requisito estipulado na alínea 'a' do artigo 2.1. do Regulamento CASD-ND e artigo 3º *caput* e alínea 'a' do Regulamento SACI-Adm.

Embora alegado em sua Reclamação que a marca 'CAESAR BUSINESS' seria notoriamente conhecida, não foram trazidos elementos concretos que demonstrassem esse fato, razão pela qual se entende não aplicável ao caso a alínea 'b' do artigo 2.1. do Regulamento CASD-ND.

Procedimento CASD-ND 201916

<tomasettoachille.com.br>

05 de julho de 2019

Decisão: **Manutenção**

Em relação ao item "b", a Reclamante informa que possui registros marcários em outros países, anteriores ao registro do Nome de Domínio. Entretanto, não argumenta ou comprova que sua marca seria notoriamente conhecida.

↪ **Necessidade de comprovar marca notoriamente conhecida**

Marca notoriamente conhecida – Necessidade de prova

Procedimento CASD-ND N° ND201849

<smarthings.com.br>

26 de fevereiro de 2019

Decisão: **Manutenção**

A Reclamante argumenta que possui direito ao Nome de Domínio considerando que as marcas “SMARTTHINGS”, das quais comprovou ser titular, possuem muita proximidade nominativa e fonética à palavra central do domínio em questão (“SMARTTHINGS”), apenas com a supressão de um caractere (“t”).

Apesar da similaridade e da aparente reprodução das marcas da Reclamante no Nome de Domínio <smarthings.com.br>, tais marcas apenas foram depositadas 3 anos após o Reclamado adquirir o domínio. **E, embora tenha sido alegada e comprovada a notoriedade da empresa “SmartThings Inc” nos dias atuais, a Reclamante não apresentou provas de sua notoriedade à época do registro do domínio no Brasil.**

Procedimento CASD-ND N° ND202017

<betcris.com.br>

22 de maio de 2020

Decisão: **Transferência**

Entretanto, não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a notoriedade da marca **BETCRIS** no ramo de apostas. O fato isolado de que o famoso ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi contratado como embaixador das Reclamantes não é capaz de atestar que a marca **BETCRIS** é, de fato, notoriamente conhecida nos termos do artigo 126 da LPI.

É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência da CASD-ND com relação à necessidade de comprovação da notoriedade em caso de fundamentação em marcas notoriamente conhecidas, conforme já decidido nos casos ND201916, ND201850 e ND201841.

↪ **Necessidade de comprovar marca notoriamente conhecida
na época do registro**

Direitos sobre marca não registrada / nome de domínio anterior

Caso OMPI nº D2023-0606

<iontot.com>

18 de abril de 2023

Decisão: Transferência

The Complainant does not claim any relevant registered trademark rights. However, it claims unregistered rights in the name IONTOF by virtue of matters including its registration and use of the domain name <iontof.com> since November 23, 2000.

The Complainant submits that it has obtained unregistered rights in the name IONTOF by virtue of that name having acquired distinctiveness worldwide in the field of analytical instruments. Where a party claims unregistered rights of this nature, it is usual to provide evidence of that party's trading activities under that name, including for example details of turnover and promotional spend, in order to establish an appropriate level of public recognition of the name in question. While such specific evidence is lacking in this regard, the Panel is prepared to accept that the Complainant has acquired some level of unregistered rights in the name IONTOF, in the nature of unregistered trademark rights, by virtue of its commercial presence in Germany and other territories as described.

It is also clear from the Respondent's use of the disputed domain name that the Respondent was aware of the IONTOF name and its use as a signifier of source: see e.g., paragraph 1.3 of WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("[WIPO Overview 3.0](#)") which states: "The fact that a respondent is shown to have been targeting the complainant's mark... may support the complainant's assertion that its mark has achieved significance as a source identifier."

Alegação de direitos sobre marca não registrada comprovada pelo uso de domínio anterior

Reconhecimento do Painel julgador de existência de direitos anteriores não registrados

UDRP – Direito sobre marca não registrada

Caso OMPI nº D2022-1714

<championascension.art>

08 de agosto de 2022

Decisão: **Transferência**

- O Reclamante aduz que possui direitos não registrados sobre a marca CHAMPIONS ASCENSION, apresentando documentação para comprovar que realiza uso extensivo desta em seu negócio – o lançamento de um videogame feito em dezembro de 2021 nas redes sociais da companhia.
- Quando da discussão sobre o primeiro requisito, o Painel julgador expõe discussão elaborada acerca das evidências apresentadas pelo Reclamante para comprovar o direito não registrado sobre a marca CHAMPIONS ASCENSION, e conclui que **os direitos existem e foram comprovados**, assim como a **má-fé do Reclamado** em registrar o domínio com o propósito de desvio de clientela.
- Na discussão do requisito da má—fé, o painel conclui que o registro do nome de domínio foi feito de forma oportunista, antes de o Reclamante eventualmente registrar a marca sobre a qual comprovou seus direitos, traçando inevitável liame entre o primeiro e o terceiro requisitos na análise.
- *“The above satisfies the Panel that the **Respondent has opportunistically registered and used the disputed domain name was to unfairly capitalize on the Complainant’s yet unregistered trademark rights**, with knowledge of the Complainant and targeting its CHAMPIONS ASCENSION brand in an attempt to attract, for commercial gain, Internet users to the Respondent’s website, by creating a likelihood of confusion with the CHAMPIONS ASCENSION brand as to the affiliation or endorsement of its website and the offer included on it for commercial gain.”*

SACI – Nomes de domínio anteriores

Caso OMPI nº DBR2014-0006

<blablacar.com.br>

08 de agosto de 2014

Decisão: transferência

- Nome de domínio em disputa registrado em **09 de maio de 2013**.
- Reclamante titular dos nomes de domínio <blablacar.com> (registrado em **31 de agosto de 2010**); <blablacar.net> e <blablacar.org> (registrados em **16 de setembro de 2010**); <blablacar.fr >, <blablacar.co.uk> e <blablacar.es> (registrados em **17 de setembro de 2010**); <blablacar.it> (registrado em **27 de abril de 2011**) e <blablacar.pt> (registrado em **1º de maio de 2012**).
- A Reclamante é a titular da marca BLABLACAR, registrada sob o n. 3885499 desde 2011 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial francês ("INPI") e das marcas comunitárias n. 10813236 e 10812485 para a expressão BLABLACAR registradas em 17 de abril de 2012.
- *“Por fim, o fato de não haver registro de marca no Brasil, nem de ter sido produzida prova de ser a marca BLABLACAR notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), **não afastam os direitos anteriores da Reclamante, salvaguardados pelo Regulamento, que prevê a possibilidade de fundamentação da Reclamação em nomes de domínio anteriores.**”*

UDRP – Direito sobre nome pessoal

- Ainda que a UDRP não proteja especificamente nomes de pessoas, em situações em que o nome pessoal não registrado estiver sendo utilizado no comércio, o Reclamante pode defender direitos sobre marcas dentro do sistema do Common Law.

Caso OMPI nº D2002-0874

Dr. Michael Crichton v. In Stealth Mode

<michael-crichton.com> e outros

2000

Decisão: **Transferência**

Caso OMPI nº D2000-0235

Jeanette Winterson v. Mark Hogarth

<jeanettewinterson.com> e outros

2000

Decisão: **Transferência**

Caso OMPI nº D2000-0210

Julia Fiona Roberts v. Russel Boyd

<juliaroberts.com>

2000

Decisão: **Transferência**

Caso OMPI nº D2023-2629

Liviu Tudor v. Balcangiu Irina

<liviu-tudor.com> e outros

2023

Decisão: **Transferência**

UDRP – Direito sobre nome pessoal

- **Entretanto**, o nome em questão deve ser **efetivamente usado no comércio**. Nomes meramente famosos não necessariamente são suficientes para demonstrar direitos sobre marcas não registradas.

Caso OMPI nº D2001-0540
Israel Harold Asper v. Communication X Inc
<izzyasper.com>
2000
Decisão: **Manutenção**

Caso OMPI nº D2003-0248
Chinmoy Kumar Ghose v. ICDSOFT.COM and
Maria Sliwa
<gurusrichinmoy.com>,
<aboutsrichinmoy.com>
2000
Decisão: **Transferência**

(iv) Confundibilidade

O nome de domínio é **idêntico** ou **similar** à marca (ou ao direito) do Reclamante;

Requisitos para a procedência da reclamação

UDRP – 3 elementos

1) O nome de domínio é idêntico ou similar à **marca** do Reclamante; **e**



PRIMEIRO ELEMENTO

2) O titular do domínio **não tem direitos ou legítimo interesse** em relação ao nome de domínio; **e**



SEGUNDO ELEMENTO

3) O nome de domínio foi **registrado** **e** está sendo **usado em má-fé**.



TERCEIRO ELEMENTO

Threshold Test

WIPO OVERVIEW 3.0

1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element?

It is well accepted that the first element functions primarily as a standing requirement. The standing (or threshold) test for confusing similarity involves a reasoned but relatively **straightforward comparison between the complainant's trademark and the disputed domain name**.

This test typically involves a **side-by-side comparison** of the domain name and the textual components of the relevant trademark to assess whether the mark is recognizable within the disputed domain name. (This may also include recognizability by technological means such as search engine algorithms.) In some cases, such assessment may also entail a more holistic aural or phonetic comparison of the complainant's trademark and the disputed domain name to ascertain confusing similarity.

While each case is judged on its own merits, in cases **where a domain name incorporates the entirety of a trademark**, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will **normally be considered confusingly similar** to that mark for purposes of UDRP standing.

Teste de Confundibilidade

WIPO OVERVIEW 3.0

1.7 O que é o teste para verificar identidade ou similaridade em relação ao primeiro elemento?

É amplamente aceito que o **primeiro elemento funciona principalmente como um requisito de legitimidade**. O teste de legitimidade (ou limiar) para semelhança que cause confusão envolve uma comparação fundamentada, mas relativamente simples, entre a marca registrada do reclamante e o nome de domínio em disputa.

O teste geralmente envolve a **comparação lado a lado** entre o nome de domínio e os elementos textuais da marca do reclamante, para verificar se a marca é reconhecível dentro do nome de domínio em disputa (isso também pode incluir o reconhecimento por meios tecnológicos, como algoritmos de ferramentas de busca). Em alguns casos, essa avaliação pode exigir uma comparação mais holística, incluindo aspectos auditivos ou fonéticos, para determinar a existência de semelhança que leve à confusão.

Embora os casos sejam julgados individualmente, com base nos argumentos fáticos, nos casos em que o **nome de domínio incorpora a totalidade da marca registrada**, ou pelo menos **uma característica dominante da marca** é reconhecível no nome de domínio, esse geralmente **será considerado semelhante a ponto de causar confusão** para fins de legitimidade sob a UDRP.

Threshold test

WIPO OVERVIEW 3.0

1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element?

In specific limited instances, while not a replacement as such for the typical side-by-side comparison, where a panel would benefit from affirmation as to confusingly similarity with the complainant's mark, the broader case context such as **website content trading off the complainant's reputation**, or a **pattern of multiple respondent domain names targeting the complainant's mark within the same proceeding**, may support a finding of confusing similarity. On the other hand, if such website content does not obviously trade off the complainant's reputation, panels may find this relevant to an overall assessment of the case merits, especially under the second and third elements (with such panels sometimes finding it unnecessary to make a finding under the first element).

Issues such as the strength of the complainant's mark or the respondent's intent to provide its own legitimate offering of goods or services without trading off the complainant's reputation, are decided under the second and third elements. Panels view the first element as a **threshold test** concerning a trademark owner's standing to file a UDRP complaint, i.e., to ascertain whether there is a sufficient nexus to assess the principles captured in the second and third elements.

In this context, panels have also found that the **OVERALL FACTS AND CIRCUMSTANCES OF THE CASE (including relevant website content)** may support a finding of confusing similarity, particularly where it appears that the respondent registered the domain name precisely because it believed that the domain name was confusingly similar to a mark held by the complainant.

Teste de Confundibilidade

WIPO OVERVIEW 3.0 (tradução livre)

1.7 O que é o teste para verificar identidade ou similaridade em relação ao primeiro elemento?

Em alguns casos específicos, embora não seja um substituto para a típica comparação lado a lado, casos em que o painel pode se beneficiar de uma confirmação adicional sobre a semelhança e a possibilidade de confusão com a marca do reclamante, incluem contextos mais amplos, como o conteúdo de um site que **explora negativamente a reputação do reclamante** ou um padrão de **registro de vários nomes de domínio pelo reclamado visando a marca do reclamante** em um único procedimento. Esses fatores podem levar à conclusão de que existe suficiente semelhança entre os elementos passível de causar confusão. Por outro lado, se o conteúdo do website não comprometer a reputação do reclamante, os painelistas poderão proceder a uma análise global especialmente em relação ao segundo e ao terceiro elementos (às vezes achando desnecessário fazer uma constatação sob o primeiro elemento).

Questões como a força da marca do reclamante ou a intenção do respondente de oferecer seus próprios bens ou serviços legítimos sem explorar a reputação do reclamante são decididas sob o segundo e terceiro elementos. Os painéis entendem que o primeiro elemento é um teste inicial para determinar a legitimidade de titular da marca para apresentar uma reclamação sob a UDRP, ou seja, é necessário confirmar se existe uma conexão suficiente para avaliar os princípios abordados no segundo e no terceiro elementos.

Nesse contexto, os painéis também concluíram que os **fatos e circunstâncias gerais do caso** (incluindo o conteúdo relevante do site) podem levar à conclusão de que há semelhança suficiente para levar à confusão, particularmente quando parece que o réu registrou o nome de domínio justamente por acreditar que o nome de domínio era propositadamente semelhante a uma marca registrada pelo reclamante.

Sobre o tema de termos descritivos e geográficos

WIPO OVERVIEW 3.0

1.8 Is a domain name consisting of a trademark and a descriptive or geographical term confusingly similar to a complainant's trademark?

Where the relevant trademark is recognizable within the disputed domain name, **the addition of other terms (whether descriptive, geographical, pejorative, meaningless, or otherwise) would not prevent a finding of confusing similarity under the first element**. The nature of such additional term(s) may however bear on assessment of the second and third elements.

WIPO OVERVIEW 3.0 (tradução livre)

1.8 Um nome de domínio formado por uma marca e uma região geográfica descritiva é semelhante a ponto de causar confusão com a marca registrada do reclamante?

Se a marca registrada for reconhecível no nome de domínio em disputa, a **inclusão de outros termos (sejam descritivos, geográficos, pejorativos, sem sentido ou outros) não impedirão que seja considerado semelhante a ponto de causar confusão sob o primeiro elemento**. A natureza dos termos adicionais poderá, no entanto, influenciar a avaliação do segundo e terceiro elementos.

Termos descritivos

Procedimento OMPI N° DBR2022-0009

<caterpillaroriginal.com.br>

23 de agosto de 2022

Decisão: **Transferência**

A adição da palavra "original" que acompanha a marca CATERPILLAR no nome de domínio em disputa não evita a confusão com a marcas registradas pelas Reclamantes, já que a marca é claramente reconhecível dentro do nome de domínio em disputa.

Assim, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa <caterpillaroriginal.com.br> é suficientemente similar ao ponto de causar confusão com a marca CATERPILLAR, restando demonstrado o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

Procedimento OMPI nº DBR2024-0018

<vanguardbank.com.br>

22 de agosto de 2024

Decisão: **Transferência**

O nome de domínio em disputa é composto pela reprodução integral da marca anterior VANGUARD, da Reclamante, com a adição da palavra "bank" ("banco", em inglês), e da extensão ".com.br".

Este Especialista acredita que a adição da palavra "bank" e da extensão ".com.br" ao nome de domínio em disputa composto pela reprodução integral da marca VANGUARD, da Reclamante, não é capaz de afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida gerada entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante.

- ↳ **Comparação prática e análise de possibilidade de confusão provocada**
- ↳ **Incapacidade de termos genéricos de afastar a possibilidade de confusão quando há reprodução**

Discussão de caso: <facebookcompras.com.br> e outros

- Procedimento CASD-ND N° ND201613
- 76 domínios em disputa no caso
- Decisão:
 - **14 domínios transferidos**
 - **62 domínios cancelados**
- Transferência de domínios contendo a marca **FACEBOOK**
- Transferência de domínios com o termo **FACE** acrescido de **termos comuns relacionados à coletividade e interação pessoal**
- Cancelamento dos domínios contendo o termo **FACE** acrescidos de **nomes relativos a times de futebol e congregações religiosas** – havia na reclamação o pedido de transferência ou subsidiariamente o pedido de cancelamento em relação aos domínios que envolvessem direitos de terceiros
- Divergência entre os especialistas sobre a transferência ou cancelamento dos nomes de domínio contendo prefixo **FACE** acrescidos de nomes geográficos e nomes de uso comum: voto divergente no sentido de que deveriam ser transferidos ante a **“inequívoca má-fé decorrente da quantidade de domínios registrados, clara associação com a Reclamante, bem como pelos fortes indícios de uso indevido com relação a redes sociais”**

- 1) facealeluia.com.br
- 2) facecultos.com.br
- 3) facecultus.com.br
- 4) facechina.com.br
- 5) facecuritiba.com.br
- 6) faceindia.com.br
- 7) facefortaleza.com.br
- 8) facejapao.com.br
- 9) facegoias.com.br
- 10) facebahia.com.br
- 11) faceceara.com.br
- 12) facechapeco.com.br
- 13) facecriciuma.com.br
- 14) facesantos.com.br
- 15) facesaopaulo.com.br
- 16) facevitoria.com.br
- 17) facejesuscristo.com.br

Typosquatting

Definição: Registro de domínio praticamente idêntico ao de uma marca registrada com deliberados pequenos erros ortográficos, desviando-se o usuário que comete erro de digitação e causando confusão. O mero acréscimo quase imperceptível de uma letra ao domínio (que pode ser um *typo*), por exemplo, não é capaz de evitar a possibilidade de confusão, considerando-se comprovado o primeiro elemento.

WIPO OVERVIEW 3.0 (tradução livre)

1.9 O nome de domínio que consiste na grafia incorreta da marca do reclamante (i.e., typosquatting) é considerado semelhante a ponto de causar confusão com aquela marca? (tradução livre)

Um nome de domínio que consiste na **comum, óbvia e intencional grafia incorreta de uma marca é considerada pelos painelistas como semelhante a ponto de causar confusão com a marca do reclamante**, para fins de comprovação do primeiro elemento.

Isso porque o nome de domínio contém aspectos suficientes para ser associado à marca do Reclamante. De acordo com os segundo e terceiro elementos, os painelistas geralmente irão verificar se a grafia incorreta foi intencional do reclamado para causar confusão (geralmente corroborado por website com conteúdo que infringe os direitos do reclamante) dos usuários que procuram pelo website do Reclamante.

Exemplos de grafia incorreta incluem (i) letras adjacentes no teclado; (ii) substituição de caracteres aparentemente similares (p. ex., letra maiúscula e minúscula ou números que parecem letras), (iii) o uso de letras diferentes que parecem semelhantes, (iv) o uso de caracteres acentuados ou em alfabeto diferente do latim, (v) inversão de letras e números, ou (vi) a inclusão de outros termos e números.

O que diz a WIPO Overview 3.0?

WIPO OVERVIEW 3.0

1.9 Is a domain name consisting of a misspelling of the complainant's trademark (i.e., typosquatting) confusingly similar to the complainant's mark?

A domain name which consists of a **common, obvious, or intentional misspelling of a trademark is considered by panels to be confusingly similar to the relevant mark for purposes of the first element.**

This stems from the fact that the domain name contains sufficiently recognizable aspects of the relevant mark. Under the second and third elements, panels will normally find that employing a misspelling in this way signals an intention on the part of the respondent (typically corroborated by infringing website content) to confuse users seeking or expecting the complainant.

Examples of such typos include (i) adjacent keyboard letters, (ii) substitution of similar-appearing characters (e.g., upper vs lower-case letters or numbers used to look like letters), (iii) the use of different letters that appear similar in different fonts, (iv) the use of non-Latin internationalized or accented characters, (v) the inversion of letters and numbers, or (vi) the addition or interspersion of other terms or numbers.

Typosquatting

- A jurisprudência UDRP define a prática como **deliberadamente incluir leves alterações a marcas conhecidas** (“*a registrant deliberately introduces slight deviations into famous marks*”)

Caso OMPI nº D2021-0399

<alstontransporte.com>

31 de março de 2021

Reclamante possuía o domínio

<alstontransport.com>

Decisão: **transferência**

Caso OMPI nº D2022-4030

<toutelanu**i**trition.com>

20 de dezembro de 2020

Reclamante possuía a marca
TOUTELANUTRITION e o domínio

<toutelanutrition.com>

Decisão: **transferência**

Typosquatting

Procedimento CASD-ND nº ND20131

<extrasupermercados.com.br>

11 de abril de 2013

Decisão: **Transferência**

Ainda, fica clara a intenção da Reclamada de se aproveitar do conceito, fama e clientela da Reclamante, detentora de registros de marca e nomes de domínio anteriores aos da Reclamada e de título de estabelecimento amplamente conhecido em território nacional, especialmente ao analisarmos a questão da utilização da prática de *typosquatting* (i.e., o registro de nomes de domínio semelhantes a marcas consagradas, mas com pequenos erros tipográficos, para aproveitar o tráfego na internet de usuários que cometam erro ao digitar o endereço eletrônico) nos domínios <familiaextra.com.br>; <familiextra.com.br>; <familiaestra.com.br>; <extrra.com.br>; <esextra.com.br>; <extre.com.br>; <extraonlaine.com.br> o que configura claro ato de má-fé e concorrência desleal por parte da Reclamada.

As decisões sob a UDRP valem como precedente sob o SACI-Adm, na medida em que este último é inspirado na UDRP, embora não seja idêntico, pois o SACI-Adm foi editado posteriormente e, como tal, valeu-se da experiência acumulada sob a UDRP para introduzir importantes aperfeiçoamentos em relação àquele sistema mais antigo. Nas decisões referidas pela Reclamante sob a UDRP foi caracterizada a prática de *typosquatting* como ato de má-fé, nesse sentido: *caso OMPI DFR2009-0039, LegoJuris A/S v. Jack Van Zandt, domínio <wwwlegoclub.fr>; caso OMPI D2000-0937, Alta Vista Company v. Saied Yomtobian, domínios <altaista.com> e <altabista.com>; caso OMPI D2001-1095, Doctor. Ing. h.c F. Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited, domínio <porsche.com>*, entre outros.

Os “*suck cases*”

WIPO OVERVIEW 3.0

1.13 Is a domain name consisting of a trademark and a negative term (“sucks cases”) confusingly similar to a complainant’s trademark?

A domain name consisting of a trademark and a negative or pejorative term (such as <[trademark]sucks.com>, <[trademark]구려.com>, <[trademark]吸.com>, or even <trademark.sucks>) is considered confusingly similar to the complainant’s trademark for the purpose of satisfying standing under the first element. The merits of such cases, in particular as to any potential fair use, are typically decided under the second and third elements.

Panels have thereby observed that permitting such standing avoids gaming scenarios whereby appending a “sucks variation” would potentially see such cases fall outside the reach of the UDRP.

Os “suck cases”

WIPO OVERVIEW 3.0 (tradução livre)

1.13 Um nome de domínio que consiste em uma marca registrada acrescida de um termo negativo ("casos sucks") é semelhante a ponto de causar confusão com a marca registrada do reclamante?

Um nome de domínio que consiste em uma marca registrada acrescida de um termo negativo ou pejorativo (tal como <[trademark]sucks.com>, <[trademark] 구 려 .com>, <[trademark] 吸 .com>, ou mesmo <trademark.sucks>) **é considerada semelhante a ponto de causar confusão com a marca do reclamante para a fins de comprovação do primeiro elemento.** O mérito desses casos, especialmente em relação ao uso justo, serão avaliados sob o segundo e terceiro elementos. Os painelistas observaram que permitir tal posição evita cenários de manipulação, onde a adição de uma 'variação sucks' poderia potencialmente fazer com que tais casos ficassem fora do alcance da UDRP.

- Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi D2000-1015 <[lockheedmartinsucks.com](#)>, **Negado**
- McLane Company, Inc. v. Fred Craig D2000-1455 <[mclanenortheastsucks.com](#)>, **Negado**
- America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and Aollnews.com D2001-0918 <[aollnews.com](#)>, <[fucknetscape.com](#)> Transferência, **Negado em parte.**
- Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO Case No. D2000-0662, <[wal-martsucks.com](#)>, **Transferência.**
- A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Justin Jorgensen, WIPO Case No. D2001-0900, <[abercrombieandfilth.com](#)>, **Transferência.**

Na esfera judicial

- Predominância do “***first come, first served***”
- Imprescindibilidade de **comprovação de má-fé**

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. **AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ**. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. **A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.**
2. **No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.**
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.
4. **Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.**
5. No caso dos autos, **não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé** na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio.
6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 594.404/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 11/9/2013.)

Muito obrigada!

Dúvidas?

secretariageral@csd-abpi.org.br

www.CSD-ABPI.org.br

(11) 93212-2546