

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

GALDERMA DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA X A. L. DE B.

PROCEDIMENTO N° ND202436

DECISÃO DE MÉRITO

A. RELATÓRIO

1. Das Partes

GALDERMA DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA, sociedade empresária, estabelecida na : Vila Gertrudes (Zona Sul), São Paulo – SP, , devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 07.489.498/0001-47, neste ato representada por sua procuradora Luciana Valera Menegatti é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

A. L. DE B., médico e empresário, portador do CPF 007.***.***-67, estabelecido no Estado de Minas Gerais, Cidade de Belo Horizonte-, representado por seu advogado Heitor Dias Barbosa, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <sculptra.com.br> (o “**Nome de Domínio**”) e foi registrado em 18 de outubro de 2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 18 de junho de 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 <sculptra.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Ainda em 18 de junho de 2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <sculptra.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 18/10/2015.

Em 24 de junho de 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.

Em 02 de julho de 2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data , a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 17 de julho de 2024, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, sendo que no dia 18 de julho de 2024, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamado o recebimento de sua Resposta e informou a existência de irregularidades formais que deveriam ser cumpridas no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da intimação.

Em vista da Resposta do Reclamado, sugerindo interesse na composição amigável, no dia 26 de julho de 2024, a Secretaria Executiva dirigiu comunicado às partes para que manifestassem interesse na composição ou que apresentassem acordo formalizado entre elas, no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

No dia 29 de julho de 2024, a Reclamante dirigiu comunicado à Secretaria Executiva informando não ter interesse em uma composição amigável, oportunidade em que debateu alguns pontos apresentados na defesa do Reclamado.

Em 7 de agosto de 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.

Em 13 de agosto 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

A Reclamante alega, em síntese, que:

- i. é titular dos registros nominativos nº 826237002, 82637010 e 826237029 (depositados em 2004) e mistos nº 830609555, 830609563 e 830609571 (depositados em 2010), nas classes 05, 10 e 44;
- ii. além do registro marcário, o nome “SCULPTRA” está registrado perante o órgão de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde 2004;
- iii. o Reclamado infringiu o artigo 1º da Resolução (2008/008) do Comitê Gestor da Internet no Brasil, pois o requerente do nome de domínio declara estar ciente de que o nome escolhido não poderá violar direitos de terceiros;
- iv. o Reclamado negou o repasse do nome de domínio <sculptra.com.br>, salvo o pagamento de quantias claramente exorbitantes;
- v. o Reclamado teria notório conhecimento da marca “SCULPTRA”, não apenas por atuar no seguimento cosmético/dermatológico, como por ser profissional de saúde injetor/prescritor que adquire e faz uso do produto há vários anos, mencionando suas propriedades aos seus pacientes na rede social de sua clínica;
- vi. em 2018, buscou contato com o Reclamado que narrou estar usando o nome de domínio <sculptra.com.br> para fins científicos e tendo em vista que os valores então narrados verbalmente para sua aquisição

foram demasiados altos, a Reclamante optou por não buscar reaver o domínio que lhe era de direito;

- vii. recentemente, chegou ao seu conhecimento que o referido domínio estava em desuso, sendo certo que existia apenas uma página inicial visível, pois acessando todos os hiperlinks que lá constavam, nenhuma outra página ou qualquer outro conteúdo, de qualquer espécie, apareciam, conforme ata notarial anexa;
- viii. ao buscar atualizar o status dos links, a máquina utilizada foi corrompida por um sistema de vírus, demonstrando a lesividade do referido site perante os profissionais de saúde injetores (que adquirem o produto) e seus pacientes que buscam informações de saúde validas e seguras antes de realizar seus procedimentos;
- ix. é evidente que o Reclamado registrou um domínio para aferir benefício econômico sem se importar de trazer um claro prejuízo, não apenas à Reclamante, que teria sua identidade confundida com a de terceiro, mas também aos consumidores que fazem a busca, muitas vezes motivado por indicação profissional, para suas necessidades clinicas e se depararam com um site abandonado e corrosivo aos seus aparelhos que podem vir a perder informações relevantes em função deste descaso;
- x. em 06 de maio de 2023, o Reclamado enviou e-mail à Reclamante propondo o valor abusivo de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pela venda do domínio <sculptra.com.br>, enquanto que a Reclamante pensava em pagar o importe de R\$10.000,00 (dez mil reais) para recompor o Reclamado dos valores pagos com a manutenção do domínio nos últimos anos;
- xi. o domínio em disputa foi adquirido pelo Reclamado com motivos escusos, seja para venda em valores desproporcionais seja pelo desejo de prejudicar terceiro de boa-fé ao registrar domínio de marca registrada, de criação anterior;
- xii. estão presentes as situações do artigo 3º, alínea “a”, do Regulamento SACI-Adm e seu parágrafo único, alienas “a” e “b”.

Por fim, a Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja cancelado ou transferido para o seu nome.

b. Do Reclamado

Ao apresentar sua defesa, o Reclamado suscita, em síntese, que:

- i. o registro de nome de domínio na internet é regido pelo princípio “First Come, First Served”, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet;
- ii. o princípio da anterioridade dá guarida ao seu direito, pois a Reclamante teria confessado que obteve o registro da marca “SCULPTRA” em 2015, enquanto que o domínio em disputa foi registrado em 2011;
- iii. marca da Reclamante é utilizada por diversas clínicas, médicos e biomédicos, enquanto que o domínio em litígio é usado para fins de divulgação científica, na comunidade médica, tanto que já foi reconhecido pela própria Reclamante como elo protetor da marca Sculptra;
- iv. não é um concorrente da Reclamante, mas um elo protetor da marca Sculptra, razão pela qual o uso do domínio www.sculptra.com.br pelo Reclamado, em nada afetará o direito, tampouco será capaz de gerar confusão no mercado ou prejuízo à Reclamante, face à diferença substancial entre eles;
- v. estava entre os maiores e principais injetores do Brasil, recebeu uma placa de reconhecimento pelo uso do Sculptra e foi convidado pela própria Reclamante para participar de eventos nacionais e internacionais, tendo todas as suas despesas comprovadamente pagas, conforme informações extraídas do Portal da Transparência (cerca de 50 mil reais);
- vi. não age e nem nunca agiu de má-fé ao registrar o nome de domínio sculptra.com.br, pois tal fato se deu em razão do objetivo científico, por ser um pesquisador da área médica, médico conceituado e reconhecidamente uma referência na área, fato confirmado pela própria Reclamante;
- vii. não registrou o domínio disputado para comercializá-lo, tanto que nunca procurou a Reclamante para ganhar dinheiro ou obter vantagem econômica, pois foi a Reclamante que lhe procurou ofertando a irrisória quantia de 10 (dez) mil reais pela obtenção do domínio, sem sequer considerar os gastos que teve com a manutenção do site, as inúmeras horas trabalhadas no desenvolvimento de conteúdos, além da visibilidade e marketing que fez para a Reclamante;
- viii. sempre foi um aliado da marca “SCULPTRA”, inexistindo qualquer apropriação indevida ou má-fé, tampouco qualquer captação de clientela decorrente de

confusão causada no mercado consumidor, o que afasta qualquer alegação que o domínio foi registrado para causar prejuízo ou para fins meramente econômicos;

- ix. não houve Cybersquatting e muito menos uma tentativa de concorrência desleal;

B. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Reclamado apresentou tempestivamente sua defesa, mas deixou de sanar as irregularidades que foram notificadas pela Secretaria.

Assim, embora os artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, faculte à Especialista indeferir a Resposta e decretar a revelia do Reclamado, para o julgamento da presente Reclamação e apuração dos fatos e dos direitos das Partes, considerar-se-á todos os documentos que embasaram as manifestações da Reclamante e do Reclamado.

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

O artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm dispõe que:

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.

O artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, estabelece que:

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

- 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.

Para a análise das situações e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta Especialista irá analisar a anterioridade dos direitos da Reclamante e, ainda, se o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Ao contrário do que alegam as Partes e conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de domínio objeto da disputa foi registrado pelo Reclamado em 18 de outubro de 2015¹:

Domínio sculptr.com.br	
TITULAR	Alexandre Lima de Barros
DOCUMENTO	007.398.456-67
PAÍS	BR
CONTATO DO TITULAR	ALLBA26
CONTATO TÉCNICO	ALLBA26
SERVIDOR DNS	ns1.nameservers8.net
SERVIDOR DNS	ns2.nameservers8.com
SERVIDOR DNS	ns3.nameservers8.net
SERVIDOR DNS	ns4.nameservers8.com
SACI	Sim
CRIADO	18/10/2015 #14746024
EXPIRAÇÃO	18/10/2025
ALTERADO	16/07/2024
STATUS	Publicado

Por outro lado, a Reclamante é titular da marca “SCULPTRA”, devidamente registrada nas classes 05, 10 e 44, perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme registros nominativos nº 826237002, 82637010 e 826237029 (depositados em 06/02/2004 e concedidos em 14/11/2017) e mistos nº 830609555, 830609563 e 830609571 (depositados em 12/05/2010 e concedidos em 23/10/2018).

Como se vê, ainda que a concessão dos registros acima citados tenha ocorrido posteriormente, não resta a menor dúvida de que os respectivos depósitos de marca foram efetuados em 06/02/2004 ou 12/05/2010, portanto, anteriormente ao registro do nome de domínio que ocorreu em 18/10/2015.

Deste modo, é inegável que o direito de precedência tutela e dá guarida à Reclamante, tendo em vista que a alínea “a”, do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, é taxativa ao garantir a anterioridade do direito do Reclamante que tiver uma marca “depositada” antes do registro do nome de domínio em disputa.

¹ vide link <https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois?search=www.sculptr.com.br>, acessado em 26/08/2024;

Além disso, a expressão “sculptra” que caracteriza o nome de domínio do Reclamado é exatamente idêntica à marca de titularidade da Reclamante, que igualmente adota a palavra “sculptra”.

Ademais, a marca “SCULPTRA” é totalmente arbitrária e altamente fantasiosa, e, por isso, em razão de sua distintividade, está intimamente relacionada à Reclamante, de modo que o usuário que acessar o nome de domínio <sculptra.com.br> espera, por certo, estar contatando a Reclamante, o que infelizmente não ocorre, estando, assim, criada a confusão e associação indevida.

Assim, entende a Especialista que o nome de domínio <sculptra.com.br> é capaz de criar confusão com o sinal SCULPTRA, anteriormente registrado pela Reclamante como marca, estando preenchido o requisito previsto no artigo 2.1, alínea “a”, do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois adota o sinal “SCULPTRA” como marca, pelo menos desde 2004, quando de seu depósito perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo cumprido o disposto no art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Entende a Especialista, que embora tenha o Reclamado apresentado sua defesa, em nenhum momento apresentou qualquer argumento que pudesse justificar sua legitimidade na escolha do nome de domínio em disputa.

O Reclamado é médico que utiliza o produto Sculptra em suas atividades e, portanto, tem plena ciência de que a marca “SCULPTRA” é de titularidade da Reclamante.

Assim, ainda que o registro do domínio <sculptra.com.br> tenha sido feito em razão do objetivo científico, por ser o Reclamado um pesquisador da área médica, tal fato demonstra seu interesse no nome de domínio, mas não embasa qualquer direito ou interesse legítimo, notadamente por ter o Reclamado prévio conhecimento de que a marca “SCULPTRA” pertencia à Reclamante e já era consagrada na área à época em que foi realizado o registro do nome de domínio.

Deste modo, conclui esta Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

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

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 7º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou utilizado de má-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé:

(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 a Reclamante o utilize como um nome de 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.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé, previstas no artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 7º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que poderão existir outras circunstâncias que configuram a má-fé.

Consigne, primeiramente, que o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as

exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

§ 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.”

E o artigo 5º, da referida Resolução CGI.br/RES/2008/008/P determina que:

“Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:

- I - O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;”

Sendo assim, de conformidade com os preceitos legais acima, entende esta Especialista que o Reclamado não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, porquanto o nome de domínio por ele escolhido representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante sobre a marca SCULPTRA.

A falta de legítimo interesse do Reclamado ou de justificativa plausível para a escolha do nome de domínio em litígio, caracteriza má-fé, no entendimento da OMPI:

“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, ou**
- (vii) outros indícios geralmente sugerindo que o Reclamado tinha como alvo o Reclamante.”**

(“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), tradução livre “Visão geral da OMPI sobre os pontos de vista do painel da OMPI sobre perguntas selecionadas da UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), Terceira Edição (“Visão geral Jurisprudencial da OMPI” 3.0), em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32>)

Observa-se que, apesar de não ser uma marca declarada de alto renome, a marca SCULPTRA, da Reclamante, é notoriamente conhecida na medicina estética, sendo um bioestimulador de colágeno aplicado no corpo ou no rosto que melhora a qualidade da pele, restaurando sua firmeza e, devido aos resultados que o procedimento oferece é reconhecido por médicos e pacientes.

O Reclamado é um dermatologista que presta serviços na cidade de Belo Horizonte e que utiliza o produto Sculptra em suas atividades estéticas, e, portanto, quando do registro do nome de domínio <sculptra.com.br>, efetuado em 18 de outubro de 2015, tinha pleno conhecimento de que a marca “SCULPTRA” pertencia à Reclamante e já era prestigiada no mercado brasileiro, devido ao uso efetivo e ininterrupto desde 2004, época em que foi realizado seu depósito perante o INPI.

Ora, considerando que a marca “SCULPTRA” tem um alto grau de distintividade, por ser totalmente arbitrária e fantasiosa, é inconteste sua íntima relação com a Reclamante, de modo que o registro do nome de domínio em disputa foi realizado de má-fé, pois o Reclamado não possui nenhuma relação que justifique a escolha do exato termo “sculptra” para compor seu nome de domínio.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da CASD-ND:

“O registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui indício de má-fé”. (Rafael Lacaz Amaral, ND 20159).

“O registro de nome de domínio copiando nome de domínio de terceiros e/ou contendo marca de terceiros com alto nível de conhecimento perante o público consumidor dos serviços sem autorização do titular da marca e do nome de domínio ou sem uma justificativa plausível, caracteriza má-fé”. (Karin Klempp Franco, ND 202425)

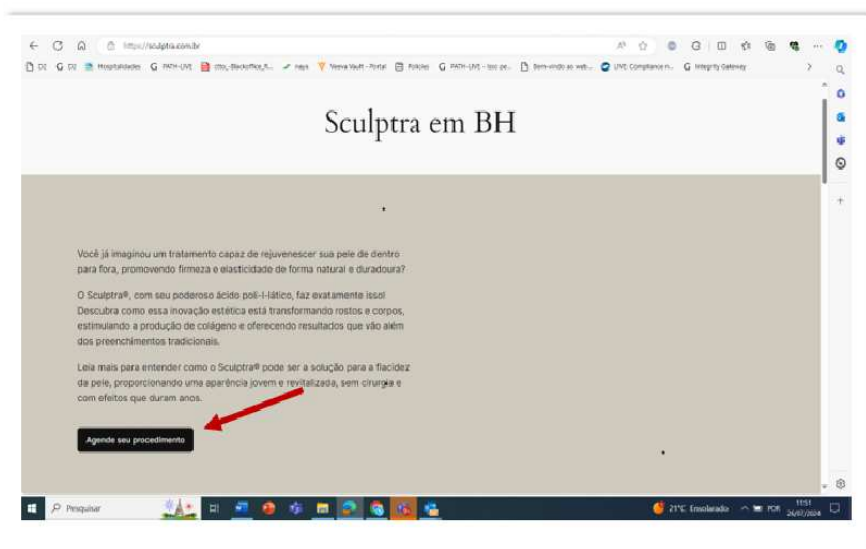
Assim, entende a Especialista que a alegação do Reclamado de que utilizava o domínio apenas para fins científicos não legitima sua conduta ilícita que, sem dúvida, buscou impedir que a Reclamante registrasse referido domínio em seu nome, o que constitui

indício de má-fé, nos termos do artigo 2.2, alínea “b”, do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 3º, alínea “b”, do Regulamento do SACI-Adm.

Ora, se o Reclamado intencionava somente produzir conteúdo informativo sobre os produtos da marca “SCULPTRA”, de titularidade da Reclamante, deveria fazer isso dentro de uma página na web de sua propriedade, o que não ocorreu.

Além disso, a Reclamante, quando de sua manifestação na falta de interesse na composição amigável, trouxe evidência incontestável de que o nome de domínio <sculptra.com.br> estava sendo utilizado para fins comerciais:

(I) COMPROVANTE DE USO NÃO CIENTIFICO DO DOMINIO DATADO DE 26 DE JULHO DE 2024.



Como se denota do *print* acima, que reproduz a página inicial do domínio <sculptra.com.br>, logo após a descrição do produto Sculptra e das vantagens de sua aplicação, há um ícone em preto com o seguinte teor: “Agende seu procedimento”.

É incontestado, assim, que os internautas que buscam pela palavra “sculptra” na internet, serão levados a acessar o site <sculptra.com.br> e induzidos a clicar no *link* destacado em preto, contratando, assim, os serviços oferecidos pelo Reclamado.

Portanto, na espécie vertente, considerando a singularidade da marca “SCULPTRA” e sua indiscutível notoriedade no mercado, há inegável risco de associação indevida pelos

consumidores, pois ao acessarem o domínio sculptra.com.br poderão acreditar que se trata de página oficial da Reclamante ou autorizada por ela.

Consequentemente, dúvida não há de que o uso do nome de domínio <sculptra.com.br> pelo Reclamado teve o nítido propósito de atrair os consumidores e tirar proveito da fama e do sucesso angariado no mercado estético pela marca “SCULPTRA”, criando uma situação de provável confusão, a fim de aumentar as vendas dos procedimentos por ele realizados com os produtos da Reclamante.

Deste modo, entende a Especialista estar configurada a má-fé na espécie vertente, tendo o Reclamado registrado o nome de domínio em questão para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu endereço eletrônico - sculptra.com.br, logrando, assim, obter vantagem econômica indevida.

Ainda, destaca-se jurisprudência desta CASD-ND que no mesmo sentido dispõe a respeito:

VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. SIMILITUDES SUFICIENTES PARA CAUSAR RISCO DE CONFUSÃO. REVELIA DECRETADA. ADESÃO DA RECLAMADA AO SACI-ADM QUANDO DO REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO, ATRAVÉS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O .BR. AFINIDADE E IDENTIDADE ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS PARTES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET AO CRIAR SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO. ARTIGO 1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘a’ e ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘c’ E ‘d’.
(Disputa ND-202240. SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA x SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. Domínios <skyfibra.com.br> <skynet360.com.br> Decisão em 07/11/2022. Grifou-se)

Quanto à venda do domínio em lide, embora tenha o Reclamado alegado que jamais registrou tal domínio com intenção de vendê-lo, da análise de sua resposta à notificação extrajudicial enviada pela Reclamante verifica-se claramente seu intuito na sua comercialização, porquanto afirmou categoricamente que:

“Se houver interesse em discutir possíveis termos para a transferência do domínio, estou aberto a propostas que reconheçam seu valor estratégico e relevância do meu trabalho para a comunidade médica e pacientes”.

E, quando a Reclamante ofereceu R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a transferência do referido domínio para seu nome, o Reclamado estipulou o valor exorbitante de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a realização da transação entre as Partes.

Ora, constata-se, de forma cristalina, a má-fé e intenção fraudulenta do Reclamado em obter vantagem ilícita, pois a proposta abusiva de venda do domínio em disputa demonstra a intenção oportunista do Reclamado ao registrar o respectivo domínio, objetivando sua venda futura.

2. Conclusão

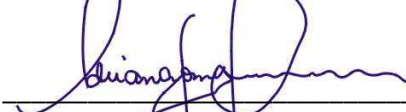
De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovada a má-fé do Reclamado quando do uso e do registro do nome de domínio em disputa, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1 “a” e 2.2 “b” do Regulamento CASD-ND.

C. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <sculptra.com.br> seja *transferido à 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

São Paulo, 27 de agosto de 2024


Adriana Gomes Brunner
Especialista