

**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 SOBRE REQUERIMENTO DE CORREÇÃO OU ESCLARECIMENTO**

**I. 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, representada por sua procuradora, 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, 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. Do Requerimento de Correção ou Esclarecimento**

Em 02 de setembro de 2024 foi proferida Decisão acerca do Procedimento Especial acima referenciado. Comunicadas as Partes tempestivamente, foi apresentada pelo *Reclamado*, em consonância com o disposto no item 10.11 do Regulamento desta CASD-ND, solicitação de correção ou esclarecimento, nos seguintes termos:

#### **DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO DO DOMÍNIO DE INTERNET PELO RECLAMADO**

- (i) o Reclamado alega que obteve o registro do domínio “Sculptrá” em 18/10/2015, ou seja, antes da Reclamante obter o registro da marca, pois ainda que os depósitos tenham sido feitos em 2004 (registros 826237002, 82637010 e 826237029) e em 2010 (registros nº 830609555, 830609563 e 830609571), o primeiro registro foi concedido em 2017 e o segundo registro em 2018;
- (ii) o Reclamado defende que antes da concessão dos registros a Reclamante possuía apenas uma expectativa de direito, tendo em vista que o registro é ato constitutivo do direito de propriedade da marca e, conseqüentemente, da proteção à exclusividade de exploração econômica desse bem;
- (iii) o Reclamado afirma que nos termos da LPI, a anotação de transferência de marca somente produz efeitos perante terceiros após a sua publicação;

#### **DA SUPOSTA PARCERIA**

- (i) o Reclamado defende que apesar de constar do domínio Sculptrá a possibilidade de realizar procedimentos estéticos, tal fato só demonstraria, além da divulgação científica e dos benefícios oriundos do próprio Sculptrá, sua atuação como um parceiro da Reclamante e não um concorrente, pois, deixa claro que a marca Sculptrá não é sua, já que consta o símbolo “r” ao lado da marca, podendo qualquer interessado efetuar a consulta diretamente no INPI;
- (ii) o Reclamado ressalta que o uso do domínio não constitui meio fraudulento para desvio de clientela ou meio de causar confusão, pois atua como pesquisador e com fins científicos e não coloca a marca Sculptrá como sendo sua, nem mesmo tenta induzir os clientes a erro ou levá-los a confusão, pelo contrário, estimula o uso do produto e da marca, atuando como um verdadeiro parceiro e colaborador, uma vez que foi claramente divulgado que a marca “Sculptrá” possui o respectivo registro;

#### **APLICAÇÃO DA TEORIA “FIRST TO FILE”**

- (i) o Reclamado afirma que no caso do registro de domínio prevalece o princípio do “First Come, First Served”, ou seja, o nome do domínio pertencerá àquele que registrar primeiro e que isto não foi observado no presente caso, razão pela qual requer sejam prestados os devidos esclarecimentos;
- (ii) o Reclamado traz jurisprudência do STJ no sentido de que a anterioridade do registro do nome empresarial ou da marca, não assegura por si só, ao seu titular o direito de exigir a

- negação ao uso do nome de domínio, registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos sobre o mesmo signo distintivo;
- (iii) o Reclamado defende a incidência do princípio da especialidade que possibilita a coexistência de nomes de domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo de atividade do titular;
  - (iv) o Reclamado entende que embora a Resolução CGI.br 008/2008, responsabilize o requerente pela escolha de nome de domínio que induza terceiros em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º), não haveria nenhum prejuízo à Reclamante ou aos consumidores pois o nome de domínio por ele escolhido ("sculptra.com.br") destina-se a promover estudos científicos e a divulgar procedimentos estéticos, sendo que a marca Sculptra é a real fabricante do produto bioestimulador;
  - (v) o Reclamado acredita que não se evidencia nenhuma circunstância que implique aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro e não há que se falar em violação do direito da Reclamante, que pode proceder a registro de nome de domínio representativo da sua marca, a exemplo de "sculptragalderma.com.br" ou "galdermasculptra.com.br".

#### **DA EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE PELO RECLAMADO**

- (i) o Reclamado assegura que não haveria legítimo interesse pela Reclamante na obtenção do domínio, pois requereu alternativamente o cancelamento do domínio do Reclamado, o que prova que não sofre qualquer prejuízo acaso o domínio (sculptra.com.br) continue a ser utilizado, inclusive, porque possui outros produtos/marcas e não apenas o Sculptra em sua linha;
- (ii) o Reclamado assevera que a escolha do nome de domínio "sculptra" se deu para fins científicos, por ser médico e que quando realizou o registro não havia a marca "Sculptra" registrada junto ao INPI e por isto, não imaginava que a Reclamante tinha realizado seu depósito, já que o registro do domínio é feito em outra instituição/plataforma e, portanto, não tinha ciência que a marca "sculptra" seria de titularidade da Reclamante;
- (iii) o Reclamado defende seu legítimo interesse na titularidade do nome de domínio, porquanto o domínio além de não se relacionar com a atividade exercida pela Reclamante, tem seu conteúdo voltado a fins científicos e para promover tratamentos estéticos, pois pretendeu inovar ao produzir um website que estivesse relacionado à sua atividade como médico e pesquisador;

### DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ

- (i) o Reclamado insiste que não age e nem nunca agiu de má-fé, pois o registro do domínio em disputa se deu em razão do objetivo científico, por ser um pesquisador da área médica;
- (ii) o Reclamado alega que não registrou o domínio disputado para comercializá-lo, pois não pretende se desfazer de seu projeto e, ainda, rechaça a alegação de que tenha objetivado apenas para fins comerciais, porquanto nunca teve interesse na venda ou uso abusivo e que foi a Reclamante que lhe procurou ofertando a irrisória quantia de 10 (dez) mil reais pelo domínio, sem sequer considerar os gastos que teve com o site que protegeu a marca Sculptra;
- (iii) o Reclamado ressalta, ainda, que ainda que conste do site <sculptra.com.br> a possibilidade de realização de agendamento de procedimentos, isto não induz a comercialização do produto da Reclamante, afinal, ela é a fabricante, sendo o Reclamado um mero médico que realiza o procedimento de injetar o material, ou seja, oferta seus serviços procedimentais, além de realizar trabalhos científicos e acadêmicos, não podendo se afirmar a existência de má-fé;

A Reclamante se pronunciou requerendo a improcedência do Pedido de Esclarecimento.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Esta Câmara não admite recurso contra a decisão de mérito, mas, nos expressos termos do art. 10.11 do Regulamento da CASD-ND, a parte interessada poderá solicitar ao Especialista que corrija qualquer erro material ou esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição, ou, ainda, que se pronuncie sobre qualquer ponto omissis da decisão.

Ocorre que, analisando a petição do Reclamado, constata-se que não há a indicação de nenhum erro material, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que mereça o pronunciamento desta Especialista, porquanto o Reclamado pretende apenas modificar o resultado final da decisão de mérito proferida, mediante a reanálise dos mesmos argumentos que já foram levados em consideração quando do julgamento da Reclamação, motivo pelo qual o presente Pedido de Esclarecimento não merece ser acolhido.

Esta Especialista reproduz trecho aplicável ao caso em questão, extraído da Decisão sobre Requerimento de Correção ou Esclarecimentos no bojo da Reclamação ND202246:

*“3. No que diz respeito ao pedido de revisão do caso e alteração de seu desfecho, destaca-se que o pedido de esclarecimentos não se confunde com recurso quanto ao mérito, conforme entendimento desta Câmara.*

*Assim, no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, não restou atendido o requisito do artigo 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND para que o pleito da Reclamante fosse atendido.*

*Frise-se que a competência desta Câmara para decidir reclamações eventualmente apresentadas na forma dos regulamentos SACI-Adm e da CASD-ND está limitada à análise cumulativa dos requisitos acima mencionados para determinar (ou não) cancelamento, transferência ou manutenção do nome de domínio, em virtude de ser procedimento administrativo de cognição sumaríssima”.*

No entanto, passa a Especialista a analisar, uma vez mais, os argumentos suscitados pelo Reclamado, senão vejamos:

#### **DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO DO DOMÍNIO DE INTERNET PELO RECLAMADO**

Como já mencionado, embora a Reclamante tenha obtido a concessão dos primeiros em 14/11/2017, a prioridade temporal na adoção da expressão “SCULPTRA” lhe pertence, pois os respectivos depósitos de marca foram efetuados em 06/02/2004, perante o INPI, enquanto que o registro do nome de domínio ocorreu em 18/10/2015.

Destaque-se, ainda, que a alínea “a”, do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, prevê expressamente que o Regulamento se aplica sempre que se comprove que 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.

Tal previsão, aliás, está em conformidade com o princípio da prioridade temporal, que tutela o direito daquele que primeiro adotar e/ou utilizar determinado sinal, pois embora a legislação condicione a obtenção do registro para a aquisição da propriedade e do consequente direito de uso exclusivo, também protege aqueles que são desprovidos do registro, proporcionando aos usuários de boa-fé medidas baseadas na coibição à deslealdade concorrencial.

No que se refere à alegação de que a transferência de marca somente produz efeitos perante terceiros após sua publicação, tem-se que embora a Reclamante tenha adquirido os registros de marca após o registro do nome de domínio, tal fato em nada interfere na sua legitimidade para atuar na defesa da marca “SCULPTRA”, pois desde a publicidade na Revista da Propriedade Industrial ocorrida em 2018, pode fazer valer seus direitos contra terceiros.

## **DA SUPOSTA PARCERIA**

Entende esta Especialista que o Reclamado em nenhum momento deixa claro aos usuários e consumidores que a marca “SCULPTRA” não lhe pertence. O fato de adotar o símbolo “r” ao lado da marca, quando convida os usuários a agendarem um procedimento estético, indica somente que tal marca está registrada, mas não há nenhuma informação acerca do titular do registro.

Ao contrário do quanto alegado, o Reclamado não é um parceiro ou colaborador da marca “SCULPTRA”, pois o uso do nome de domínio <sculptra.com.br> 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.

## **APLICAÇÃO DA TEORIA “FIRST TO FILE”**

A aplicação da teoria “First to file” tem sua exceção prevista ao requerente que viole o parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br 8/2008, ao escolher nome de domínio que, dentre outros atos, desrespeite a legislação em vigor, induza terceiros a erro ou transgrida direitos de terceiros.

Por outro lado, não há como impor à Reclamante que utilize o mesmo nome de domínio composto pela expressão “SCULPTRA”, acrescido de seu ramo de atividade para possibilitar a coexistência dos nomes de domínio com base no princípio da especialidade, pois no caso dos autos as atividades estão intrinsecamente relacionadas.

De fato, embora a Reclamante seja a fabricante do produto bioestimulador denominado “SCULPTRA” e o Reclamado seja um médico que divulga procedimentos estéticos, mais especificamente o Sculptra, é patente a afinidade mercadológica existente, sendo certo que os consumidores, ao acessarem o domínio <sculptra.com.br>, poderão acreditar que se trata de página oficial da Reclamante ou autorizada por ela.

## **DA EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE PELO RECLAMADO**

Ao contrário do que alega o Reclamado, entende esta Especialista que o fato de a Reclamante ter requerido alternativamente o cancelamento do domínio neste procedimento, não afasta seu

legítimo interesse no nome de domínio e também não comprova que a eventual continuidade de uso do domínio pelo Reclamado não lhe traz prejuízo.

No caso, não há dúvida de que o uso do nome de domínio <sculptra.com.br> pelo Reclamado teve o fim precípuo de atrair os usuários interessados em realizar procedimentos estéticos criando uma situação de confusão e associação indevida, na medida em que os consumidores poderão acreditar que se trata de página oficial da Reclamante ou autorizada por ela.

Não procede a alegação do Reclamado de que a escolha do nome de domínio “sculptra” se deu para fins científicos, por ser médico e que quando realizou o registro não tinha ciência que a marca “sculptra” seria de titularidade da Reclamante, tendo em vista que à época em que foi efetuado o registro do nome de domínio <sculptra.com.br> - 18 de outubro de 2015 - a marca “SCULPTRA” já era prestigiada no mercado brasileiro e o Reclamado, por realizar os procedimentos estéticos com o produto Sculptra, não poderia desconhecer sua verdadeira proprietária.

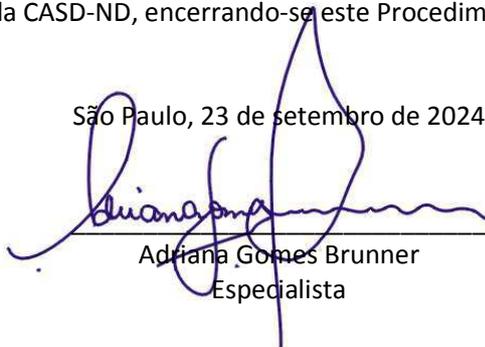
Não há, portanto, o que se falar em eventual legítimo interesse na titularidade do nome de domínio por parte do Reclamado, pois ainda que o registro tenha sido feito em razão do objetivo científico, por ser o Reclamado um pesquisador da área médica, tal fato comprova, de forma incontestada, que tinha 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.

### III. DISPOSITIVO

Analisadas as alegações do Reclamado, a Especialista rejeita o presente Requerimento e decide manter a Decisão de Mérito na sua integralidade.

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, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se este Procedimento Especial.

São Paulo, 23 de setembro de 2024



Adriana Gomes Brunner  
Especialista