

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

RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A. X M.L.

PROCEDIMENTO N° ND-202452

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A., CNPJ nº 08.476.801/0001-30, Recife (PE), Brasil, representada por seus advogados, com endereço em Recife (PE), Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

M. L., CPF nº 048.***.***-93, sem representante, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 01/08/2024 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 19/09/2024, 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 <riomaraju.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.

Em 20/09/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <riomaraju.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.

Em 24/09/2024, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 e 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 27/09/2024, a Reclamante respondeu ao comunicado de irregularidades formais, apresentando informações e documentos complementares.

Em 01/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise do Mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 17/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre tentativas de contato com a Reclamada, sem sucesso. Diante disso, nos termos do artigo 15º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm, procedeu ao congelamento (suspensão) do Nome de Domínio em 21/10/2024, o que foi comunicado pela Secretaria Executiva às Partes na mesma data.

Em 24/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 30/10/2024, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que é respeitada empresa do Estado de Pernambuco, integrante de um grupo de empresas com larga atuação no mercado imobiliário, incluindo os ramos de *shopping centers* e de incorporação imobiliária. Narra que é proprietária de um empreendimento comercial denominado Shopping Riomar Aracaju, situado na cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe.

A Reclamante aduz ser titular do nome de domínio <riomamaracaju.com.br> e de diversas marcas registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a exemplo da marca nominativa RIOMAR SHOPPING ARACAJU (nº 840474024) e da marca mista RIOMAR ARACAJU (nº 921113595), as quais abrangem serviços de administração de *shopping centers* e de empreendimentos comerciais.

Afirma a Reclamante que tomou conhecimento de pedido de compra apresentado à empresa Mix Music Ltda., por meio do e-mail (...)@riomaraju.com.br, contendo assinatura do remetente com o uso não autorizado da logomarca da Reclamante.

Para corroborar a afirmação, a Reclamante anexou à Reclamação *print* do e-mail enviado, cópia do pedido de compra nº 38089 – referente a certos equipamentos eletrônicos no valor de R\$ 20.048,00, no qual consta o referido endereço de e-mail ao lado do nome e logomarca da Reclamante – e boletim de ocorrência emitido pela Polícia Civil de Pernambuco, em que se registra a “cobrança indevida p/ Riomar Shopping Aracaju feita pela Mix Music (Recife), por compra realizada por alguém que se passou por funcionário, falsificando domínio de e-mail e logomarca”, sendo o “pedido feito e autorizado pelo e-mail (...)@riomaraju.com.br”.

Segundo a Reclamante, o e-mail foi utilizado, em conjunto com a logomarca da Reclamante, com o objetivo de induzir terceiros ao erro de acreditar que se tratava de mensagem enviada pelo domínio da própria Reclamante, o que a exporia ao risco de receber demandas por pessoas lesadas e sofrer prejuízos daí decorrentes.

Sustenta a Reclamante que o caso se enquadra nas alíneas (a) e (c) do art. 7º do Regulamento SACI-Adm (correspondente ao art. 3º do Regulamento SACI-Adm anterior citado pela Reclamante, que vigorou até setembro de 2022), pois o Nome de Domínio em disputa é similar o suficiente para causar confusão com marca previamente registrada e com título de estabelecimento e nome empresarial da Reclamante, e ainda na alínea (d) do Parágrafo Único do mesmo artigo, pois a Reclamada estaria utilizando o domínio de má-fé, intencionalmente para criar situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante, de modo a lhe causar prejuízos.

Diante dessas alegações, a Reclamante requer que o Nome de Domínio lhe seja transferido, pedido que encontra fundamento no art. 4.2(g) do Regulamento CASD-ND e art. 6º(f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, tendo sido caracterizada sua revelia pela CASD-ND, em 17/10/2024. Tampouco houve qualquer manifestação da Reclamada após o congelamento do Nome de Domínio, ocorrido em 21/10/2024.

Em que pese a caracterização da revelia, o Especialista apreciará o mérito da demanda com base nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento, em atendimento ao disposto no art. 8.4 do Regulamento CASD-ND e no art. 15º, §5º, do Regulamento SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante expor as razões pelas quais o Nome de Domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos, além de comprovar a presença de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 da 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 a Reclamante tenha anterioridade.

No que diz respeito à má-fé, o parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2 do Regulamento CASD-ND preveem que, *dentre outras circunstâncias* 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 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.

Cabe ainda examinar o legítimo interesse da Reclamante e eventuais direitos da Reclamada em relação ao Nome de Domínio em disputa, tendo em conta o disposto, respectivamente, no art. 4.2(d) e no art. 8.2(b) do Regulamento CASD-ND, bem como no art. 12º(b) do Regulamento SACI-Adm.

Este Especialista examinará tais questões à luz das manifestações e documentos juntados ao procedimento, bem como das informações publicamente disponíveis mencionadas a seguir.

- a. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto na alínea (a) do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e alínea (a) do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante comprovou ser titular de marcas depositadas e registradas junto ao INPI antes do registro do Nome de Domínio em disputa, que ocorreu em 01/08/2024.

Destacam-se, entre tais marcas, a marca nominativa RIOMAR SHOPPING ARACAJU (nº 840474024), depositada em 04/04/2013 e registrada em 30/01/2018, cuja especificação abrange serviços de administração de shopping centers e de empreendimentos comerciais, e a marca mista RIOMAR ARACAJU (nº 921113595), depositada em 23/10/2020 e registrada em 05/10/2021, que assinala os mesmos serviços.

O Nome de Domínio em disputa é formado pelo termo “RIOMARAJU”, que é suficientemente similar para causar confusão com a marca anterior “RIOMAR ARACAJU” de titularidade da Reclamante. Nota-se que ambos os sinais são formados pelo mesmo termo distintivo “RIOMAR”, somado em um caso ao nome da cidade de “Aracaju”, e em outro ao termo “Aju”.

Além da evidente similaridade fonética, observa-se que “Aju” é uma abreviação ou apelido comumente utilizado para fazer referência à mesma cidade do Estado de Sergipe, bem como a sigla utilizada para designar o aeroporto internacional ali situado.

Diante disso, este Especialista considera que o Nome de Domínio em disputa, <riomaraju.com.br>, é similar o suficiente para criar confusão com marcas de titularidade da Reclamante, já registradas junto ao INPI, em especial a marca “RIOMAR ARACAJU”, enquadrando-se na hipótese prevista na alínea (a) do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND e do art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

- b. Nome de domínio idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com nome empresarial anterior conforme previsto na alínea (c) do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e alínea (c) do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Também há nos autos evidências – a exemplo de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2021 – que permitem afirmar com segurança que o nome empresarial da Reclamante, “Riomar Shopping Aracaju S.A.” é anterior ao Nome de Domínio em disputa.

O mesmo vale para o nome de domínio <riomamaracaju.com.br>, que pertence à Reclamante e foi criado em 26/03/2010. Nele se encontra o website institucional da Reclamante.¹

Pelas mesmas razões abordadas acima, este Especialista considera que o Nome de Domínio em disputa, <riomaraju.com.br>, é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial anterior e com nome de domínio <riomamaracaju.com.br> anteriormente registrado pela Reclamante.

Portanto, ainda que baste o enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 2.1 do Regulamento CASD-ND e do art. 7º do Regulamento SACI-Adm, este Especialista considera que o Nome de Domínio em disputa se enquadra também na hipótese prevista na respectiva alínea (c) das duas mencionadas disposições.

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

A Reclamante tem legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio em disputa em razão da similaridade com suas marcas anteriormente registradas, nome empresarial e nome de domínio anterior que utiliza para fins institucionais, que pode realmente causar confusão e associação indevida por consumidores.

A Reclamante efetivamente utiliza a marca RIOMAR ARACAJU para designar suas atividades empresariais de administração de *shopping centers*, e utiliza o nome de domínio <riomamaracaju.com.br> para fins institucionais. Logo, é legítimo que a Reclamante pretenda evitar riscos de confusão a partir do uso do Nome de Domínio em disputa.

Portanto, este Especialista considera que resta comprovado o legítimo interesse da Reclamante exigido pelo art. 4.2(d) do Regulamento CASD-ND.

d. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

Não foram apresentadas nos autos quaisquer informações sobre a Reclamada além da comprovação de que o Nome de Domínio em disputa está registrado em seu nome. O Especialista tampouco encontrou quaisquer marcas registradas em nome da Reclamada, nem quaisquer outras informações públicas que pudessem indicar algum interesse legítimo de sua parte sobre o Nome de Domínio.

¹ Ver <https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois?search=riomamaracaju.com.br>.

O fato de que a Reclamada não se manifestou no procedimento nem mesmo após o congelamento, somado às evidências apresentadas pela Reclamante de uso fraudulento de endereço de e-mail vinculado ao Nome de Domínio em disputa, torna difícil até mesmo vislumbrar quaisquer direitos ou interesses legítimos que a Reclamada pudesse ter em relação ao Nome de Domínio.

Portanto, não há indícios da existência de quaisquer direitos da Reclamada sobre o Nome de Domínio que pudessem comprovar a regularidade de seu registro e uso, nos termos do art. 8.2(b) do Regulamento CASD-ND e 12º(b) do Regulamento SACI-Adm.

e. 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.

As evidências apresentadas pela Reclamante são suficientes para concluir que Nome de Domínio em disputa foi utilizado de má-fé.

Como observado acima, o Nome de Domínio foi usado para fins de envio de um pedido de compra de certos equipamentos eletrônicos, ao que tudo indica com o propósito de ludibriar o destinatário de tal pedido, induzindo-o a acreditar que se tratava de comunicação enviada pela Reclamante.

O fato de que a marca da Reclamante (incluindo elementos figurativos) foi reproduzida na assinatura do e-mail e no referido pedido de compra elimina qualquer dúvida de que quem enviou o e-mail pretendeu dolosamente se passar pela Reclamante, tornando inquestionável a caracterização da má-fé.

Ainda que o website acessado pelo Nome de Domínio em disputa esteja fora do ar, caracterizando nesse aspecto posse passiva, ou *passive holding* (o que não afasta a má-fé, conforme diversos precedentes da CASD-ND, a exemplo dos procedimentos ND202338, ND202330, ND202358 e ND202361), houve clara má-fé no uso do domínio de e-mail.

O uso do Nome de Domínio para envio de e-mail com propósito fraudulento caracteriza suficientemente a má-fé – ver, por exemplo, decisão no procedimento ND202215 – e justifica o pedido da Reclamante.

Nota-se, a esse respeito, que o pedido da Reclamante se fundamenta na alínea (d) do art. 3º (hoje art. 7º) do Regulamento SACI-Adm. No entender deste Especialista, o caso não

se enquadra perfeitamente em tal hipótese, já que não parece haver tentativa da Reclamada de atrair usuários da Internet para determinado website.

Porém, há que ter claro, como bem observado na decisão de mérito do procedimento ND202047, que:

“As hipóteses previstas no Parágrafo único do art. 3º [hoje art. 7º] do Regulamento do SACI-Adm são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do Nome de Domínio a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.”

De fato, o parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm prevê circunstâncias que constituem indício de má-fé na utilização de nome de domínio, “*dentre outras que poderão existir*”. Não se trata mesmo de lista exaustiva.

Havendo quaisquer outras circunstâncias que indiquem que “o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante”, nos termos previstos no *caput* do art. 7º do Regulamento SACI-Adm, o Especialista poderá determinar a sua transferência, contanto que estejam atendidos ainda um dos requisitos previstos nas respectivas alíneas (a), (b) e (c) – e já se viu acima que o caso se enquadra nas alíneas (a) e (c).

Este Especialista considera que as circunstâncias evidenciadas pela documentação que consta nos autos – em especial o envio de e-mail e pedido de compra de modo fraudulento, em conjunto com sinais distintivos da Reclamante para confundir o destinatário e induzi-lo a fornecer bens acreditando que se tratava de solicitação da Reclamante – permitem concluir que o Nome de Domínio foi registrado ou usado de má-fé, com prejuízos para a Reclamante.

Configura-se, portanto, a hipótese prevista no *caput* do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e no *caput* do art. 7º do Regulamento SACI-Adm, restando evidenciada a má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio.

2. Conclusão

Diante do exposto, este Especialista conclui, de um lado, que o Nome de Domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com a marca RIOMAR ARACAJU da Reclamante, depositada e registrada anteriormente em diversas classes de atividades, bem como para criar confusão com o nome empresarial anterior Riomar Shopping

Aracaju S.A. e com o nome de domínio anterior <riomamaracaju.com.br>, sendo legítimo o interesse da Reclamante em reivindicar a sua transferência.

De outro lado, não houve qualquer manifestação da Reclamada, não foram verificados quaisquer direitos ou interesses legítimos que pudesse ter sobre o Nome de Domínio e se entende que houve má-fé no uso do domínio de e-mail correspondente, diante da tentativa indevida do remetente de se passar pela Reclamante, causando confusão por meio do uso do Nome de Domínio em conjunto com sinais distintivos que pertencem à Reclamante.

Assim restaram configuradas as hipóteses previstas nas alíneas (a) e (c) do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND e do art. 7º do Regulamento SACI-Adm, bem como no *caput* do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições citadas na conclusão acima, e ainda nos termos do art. 1º, §1º do Regulamento SACI-Adm e do art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <riomaraaju.com.br> seja transferido à Reclamante, conforme requerido.

O 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, 22 de novembro de 2024.

Lucas E. F. A. Spadano
Especialista