

COMITÊ DE CONTROVÉRSIAS SOBRE REGISTRO DE DOMÍNIO  
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO  
CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL CANADÁ

PROCEDIMENTO NO. 03/2012.190712.003  
DECISÃO ADMINISTRATIVA

**1. Nomes de Domínio em disputa:**

[www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br)

**2. Partes:**

**Reclamante:** TA INSTRUMENTS WATERS LLC, sociedade constituída e com sede em 159 Lukens Drive, New Castle, Delaware 19720, Estados Unidos da América.

**Representante:** [REDACTED], inscrita na OAB [REDACTED] sob o No. [REDACTED], integrante de Felsberg, Pedretti e Manrich Advogados Associados, com sede na Avenida Paulista, 1294, 2º andar, CEP 01310-915, São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ No. 52566122000143, endereço eletrônico [AndreaFaria@felsberg.com.br](mailto:AndreaFaria@felsberg.com.br).

**Titular:** M [REDACTED] I [REDACTED] DA C [REDACTED] R [REDACTED], [REDACTED] portador da cédula de identidade tipo RG No. [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o No. 731 [REDACTED]-49, residente e domiciliado na [REDACTED], CEP [REDACTED].

**Representante:** [REDACTED] inscrito na OAB [REDACTED] sob o No [REDACTED] integrante de Rocha Gail e Cordeiro de Barros Sociedade de Advogados, com sede na Rua Maranhão, No. 554, 6º andar, CEP 01240-000, São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ No. 10.254.777/0001-35, endereço eletrônico [rocha@rgadvogados.com.br](mailto:rocha@rgadvogados.com.br).

**3. Relatório:**

Em 19 de julho de 2012, foi apresentado pelo Reclamante ao CCRD-CAM/CCBC, Requerimento para instauração de procedimento para dirimir disputa sobre os nomes de domínio [www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br). O procedimento recebeu o número 03/2012.190712.003.

Juntamente com seu Requerimento, o Reclamante apresentou os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato; (ii) comprovantes de registros dos nomes de domínio [www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br) obtidos no Registro.br

([www.whois.nic.br](http://www.whois.nic.br)) em 16 de julho de 2012; (iii) Termo de Adesão ao Regulamento do CCRD-CAM/CCBC e Declaração de Isenção; (iv) comprovante de pagamento de custas; (v) tradução juramentada do contrato de distribuição firmado entre o Reclamante e a empresa dpUNION Instrumentação Analítica e Científica (“dpUNION”) (“Contrato de Distribuição”); (vi) impressão das páginas da Internet [www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br); (vii) Oposições apresentadas aos pedidos de registros No. 831.142.073 e No. 831.142.081, referentes às marcas “TA INSTRUMENTS”, junto ao INPI; (viii) Protocolos dos pedidos dos registros das marcas mistas “TA INSTRUMENTS” depositados junto ao INPI; e (ix) Notificação Extrajudicial a dpUNION em 7 de maio de 2012.

Em 6 de agosto de 2012, o Titular apresentou sua resposta ao CCRD/CAM-CCBB, tendo anexado os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato outorgado pelo Titular; (ii) instrumento de mandato outorgado pela dpUNION; (iii) Contrato Social da dpUNION; (iv) Declaração de Isenção; (v) pesquisa realizada em 6 de agosto de 2012 na página de acesso às Pesquisas de Marcas do INPI; (vi) contranotificação enviada à representante do Reclamante com Aviso de Recebimento em 25 de maio de 2012; e (vii) extrato da página de pesquisa de Processos do Tribunal de Justiça de São Paulo relativamente a ação ajuizada pela dpUNION contra o Reclamante.

Em 20 de agosto de 2012, o Procedimento No. 03/2012.190712.003 foi distribuído ao especialista singular Umberto Celli Junior, que firmou o Termo de Independência em 20/08/2012.

Em 29 de agosto de 2012, os autos do Procedimento No. 03/2012.190712.003 foram encaminhados ao especialista, o qual, em 18 de setembro de 2012, emitiu a Ordem Procedimental No. 01 concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Reclamante e o Titular apresentassem suas alegações finais.

Em 24 de setembro de 2012, o Reclamante e o Titular apresentaram suas Alegações Finais.

#### **4. Resumo do Conflito:**

O Reclamante entende que os nomes de domínio [www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br) foram registrados indevidamente pelo Titular, que é sócio controlador e administrador da empresa dpUNION Instrumentação Analítica e Científica Ltda. (“dpUNION”), com a qual o Reclamante manteve durante muitos anos contrato de distribuição. Sustenta que, ao comunicar a não renovação desse contrato, o Titular, em retaliação, efetuou o registro desses nomes de domínio, os quais são idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com uma marca de sua titularidade, a “TA INSTRUMENTS”. Argumenta que o Titular agiu de má-fé com o propósito de impedir o Reclamante de utilizar os nomes de domínio legitimamente e de prejudicar sua atividade comercial. Além disso, ao usar e manter ativos esses nomes de domínio, o Titular estaria tentando atrair intencionalmente usuários da Internet para a página eletrônica da dpUNION, criando, assim, uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante e induzindo o consumidor a erro por meio de associação indevida entre as empresas. Segundo o Reclamante, a corroborar a má-fé do Titular estaria o fato de que, logo após o registro dos nomes de domínio, a dpUNION

realizou os depósitos das marcas “TA INSTRUMENTS” junto ao INPI. Solicita a transferência para si dos nomes de domínio em disputa.

O Titular defendeu-se levantando como questão preliminar o fato de não terem sido preenchidos os requisitos para abertura e processamento deste Procedimento No. 03/2012.190712.003, tendo em vista as disposições do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm. Isso porque, ao expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé pelo Titular de modo a causar-lhe prejuízo, o Reclamante fundamentou seu pedido no item a. O item a, do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, requer a comprovação de que os nomes de domínio sejam idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro dos nomes de domínio ou já registrada, junto ao INPI. Como o Reclamante não depositou o pedido do registro de suas marcas no INPI antes do registro dos nomes de domínio pelo Titular, algo que este, por meio da dpUNION, acabou providenciando anteriormente ao Reclamante, este Procedimento não pode subsistir. Além disso, segundo o Titular, o registro dos nomes de domínio deve ser mantido, pois foi realizado em consonância com a regra do *first-come, first served*.

## 5. Fundamentos da Decisão:

A interpretação do sentido e do alcance de um ato jurídico requer necessariamente uma análise do contexto e dos objetivos que determinaram sua edição, bem como das relações entre seus dispositivos. No caso de um contrato, quando ocorrem dúvidas sobre a efetiva vontade das partes ou controvérsias quanto à aplicação de suas cláusulas, cabe ao intérprete verificar o “espírito do contrato”, isto é, seu significado genuíno. A verificação do “*espírito do contrato*” só é possível quando se levam em consideração todos os fatos e os documentos que embasaram a conclusão de um negócio. A análise de uma controvérsia acerca de nomes de domínio também não pode prescindir desses critérios que balizam a interpretação de um ato jurídico ou de um contrato. Compete ao Especialista indicado fazer uma análise sistêmica dos objetivos, requisitos e fundamentos estabelecidos nos Regulamentos CCRD-CAM/CCBC e SACI-Adm e outras normas aplicáveis, como a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, bem assim do contexto que gerou a controvérsia entre as partes, levando-se em consideração todos os argumentos, os fatos, os documentos e as provas apresentados. Por isso, não se sustenta a alegação do Titular de que este Procedimento não poderia prosseguir pelo fato de, supostamente, um dos pressupostos dos Regulamentos CCRD-CAM/CCBC e SACI-Adm não ter sido preenchido. Afasta-se, assim, a preliminar trazida aos autos pelo Titular. É preciso examinar – vale enfatizar – as razões de fundo das partes para poder-se determinar a quem cabe a legítima e efetiva titularidade dos nomes de domínio em questão.

Deve-se iniciar o exame dessas razões de fundo pelos fatos que deram origem à disputa entre as partes.

O Reclamante informa, sem contestação pelo Titular, ser reconhecido como empresa líder mundial no fornecimento de sistemas de Análise Térmica, Reologia e Microcalorimetria, mercado em que atua desde 1958 (Doc. No. 07 - R). Tem comercializado seus produtos utilizando-se, com exclusividade, da expressão “TA

INSTRUMENTS” (Docs. No. 07 e No. 09 - R). Providenciou nos Estados Unidos o registro do nome de domínio [www.tainstruments.com](http://www.tainstruments.com), bem como das marcas “TA INSTRUMENTS”, junto ao *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) (Anexos No. 01 e 02 do Doc. No. 07 – R). No Brasil, o Reclamante tem desenvolvido suas atividades comerciais há mais de quinze anos fornecendo seus produtos, identificados pela expressão “TA INSTRUMENTS”, diretamente a empresas sediadas no Brasil (Doc. No. 07, anexos Nos. 12 e 13 – R) ou por meio de contratos de distribuição firmados e renovados sucessivamente com a dpUNION (Doc. No. 09 – R), com caráter de exclusividade. O Contrato de Distribuição entre o Reclamante e a dpUNION estabelece, em sua cláusula 7, que as marcas registradas do Reclamante, bem como de todas as suas outras marcas registradas existentes ou futuras, deverão ser exibidas e usadas pela dpUNION, sem alteração ou modificação, e que qualquer uso dessas marcas pela dpUNION deverá limitar-se à distribuição dos produtos do Reclamante. Ainda por meio dessa cláusula as partes acordaram que o uso pela dpUNION das marcas registradas do Reclamante estará sujeito a seu prévio consentimento e que a dpUNION não adquirirá qualquer direito sobre tais marcas em função de seu uso (Doc. No. 05 – R).

A disputa entre as partes tem sua origem no momento em que a dpUNION tomou ciência de que o Contrato de Distribuição não seria renovado. Segundo o Titular (Doc. No. 06 – T), o Reclamante nada esclareceu acerca dos desdobramentos da rescisão contratual como, por exemplo, questões relacionadas ao cumprimento de contratos de manutenção de equipamentos com órgãos públicos, o que lhe estaria causando prejuízos. A dpUNION ajuizou, então, ação ordinária para discutir direitos e obrigações decorrentes dessa rescisão (Doc. No. 07 - T), o que, obviamente, foge do escopo da análise do Órgão de Decisão. Não escapa do foco de exame deste Órgão de Decisão, no entanto, o fato de, logo após o recebimento da notificação do término do Contrato de Distribuição, ter a dpUNION efetuado pedidos de registros das marcas “TA INSTRUMENTS” (Doc. No. 05 – T), idênticas à denominação utilizada pelo Reclamante na comercialização e divulgação de seus produtos no Brasil, distribuídos pela própria dpUNION por mais de treze anos. Isso, em clara violação dos dispositivos da cláusula sétima do Contrato de Distribuição.

Vale notar que, em sua Contranotificação (Doc. No. 06 – T), o próprio Titular reconhece ser a marca “TA INSTRUMENTS” pertencente ao Reclamante ao afirmar que “nunca pretendeu apoderar-se da marca da NOTIFICANTE” e que efetuou os pedidos de registros das marcas “TA INSTRUMENTS” “com o fim exclusivo de resguardar os direitos da NOTIFICANTE, especialmente a celeridade no processo do registro de sua marca” (grifos do Titular). Aduz que somente efetuou tais pedidos de registro “para a própria salvaguarda e preservação dos interesses da NOTIFICANTE” e que ficou temeroso de que algum terceiro concorrente pudesse “lançar-se a promover tais registros, causando possíveis transtornos à continuidade da exploração dos negócios no futuro, fato que resultaria em notórios prejuízos”. Ainda que alegue ter procedido dessa forma em razão de não ter recebido instruções quanto ao cumprimento, por exemplo, de contratos de manutenção pendentes com órgãos públicos, essas justificativas não se sustentam. Seria, no mínimo, ingenuidade acreditar que a dpUNION, após a rescisão do Contrato de Distribuição, ainda pudesse ter algum motivo para proteger os interesses e resguardar os direitos do Reclamante. Tanto não tinha que ajuizou ação ordinária contra ele. Além disso, afirma estar disposta a transferir seus pedidos de registros das marcas para o Reclamante, os quais já foram objeto de

oposição (Doc. No. 07 – R), tão logo estes se ultimem, resguardando-se também no direito de pedir reparação por danos causados e custos já assumidos. Não parece haver dúvidas de que seu único interesse é o de ser ressarcida. Ter ou não direito a esse ressarcimento compete ao judiciário decidir. Por outro lado, deferir ou não o pedido de registro das marcas idênticas às do Reclamante é atribuição do INPI. Para este Órgão de Decisão, todavia, fica claramente caracterizada a má-fé da dpUNION ao registrar marcas que ela própria reconhece como pertencentes ao Titular em violação às disposições da cláusula sétima do Contrato de Distribuição.

Como se sabe, o nome de domínio constitui um desdobramento, uma exteriorização da marca. A marca “TA INSTRUMENTS” está indissociavelmente ligada aos produtos comercializados pelo Reclamante. Daí ser natural que o Reclamante tenha providenciado o registro no exterior do nome de domínio [www.tainstruments.com](http://www.tainstruments.com). Não é natural, porém, o registro pelo Titular, no Brasil, dos nomes de domínio [www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br) (Doc. No. 02 – R), com os quais não tem qualquer proximidade, a não ser o fato de sua empresa ter distribuído durante treze anos no país produtos com a marca “TAINSTRUMENTS”. O registro desses nomes de domínio foi efetuado pelo Titular poucos dias antes da rescisão do Contrato de Distribuição, o que não parece ser mera coincidência.

O Reclamante sustenta que o Titular mantém ativos esses nomes de domínio, os quais redirecionam quem os acessa ao sítio eletrônico da dpUNION (Doc. No. 06 – R). O Titular informou que estão suspensos esses direcionamentos. Apesar de argumentar que nesses nomes de domínio acessados não havia página alguma que ostentasse a marca “TA INSTRUMENTS” (Doc. No. 06 – T), ficou evidente a intenção de associar as duas empresas, pois as próprias expressões “tainstruments” e “tainstrument” já podem ter levado o consumidor a pensar na empresa do Reclamante, que sempre comercializou seus produtos utilizando a marca “TA INSTRUMENTS”. O Titular alega que isto somente ocorreu por força de serviços de assistência técnica que estariam fora do escopo do Contrato de Distribuição e para preservar clientes “já previamente captados em caráter personalíssimo (especialmente aqueles oriundos de licitações públicas)”. Ainda que isso fosse verdade, o que não se pode verificar pelos autos, é razoável deduzir que consumidores acostumados a adquirir produtos do Reclamante nos termos do Contrato de Distribuição podem ter sido induzidos a erro. Ademais, a exemplo do que fez com relação à marca “TA INSTRUMENTS”, diz estar disposto a providenciar a transferência de titularidade dos nomes do domínio, resguardando-se também no direito de pedir a reparação dos danos causados. Novamente aqui, seu objetivo é o de simplesmente usar os nomes de domínio como instrumentos de barganha.

O Titular sustenta que registrou os nomes de domínio nos termos da modalidade *first-come, first-served* prevista no artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P e que, portanto, não teria incorrido em qualquer ilícito. Esqueceu-se, no entanto, de suas obrigações e responsabilidades exclusivas estabelecidas no parágrafo único desse artigo, nos termos do qual o requerente do registro não poderá escolher nome que induza terceiros a erro. A escolha dos nomes de domínio e a forma pela qual eles têm sido utilizados induzem terceiros, isto é, consumidores, a erro. A exemplo do pedido de registros das marcas, o registro dos nomes de domínio também configura má-fé do Titular.

O objetivo do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e dos artigos 3.3 e 3.4 do Regulamento CCRD-CAM/CCBC, que têm de ser lidos e interpretados em conjunto, é o de fazer com que se investigue, em primeiro lugar, se o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízo à parte reclamante. A análise dos fatos, das circunstâncias e dos documentos trazidos aos autos deste Procedimento permitiu verificar a existência de atos praticados pelo Titular, desde o registro da marca que ele mesmo reconhece não lhe pertencer até o registro dos nomes de domínio idênticos à marca do Reclamante, que constituem má-fé e estão causando prejuízo ao Reclamante (artigo 3º, *caput*, Regulamento SACI-Adm, e 3.3, *caput*, do Regulamento CCRD-CAM/CCBC). O Titular registrou os nomes de domínio para impedir que o Reclamante os utilize legitimamente e com o objetivo de prejudicar a sua atividade comercial. Além disso, ao usar os nomes de domínio, o Titular tentou intencionalmente (enquanto persistiram os redirecionamentos a seu sítio eletrônico) atrair usuários da Internet para seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante (parágrafo único, a, b, e c, do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 3.4, b, c e d, do Regulamento CCRD-CAM/CCBC).

Por fim, embora como argumentado pelo Titular (ver parágrafo 4º, acima), tenha o Reclamante fundamentado seu pedido, de forma equivocada, no item a, do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante, no Doc. No. 07 – R, invoca o artigo 126 da Lei No. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) apontando, dessa forma, para a existência da situação descrita no item b do mesmo artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm, e do artigo 3.3 do Regulamento CCRD-CAM/CCBC, a saber, os nomes de domínio registrados são idênticos 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 industrial.

O mais importante é a conclusão inequívoca a que se chega de que os nomes de domínio [www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br) foram registrados de má-fé pelo Titular e, como resultado, devem ser transferidos ao Reclamante.

## 6. Decisão:

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 3.23 do Regulamento CCRD-CAM/CCBC, fica determinada a transferência para o Reclamante **TA INSTRUMENTS WATERS LLC** dos nomes de domínio [www.tainstruments.com.br](http://www.tainstruments.com.br) e [www.tainstrument.com.br](http://www.tainstrument.com.br) que se encontram atualmente em nome do Titular **M [REDACTED] L [REDACTED] DA C [REDACTED] R [REDACTED]**. Decorrido o prazo de quinze dias úteis da data em que for comunicado desta Decisão, o NIC.br deverá implementá-la no prazo de até quarenta e oito horas após o Reclamante cumprir os requisitos previstos na Resolução CGI.b/RES/2008/008/P – Procedimento para Registro de Nomes de Domínio.

## 7. Local, Data e Assinatura:

São Paulo, 10 de outubro de 2012

Umberto Celli Junior – Especialista Singular