

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

CONCRETTA FRANCHISING - ESCOLA DA CONSTRUÇÃO x R [REDACTED] P [REDACTED]

Procedimento N° ND20123

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CONCRETTA FRANCHISING – ESCOLA DA CONSTRUÇÃO, empresa brasileira com sede em Taguatinga/DF, Brasil, representado por Expedito Barbosa Junior, SBS Quadra 2 Bloco E, 10º andar, Brasília/DF, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

R [REDACTED] P [REDACTED] F [REDACTED] P [REDACTED], residente em [REDACTED] neste ato representando a si própria, é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 18/06/2012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A reclamação foi recebida pela CASD-ND da ABPI em 23 de janeiro de 2013. No mesmo dia, CSD-PI solicitou por e-mail ao NIC.br a verificação do registro do nome de domínio em disputa. Em 25 de janeiro de 2013 o NIC.br respondeu

confirmando que a Reclamada é a titular do nome de domínio e forneceu os respectivos dados de contato.

No dia 28 de janeiro de 2013 a CASD-ND comunicou ao Reclamante a existência de irregularidades na Reclamação. Estas foram devidamente sanadas pelo Reclamante.

Como determina o artigo 7.1 do Regulamento da CASD-ND, em 20 de fevereiro de 2013 a CASD-ND intimou os interessados da Apresentação de Reclamação e Início de Procedimento.

A Reclamada apresentou sua resposta em 07 de março de 2013.

A CASD-ND nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 21 de março de 2013. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e de Imparcialidade e Independência.

Em 15 de abril de 2013, o Especialista exarou Ordem Processual, requerendo esclarecimentos adicionais para que fosse proferida a decisão da disputa. Esta foi devidamente cumprida em 22 de abril de 2013.

Em 7 de maio de 2013 o Especialista requereu extensão do prazo para proferir a decisão, o que foi deferido na mesma data. Na mesma data foi prorrogado por 60 dias o prazo para término deste procedimento de solução de conflito nos termos dos artigos 28 e 29 do Regulamento **SACI-Adm** e do artigo 10.5 do Regulamento da "CASD-ND".

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, CONCRETTA FRANCHISING – ESCOLA DA CONSTRUÇÃO, é uma empresa brasileira atuante na área de educação e treinamento de pessoal no campo da construção civil.

Informa que presta serviços sob a marca CONCRETTA, para a qual diz ter apresentado pedido de registro junto ao INPI. Suas atividades são apresentadas em seu sítio internet, que tem por domínio www.escolaconcretta.com.br.

Na esteira, alega que o nome de domínio em disputa, <escolaconcreta.com.br>, difere do seu por uma letra apenas – o "T" dobrado no seu sinal – e que o domínio em disputa direciona os usuários ao endereço <institutodaconstrução.com.br>, pertencente à empresa IC FRANCHISING

LTDA, empresa que teria depositado junto ao INPI pedido posterior de registro para a marca “ESCOLA CONCRETA”, pendente de exame.

Por fim, alega que a Reclamada, R [REDACTED] P [REDACTED], seria a representante daquela empresa.

b. Do Reclamado

A Reclamada, R [REDACTED] P [REDACTED] F [REDACTED] P [REDACTED], alega sinteticamente que:

- a) não utiliza a marca CONCRETETA;
- b) que a palavra “CONCRETA” seria genérica em sistemas de buscas;
- c) que a palavra remeteria ao sítio do Instituto de Construção, o qual, (...)“é a primeira rede franquias no Brasil neste segmento” (sic);
- d) a palavra CONCRETA é de domínio público.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Reclamante apresentou extrato do banco de dados do INPI, do qual consta o pedido de registro nº 903891697, para a marca mista “CONCRETETA” na classe 41. Este pedido, apresentado em 26/07/2011, consta, no entanto, no nome de pessoa jurídica alheia ao procedimento, qual seja, DISCOVERY – FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.

Em resposta à Ordem Processual nº 1 indagando sobre a divergência, o Reclamante informou que se trata, ambas, de empresas de um mesmo grupo, tendo aquela licenciado o uso da marca ao Requerente com exclusividade. Foram apresentadas provas do alegado, tais como cópia do contrato de licença. Uma vez que as empresas pertencem a um mesmo grupo, seguindo a tendência jurisprudencial, pode-se admitir que o Reclamante tenha legitimidade para demandar no presente Procedimento.

A Reclamada, por seu turno, não contestou as alegações do RECLAMANTE. Em seu sucinto petitório, aquela se limitou a citar uma eventual descritividade da palavra CONCRETA/CONCRETO, além de declarar não usar a marca “CONCRETETA” – feito do qual não teria sido acusada na Reclamação.

Por outro lado, menciona o sítio do Instituto da Construção, sem, no entanto, contestar a afirmação da Reclamante, de que seria representante daquela empresa.

Uma vez constituído na função, o Especialista tentou, sem êxito, acessar o domínio sob questionamento. Todas as tentativas apontaram para mensagem de página inativa.

O artigo 3º do Regulamento do SACI-ADM determina que o Reclamante, além das razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, deve comprovar no procedimento a existência de um dos requisitos que seguem:

- 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 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 domínio em disputa de fato é similar o suficiente para criar confusão com a marca da licenciada do Requerente. No que tange aos indícios de má fé, o Requerente informou que, se acessado, o domínio em disputa direcionava o usuário ao sítio de seu concorrente, IC Franchising Ltda.

Embora o Especialista não tenha conseguido acessar a página em questão, a Requerida, em sua resposta, confirma que o domínio leva ao sítio daquela empresa, também conhecida como Instituto da Construção.

Dessa forma, o Especialista entende restar atendido o requisito disposto na alínea d) do parágrafo único do artigo 3º supra citado, verbis:

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:

(...)

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º parágrafo 1º do SACI-ADM, combinado com o artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <escolaconcreta.com.br> seja transferido para o Reclamante.

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, 29 de maio de 2013



Alvaro Loureiro Oliveira
Especialista