

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A**

**NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)**

**CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

**3M COMPANY X R [REDACTED] DA S [REDACTED] P [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° ND-20146**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**3M COMPANY**, empresa norte-americana com endereço em 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, EUA, telefone n° 1 651 736 5818, e-mail: [trademarks@mmm.com](mailto:trademarks@mmm.com), representado por **LUIZ LEONARDOS & CIA. – PROPRIEDADE INTELECTUAL**, sociedade simples inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.312.599/0001-76 , e-mails [llip@llip.com](mailto:llip@llip.com) e [apmoura@llip.com](mailto:apmoura@llip.com), com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 80, 10º andar, Centro, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

**R [REDACTED] DA S [REDACTED] P [REDACTED]**, portador do CPF/MF n° 102 [REDACTED]/85, com endereço na [REDACTED], telefone n° [REDACTED] e e-mail: [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13.7.2012 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) em 27.3.2014, data em que foi iniciado seu exame formal, nos termos do item 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Na mesma data, a CASD-ND solicitou, via e-mail, ao NIC.br, informações cadastrais de registro referentes ao Nome de Domínio em disputa.

Em 28.3.2014, o NIC.br enviou sua resposta ao questionamento realizado pela CASD-ND, confirmando a titularidade do Nome de Domínio em questão e informando que este fora congelado, passando a estar impedido de ser transferido a terceiros, em razão da instauração do presente Procedimento.

Em 1.4.2014, a CASD-ND comunicou ao Reclamante a verificação de irregularidades formais na Reclamação apresentada, fornecendo prazo de 5 (cinco) dias para que estas fossem sanadas.

No dia 7.4.2014 o Reclamante apresentou, em resposta comunicação de irregularidades na Reclamação, e-mail contendo documentação necessária para sanar as irregularidades formuladas. Em seguida, no dia 8.4.2014, a CASD-ND formalizou o início do Procedimento ND-20146, tendo intimado o Reclamado a enviar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 6º do Regulamento do SACI-Adm e dos itens 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Decorrido o prazo previsto, o Reclamado não apresentou defesa tempestivamente e, em 25.4.2014, a CASD-ND enviou ao NIC.br comunicado de revelia do Reclamado, informando, ainda, sobre as suas providências para a nomeação de um único especialista, conforme requerido pelo Reclamante, visando à continuidade da demanda.

Em 8.5.2014, a CASD-ND nomeou o Especialista GUSTAVO RAPOSO GEBARA ARTESE, o qual aceitou a indicação para atuar como único membro do Painel de Especialistas para este Procedimento e apresentou, conforme exigido pelo item 9.3 do Regulamento da CASD-ND, as Declarações de Aceitação e de Imparcialidade e Independência.

Por ser pessoa jurídica estrangeira, o Reclamante indicou sua subsidiária no Brasil, 3M DO BRASIL LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 459.853.71/0001-08, com endereço no Estado de São Paulo, na Cidade de Sumaré, na Rodovia Anhanguera, Km. 110, para receber o Nome de Domínio, por meio de transferência, caso a Reclamação seja julgada procedente, nos termos do item 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Do Reclamante**

O Reclamante alega que o Reclamado registrou o Nome de Domínio, o qual é formado por uma reprodução da marca AQUALAR, registrada há mais de 30 (trinta) anos pelo Reclamante, acompanhada apenas do termo descritivo “filtro”, o qual é justamente o principal produto comercializado através da referida marca.

Ainda segundo o Reclamante, o Reclamado utilizava o Nome de Domínio para realizar não apenas o comércio de filtros AQUALAR, como também a comercialização de filtros produzidos por empresas concorrentes. O fato do Reclamado comercializar filtros produzidos por terceiros fez com que o Reclamante, ainda em 2012, tomasse conhecimento da existência do Nome de Domínio. Ocorreu que, após visitarem o sítio do Reclamado, consumidores interessados em adquirir produtos 3M posteriormente entraram em contato com o Reclamante, pois, apesar de imaginarem se tratar aquele do verdadeiro sítio para comercialização de filtros AQUALAR, estranhavam o fato de existirem filtros de marcas concorrentes sendo a partir dali comercializados.

Sendo assim, o Reclamante verificou que o Reclamado estava claramente atraindo o público consumidor para o Nome de Domínio em disputa, causando confusão, pois estes acreditavam estarem consultando o sítio legítimo de promoção dos filtros AQUALAR.

O Reclamante alega, ainda, que possui legítimo e inequívoco interesse no Nome de Domínio em disputa, tendo em vista que é titular de 5 (cinco) registros perante o INPI de marcas contendo a expressão AQUALAR, todos para identificar filtros de água e aparelhos correlatos, sendo que o primeiro deles foi concedido ainda em 1982 (conforme certificados de registro constantes dos Anexos 5 a 9 da Reclamação).

O Reclamante informou, ainda, que notificou o Reclamado, com o intuito de resolver amigavelmente a questão, porém este se recusou a cooperar. Segundo o relato, o Reclamado, em um primeiro momento pareceu solícito, porém depois deixou de responder ao Reclamante, não se concretizando a resolução amigável do conflito.

#### **b. Do Reclamado**

O Reclamado foi devidamente intimado, mas deixou de: (i) apresentar sua defesa tempestivamente; (ii) cumprir o disposto no item 8.2 do Regulamento do CASD-ND e no artigo 10 do Regulamento do SACI-Adm, de modo que o presente Procedimento passou a correr, então, à sua revelia.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO**

Antes de mais nada, cumpre esclarecer alguns aspectos sobre a identidade do Reclamado. Apesar de o Nome de Domínio em disputa constar, perante o Registro.br, como de titularidade da empresa “Suporte WebSites ME”, o documento de identificação cadastrado é o número do CPF/MF do Sr. R. [REDACTED] da S. [REDACTED] P. [REDACTED]. Segundo entendimento do Registro.br, quando há descompasso nas informações indicativas da titularidade do domínio, em que conste, por exemplo, nome de pessoa jurídica associado, porém, a CPF/MF ao invés do CNJP/MF, deve prevalecer como titular a pessoa associada ao registro de identificação cadastrado. No caso, foi

cadastrado número de CPF/MF de modo que deve figurar como Reclamado o Sr. R [REDACTED] da S [REDACTED] P [REDACTED] e não a empresa “Suporte WebSites ME”.

Embora o Reclamado não tenha apresentado sua defesa tempestivamente e, tampouco, tenha produzido provas de que sua apresentação intempestiva tenha decorrido, como alegou, de indisponibilidade técnica do e-mail da Secretaria Executiva da CASD-ND, este Especialista entende que as considerações apresentadas pelo Reclamado, tanto em sua defesa, quanto nas comunicações preliminares feitas com o Reclamante, devem ser utilizadas para formar o seu livre convencimento e assegurar a ampla defesa, no espírito do disposto nos itens 10.1 e 10.2 do Regulamento.

Ainda no que respeita à instrução deste Procedimento, apesar de facultado pelo item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 12 do Regulamento do SACI-Adm, entende-se não haver necessidade de produção de novas provas, informações ou documentos adicionais, vez que já existem elementos suficientes que permitem a decisão do Procedimento.

Sendo assim, considerando os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, entendo se fazerem presentes os requisitos para determinar a transferência ou cancelamento do Nome de Domínio em disputa. Vejamos:

Nos termos dos *caput* do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do item 2.1 do regulamento da CASD-ND, para que o Nome de Domínio em disputa seja transferido ou cancelado a pedido do Reclamante, dois requisitos cumulativos devem ser observados:

O primeiro diz respeito à verificação de enquadramento a situação de identidade ou semelhança do Nome de Domínio com marca ou nome comercial anteriores designativos e de titularidade do Reclamante, tal qual previsto nos subitens (a), (b) e (c), do próprio artigo 3º e item 2.1 dos Regulamentos, conforme segue:

*Art. 3º O Reclamante, na 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 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; **(Regulamento SACI-Adm).***

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. **(Regulamento CASD-ND).***

Verificada a incidência de qualquer uma dessas situações de identidade ou semelhança, passa-se ao segundo requisito, qual seja, a verificação da existência de má-fé do titular na utilização do Nome de Domínio em disputa. Para tanto, o artigo 3º, Parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND oferecem o seguinte rol exemplificativo de indícios de má-fé por parte do titular originário:

*(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, 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.*

No que diz respeito ao primeiro requisito, o Reclamante comprovou ser titular de 5 (cinco) registros perante o INPI de marcas contendo a expressão AQUALAR, todos para identificar filtros de água e aparelhos correlatos, sendo que tais registros foram concedidos ao Reclamante ainda em 1982, ou seja, 30 anos antes do registro do Nome de Domínio em disputa, pelo Reclamado.

É indubitável que o Nome de Domínio <filtroaqualar.com.br> é capaz de causar confusão com a marca AQUALAR de titularidade do Reclamante. É patente, que o mero acréscimo da palavra “filtro” não é capaz de afastar a ocorrência de confusão entre os consumidores, especialmente e em se tratando de expressão de caráter genérico ou comum para designar os produtos fabricados pelo Reclamante.

Atendido, portanto, o requisito da alínea (a) do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do item 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Como indicado acima, o Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND, exigem, ainda, que o Reclamante demonstre a má-fé do Reclamado na utilização do Nome de Domínio.

Muito embora o Reclamante não tenha indicado explicitamente a situação que demonstra a má-fé do Reclamado, entende-se, por meio das provas trazidas pelo Reclamante e, principalmente, a partir dos e-mails trocados entre Reclamante e Reclamado, ter havido clara existência de má-fé do titular na utilização do Nome de Domínio em disputa.

O Reclamado, nos e-mails enviados ao Reclamante, tanto admite que conhecia a marca AQUALAR, sabendo inclusive que se tratava de marca do Reclamante, quanto admite que perseguiu o registro do Nome de Domínio com o intuito de obter lucro (atrair internautas interessados na marca famosa AQUALAR para seu sítio na Internet e seu comércio).

É irrelevante o fato de o Reclamado ter alegado desconhecimento do fato de que não poderia registrar Nome de Domínio que se confunde com a marca de terceiros. Antigo o mandamento no sentido de que ninguém está escusado de cumprir a lei sob alegação de que a desconhece.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Artigo 3º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.

Como se sabe, o artigo 129 da Lei 9279/96<sup>2</sup> assegura ao titular da marca seu uso exclusivo em todo o território nacional. Do mesmo modo, e no que se refere especificamente ao conflito entre marcas e nomes de domínio, o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P<sup>3</sup> do Comitê Gestor da Internet no Brasil, é claro ao impedir o registro de nomes de domínios que, dentre outras situações, desrespeite a legislação em vigor, induza terceiros a erro e/ou viole direitos de terceiros. Sendo assim, o simples fato de o Reclamado ter perseguido o registro sabendo da existência da marca AQUALAR, denota que agiu em ostensiva má-fé.

É lícito a qualquer um, no livre exercício da atividade de comércio, revender produtos de consumo de terceiros agindo, nessa condição, como parte da cadeia de distribuição ao consumidor final. Admite-se, inclusive, que no exercício da atividade de comércio faça-se uso razoável, dentro, mais das vezes, de parâmetros definidos pelo próprio fabricante do produto, da marca associada ao produto a ser comercializado. Por outro lado, nem lícito, nem tampouco de boa-fé, é o registro de Nome de Domínio idêntico ou semelhante à marca do fabricante pelo comerciante ou distribuidor com o claro objetivo de aproveitamento parasitário.

Caminham nesse sentido, decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito do UDRP. É de uma destas que destacamos o trecho abaixo:

*“(...) the right to resell products does not create the right to use a mark more extensively than required to advertise and sell the product. The use of a mark as a domain name clearly goes further than what is required merely to resell products.” (Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc., caso OMPI n° D2000-0079)*

Apesar de existirem diferenças razoáveis entre o UDRP e o SACI-Adm, ambos os sistemas impõe como requisito mínimo a caracterização da má-fé. Foi considerando este traço em comum entre referidos procedimentos e a mais consolidada tradição do UDRP, que nos socorremos, com a devida ressalva, deste precedente.

Verifica-se, assim, a má-fé do Reclamado, tendo sido demonstrada pelo Reclamante a hipótese prevista na alínea (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

---

<sup>2</sup> Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições dessa Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...).”

<sup>3</sup> 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.

Parágrafo 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.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista determina que, conforme requerido, o Nome de Domínio em disputa <filtroaqualar.com.br> seja TRANSFERIDO para a subsidiária do Reclamante no Brasil, **3M DO BRASIL LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº 459.853.71/0001-08, com endereço no Estado de São Paulo, na Cidade de Sumaré, na Rodovia Anhanguera, Km. 110.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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.

São Paulo, 29 de maio de 2014.



---

Gustavo Raposo Gebara Artese

Especialista