

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

L.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. X S [REDACTED] S [REDACTED] DOS S [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201413

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

L.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., sociedade empresária, com sede na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, n° 815, sala 03, Vila Souza, São Paulo/SP, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.193.516/0001-86, é a Reclamante do presente Procedimento (doravante “Reclamante”).

S [REDACTED] S [REDACTED] DOS S [REDACTED], [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o n° 066. [REDACTED]-89, é o Reclamado do presente Procedimento (doravante “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são o <mappin.net.br> e o <mappeen.com.br>, registrados perante o NIC.BR em 26/07/2013 e 10/04/2014, respectivamente.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Conforme dossiê que me foi apresentado, relaciono as seguintes ocorrências em relação ao presente procedimento:

a) No dia 25/04/2014, o presente procedimento foi instaurado perante a Secretaria Executiva da CASD-ND;

b) No dia 29/04/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND acusou o recebimento da Reclamação e informou que realizaria o exame formal da mesma, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento para disputas de nomes de domínio da CASD-ND;

c) No dia 30/04/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND requereu ao NIC.BR as informações cadastrais dos nomes de domínio em disputa;

- c) No dia 30/04/2014, o NIC.BR forneceu as informações solicitadas e confirmou que os nomes de domínio em disputa estão em nome do Reclamado. Além disso, informou que os domínios encontram-se impedidos de serem transferidos para terceiros, em razão do procedimento que foi instaurado;
- d) No dia 05/05/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND proferiu exigência formal, salientando que não foi informado pela Reclamante se existia algum outro procedimento judicial ou extrajudicial relativo aos nomes de domínio em disputa;
- e) No dia 05/05/2014, a Reclamante respondeu à exigência formulada e informou que não iniciou e não tem conhecimento de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial relativo aos nomes de domínio em disputa;
- f) No dia 06/05/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou ao Reclamante que daria início ao procedimento;
- g) No dia 06/05/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND deu ciência ao Reclamado sobre a Reclamação e o intimou a apresentar uma resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 6º do SACI-Adm e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND;
- h) No dia 22/05/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND atestou que o Reclamado deixou de apresentar uma resposta e lhe deu ciência das consequências da revelia;
- i) No mesmo dia 22/05/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou às partes que estava providenciando a formação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante;
- j) No mesmo dia 22/05/2014, a Assessoria Jurídica do NIC.BR informou à Secretaria Executiva da CASD-ND que, em função da revelia do Reclamado, os registros dos nomes de domínio foram congelados;
- l) No dia 27/05/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou às partes que o Painel da presente disputa foi nomeado, sendo composto por um único Especialista, o signatário da presente decisão;
- m) No dia 03/06/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu o dossiê da Reclamação para o Especialista, incluindo os respectivos documentos;
- n) No dia 06/06/2014, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou ao Especialista o recebimento de manifestação intempestiva do Reclamado;

o) No dia 24/06/2014, o Especialista enviou à Secretaria Executiva da CASD-ND o inteiro teor da presente decisão, para análise dos requisitos elencados no artigo 10.7 do Regulamento da CASD-ND e posterior envio às Partes.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante que:

- a) a loja de departamento MAPPIN foi fundada em 1774 na cidade de Sheffield, Inglaterra, e iniciou as suas atividades no Brasil em 1913;
- b) durante os 86 anos em que atuou no Brasil, a MAPPIN foi uma das pioneiras do comércio varejista no país, tendo introduzido diversas inovações;
- c) em razão da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela referida loja de departamento, a marca “MAPPIN” tornou-se largamente conhecida no Brasil, tornando-se uma das marcas mais valiosas do mercado;
- d) em função de anos de má administração, a empresa que administrava a loja de departamento “MAPPIN” teve sua falência decretada em 12/08/1999;
- e) com a falência da empresa, as marcas “MAPPIN” passaram a fazer parte da massa falida, vindo a Reclamante a adquiri-las em leilão judicial realizado no dia 03/12/2009;
- f) é titular de diversos registros e pedidos de registro para a marca “MAPPIN” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
- g) tais registros lhe garantem amplos direitos de propriedade sobre o signo “MAPPIN” nos termos dos artigos 129 e 126 da Lei da Propriedade Industrial;
- h) tais direitos já foram reconhecidos ao menos quatro vezes pelos Tribunais pátrios (vide docs. 10, 11, 12 e 13 da Reclamação);
- i) os nomes de domínios <mappin.net.br> e <mappeen.com.br> foram registrados em desacordo com o Regulamento da CASD-ND e Regulamento SACI-Adm, bem como com resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil;
- j) sua pretensão está em consonância com precedentes proferidos pelo centro de disputas relativas a nomes de domínio da OMPI.

Ao final, a Reclamante requer que ambos os domínios lhe sejam transferidos, nos termos do artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou resposta à Reclamação no prazo estabelecido pelo artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, apresentou uma manifestação intempestiva, cujo teor a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu ao Especialista no dia 06/06/2014.

Na aludida manifestação, o Reclamado declara que:

a) não possui objeção em relação à transferência do domínio <mappin.net.br> para a Reclamante;

b) o domínio <mappeen.com.br> se refere a um aplicativo que está sendo desenvolvido e que o termo "MAPPEEN" é um acrônimo formado pelas iniciais do nome "Mapeamento e Pesquisa Eletrônica de Endereços".

Embora o Especialista não esteja obrigado a examinar defesa apresentada fora do prazo, o Regulamento da CASD-ND estabelece, no seu artigo 10.2, que o procedimento deve ser decidido com base nas declarações, documentos e demais provas apresentados pelas Partes, respeitado o livre convencimento do julgador.

Além disso, o Regulamento é claro ao dispor, no seu artigo 10.1, que o Especialista deve assegurar que as partes tenham direito à ampla defesa, ao contraditório e à igualdade de tratamento.

Portanto, apesar de o Regulamento estabelecer o prazo de 15 dias para a resposta formal do Reclamado (art. 8.1), o comando dos artigos 10.1 e 10.2 confere razoável flexibilidade para o Especialista examinar eventuais manifestações das partes durante o processo de cognição, ainda que elas tenham sido apresentadas intempestivamente.

Em função disso, excepcionalmente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, este Especialista achou por bem considerar as razões contidas na manifestação intempestiva do Reclamado para formar o seu convencimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 3º do Regulamento SACI-Adm estabelece os requisitos que o Reclamante deve cumprir para prevalecer em uma disputa relativa a suposto registro indevido de nome de domínio, *in verbis*:

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;

Como se vê, nas Reclamações que se fundam sobre registros marcarios expedidos pelo INPI, o Reclamante deve demonstrar que:

- (i) o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante;
- (ii) 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 INPI.

Como o requisito (ii) é mais objetivo, começaremos a análise por ele. Na sequência, examinaremos o requisito da má-fé.

Conforme se depreende pela análise da Reclamação, os domínios <mappin.net.br> e <mappeen.com.br> foram registrados perante o NIC.BR em 26/07/2013 e 10/04/2014, respectivamente.

A Reclamante, por sua vez, possui registros para a marca "MAPPIN" que foram concedidos pelo INPI no final da década de 50 (vide doc. 08), além de diversos pedidos de registro que foram depositados perante o referido órgão em 2010 (vide doc. 09).

Dúvida não há, portanto, que os direitos da Reclamante sobre a marca "MAPPIN" precedem em muito o registro dos nomes de domínio em disputa.

Em relação aos signos, observa-se que o elemento nuclear do domínio <mappin.net.br> reproduz integralmente a marca “MAPPIN” da Reclamante. Tratam-se, pois, de signos claramente colidentes, já que a extensão “.net.br” é meramente funcional e não deve fazer parte da aferição.

O elemento nuclear do domínio <mappeen.com.br> – “MAPPEEN” –, por sua vez, trata-se de verdadeira reprodução fonética da marca da Reclamante. Isso porque, quando justapostos, os dois “Es” produzem exatamente o mesmo som da letra “I”, não havendo dúvida de que os termos “MAPPIN” e “MAPPEEN” são colidentes e suscetíveis de gerar confusão.

Por essas razões, conclui-se que o elemento nuclear dos domínios <mappin.net.br> e <mappeen.com.br> são, respectivamente, idêntico e suficientemente similar para criar confusão com a marca “MAPPIN” de titularidade da Reclamante. O primeiro requisito da Reclamação, portanto, foi devidamente cumprido.

Em relação ao segundo requisito (má-fé), a Reclamante sustenta que o Reclamado não poderia desconhecer a marca “MAPPIN”, pois se trata de signo que identificou famosa loja de departamentos que funcionou em São Paulo de 1913 a 1999.

Este Especialista reputa tal argumento como procedente, pois o próprio Reclamado não negou que conhecia a marca “MAPPIN” na sua manifestação. Muito pelo contrário: o Reclamado salientou expressamente que não tinha objeção em relação à transferência do referido nome de domínio para a Reclamante.

Ora, se o próprio Reclamado não apresentou resistência à pretensão da Reclamante e não contestou os argumentos expostos na Reclamação, outra conclusão não se pode chegar senão a de que ele registrou o nome de domínio <mappin.net.br> unicamente porque ele reproduz a marca “MAPPIN” da Reclamante.

Trata o presente caso, portanto, de um típico caso de *cybersquatting*, no qual o Reclamado registrou domínio correspondente à marca alheia, unicamente para se apropriar do referido signo no ambiente virtual.

Esse é um claro indício de que o domínio <mappin.net.br> foi registrado de má-fé, nos termos do parágrafo único, alíneas (a) e (b) do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm:

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:

- 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.*

Embora não existam evidências de que o Reclamado procurou a Reclamante para lhe vender o domínio, as circunstâncias do caso permitem concluir que ele efetivamente registrou o nome com esse propósito.

No mínimo, o Reclamado buscou impedir que a Reclamante usasse o nome de domínio <mappin.net.br> na rede, o que, de *per se*, já causa prejuízos à essa última.

Com base nessas razões, este Especialista entende que o nome de domínio <mappin.net.br> foi registrado de má-fé e que, portanto, a Reclamante também cumpriu o requisito previsto no caput do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

Em relação ao domínio <mappeen.com.br>, deve-se inicialmente observar que a suposta legalidade desse registro não pode ser examinada apartada do fato de o Reclamado também ter registrado um nome de domínio idêntico à marca da Reclamante.

Muito pelo contrário. O fato de o Reclamado ter registrado o domínio <mappin.net.br> – diga-se, em data anterior ao registro do <mappeen.com.br> – contamina a sua conduta e denota, de forma bastante razoável, que o Reclamado estava imbuído em registrar marcas idênticas ou semelhantes à marca “MAPPIN” da Reclamante.

Nesse contexto, para demonstrar que o domínio <mappeen.com.br> não foi registrado de má-fé, o Reclamado teria que comprovar de forma extremamente contundente que possui direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome.

Contudo, em sua manifestação, o Reclamado se limitou a informar que o domínio <mappeen.com.br> se refere a um suposto aplicativo que está desenvolvendo e que o termo “MAPPEEN” é um acrônimo formado pelas iniciais do nome “Mapeamento e Pesquisa Eletrônica de Endereços”.

Em nenhum momento, ele apresentou qualquer prova do desenvolvimento do aplicativo, nem que adotou este nome de forma legítima, em data anterior a 26/07/2013 (data do registro do domínio <mappin.net.br>, comprovadamente o primeiro ato de má-fé praticado pela Reclamado).

Além disso, o Reclamado não demonstrou a existência de registro ou pedido de registro para a marca “MAPPEEN” perante o INPI, nem qualquer prova de que ele desenvolveu – ou tinha planos para desenvolver – um negócio legítimo sobre o nome.

Nessas condições, é evidente que este Especialista não se impressionou com o argumento da abreviação usado pelo Reclamado, até porque, com um pouco de criatividade, qualquer nome pode supostamente se converter em um acrônimo.

A conjuntura dos fatos permite concluir que o domínio <mappeen.com.br> é, na verdade, uma mera variação do domínio <mappin.net.br>, razão pela qual o Painel também conclui que o Reclamado praticou a conduta fraudulenta conhecida como *typosquatting*.

O *typosquatting* consiste no registro indevido de um nome de domínio correspondente à marca de terceiro, mas com alguma pequena variação comumente causada por erros de digitação.

Trata-se de prática que vem sendo reiteradamente reprovada em disputas relativas a nomes de domínio e que serve como indício de má-fé por parte do titular. Sob o sistema da *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)*, vide, por exemplo, o caso OMPI D2000-0937, Alta Vista Company v. Saied Yomtobian, domínios “altaista.com” e “altabista.com”; e o caso OMPI DBR2012-0003, Petrobrás v. Luzia Candido da Silva, domínio “ptrobras.com.br”.

Em ambos os casos, os Painéis entenderam que os Reclamados agiram de má-fé ao registrar domínios que correspondem a variações muito próximas das marcas dos Reclamantes: “ALTA VISTA” X “altaista.com” e “altabista.com” e “PETROBRÁS” X “ptrobras.com.br”.

No caso, essa parece ter sido a exata intenção do Reclamado, já que o termo “MAPEEN” reproduz foneticamente a marca “MAPPIN” e muitas pessoas podem ficar em dúvida se a marca “MAPPIN” se escreve com “I” ou com dois “Es”.

Portanto, este Especialista conclui que o domínio <mappeen.com.br> também foi registrado de má-fé, de onde decorre que, também em relação a este domínio, o Reclamante cumpriu o requisito previsto no caput do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto no artigo 10.9, alínea (b), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os nomes de domínio <mappin.net.br> e o <mappeen.com.br> sejam transferidos para a Reclamante L.P. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

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.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2014.



Gustavo Piva de Andrade
Especialista