

PROCEDIMENTO Nº 001.2014.220414.006 ADMINISTRADO SOB AS REGRAS DO COMITÊ DE CONTROVÉRSIAS SOBRE REGISTRO DE DOMÍNIO DO CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL CANADÁ (“CCRD-CAM/CCBC”)

## DECISÃO

**RECLAMANTE:** CONTMED CONTABILIDADE ESPECIALIZADA LTDA.

**RECLAMADA:** CONTIMED CONTADORES ASSOCIADOS LTDA..

### I. As Partes

A Reclamante é CONTMED CONTABILIDADE ESPECIALIZADA LTDA., de São Paulo-SP, Brasil, representada pelo escritório Felsberg e Pedretti Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é CONTIMED CONTADORES ASSOCIADOS LTDA., de São Paulo-SP, Brasil.

### II. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <contimed.com.br>, o qual está registrado junto ao NIC.br, tendo a Reclamada como titular.



### III. Histórico do Procedimento

O requerimento foi apresentado em 16 de abril de 2014 para solucionar disputa envolvendo o nome de domínio <contimed.com.br>. O Requerimento foi baseado nos parágrafos 3.1, 3.2 e 3.3 do Regulamento do Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Regulamento”) e pediu a transferência do nome de domínio em questão.

Em suas razões, a Reclamante afirmou que atua na área de prestação de serviços relacionados à contabilidade, assinalou que o domínio em disputa é muito semelhante ao utilizado por ela para divulgação de seus serviços <www.contmed.com.br>, o que pode gerar confusão na clientela. Destacou também que tal domínio já era registrado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), solicitado em 26 de setembro de 2002, conforme documentação apresentada de registro de nome empresarial, de nome de domínio e de registro de marcas.

Diante de tal situação e na tentativa de solucionar o conflito, a Reclamante encaminhou notificações extrajudiciais e cartas reiterando os termos da notificação, porém não obteve resposta, o que culminou na instauração do presente procedimento.

O Comitê e o Especialista verificaram que o requerimento preencheu os requisitos formais do Regulamento e do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (“Regras”).

No dia 19 de maio de 2014 foi proferida a Ordem Processual nº 1, na qual foi determinada a intimação pessoal da Reclamada para apresentação de manifestação. Apesar de intimada, a Reclamada não se manifestou.

Na sequência, foi proferida Ordem Processual nº 2, em 6 de junho de 2014, que determinou a especificação de provas e que novamente a Reclamada fosse intimada pessoalmente. Mesmo recebendo a intimação, a Reclamada manteve-se inerte.

Nenhuma das partes especificou provas.

Por fim, foi proferida Ordem Processual nº 3 em 17 de junho de 2014 determinando a apresentação das alegações finais e nova intimação da Reclamada. Nessa oportunidade, a Reclamante reiterou seus termos e novamente houve silêncio por parte da Reclamada.

#### **IV. Questões de Fato**

A Reclamante é empresa que presta serviços contábeis (doc. R- nº 5), tendo registrado sua marca mista CONTMED junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual em 26 de setembro de 2002, com certificado de 2 de maio de 2007 (doc. R- nº 7) e o seu domínio <www.contmed.com.br> perante o NIC.br (*Whois*) em **28 de abril de 2003** (doc. R- nº 6).

A Reclamada é a titular e administradora do nome de domínio em disputa de acordo com as informações disponíveis junto à base de dados do NIC.br (*Whois*) (doc. R- nº 2). O “contato” informado ao NIC.br não pertence ao quadro societário da Reclamada.

O nome de domínio em disputa foi registrado em **14 de fevereiro de 2013**.

O Especialista acessou o nome de domínio em disputada, mas este já se encontrava “congelado”, conforme *e-mail* de 14 de maio de 2014, encaminhado pela Assessoria Jurídica do Registro.br. Como demonstrado ainda na Ordem Processual nº 1, a

Reclamada estava em pleno funcionamento, atendendo telefones e funcionando no endereço indicado.

## **V. Alegações das Partes**

### **A. Reclamante**

A Reclamante alegou que:

a) é empresa que atua prestando serviços de contabilidade desde que foi constituída em 25 de outubro de 1999 e utiliza a mesma denominação desde 17 de novembro de 2000.

b) O nome de domínio em disputa <www.contimed.com.br> é substancialmente semelhante à denominação da Reclamante (CONTMED), cuja marca mista composta também por esse vocábulo está registrada no INPI e o nome de domínio <contmed.com.br> está registrado no Registro.br desde antes do registro realizado pela Reclamada.

c) O conteúdo da página ligada ao nome de domínio em disputa (empresa de prestação de serviços de contabilidade – CONTIMED) demonstra a prestação de serviços substancialmente idênticos aos da Reclamante. O registro do nome de domínio em disputa foi realizado com a intenção de confundir consumidores e atrair usuários e clientes da Reclamante para a Reclamada.

d) Notificou a Reclamada em 28 de fevereiro de 2011, com carta reiterando a notificação de 1º de abril de 2011 (doc. R- nº 12), e em 20 de janeiro de 2014, com carta reiterando a notificação de 5 de março de 2014 (doc. R- nº 13).

### **B. Reclamada**

A Reclamada não respondeu ao presente procedimento.



## VI. Análise e Conclusões

Nos termos do parágrafo 3.3 do Regulamento, a Reclamante deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, causando-lhe prejuízos, e demonstrando a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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;
- 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);
- 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 conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade;

Os indícios de má-fé, de outro lado, devem ser demonstrados e está indicado no parágrafo 3.4 do mesmo Regulamento:

- 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;
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize legitimamente;



c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;

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 do Reclamante

No presente caso, o nome de domínio em disputa é muito similar de modo a criar confusão com a denominação da Reclamante. Sonoramente, inclusive, a letra “i” do “Contimed” é suprimida ao ser pronunciada, o que torna as denominações substancialmente iguais, do ponto de vista fonético, e os domínios também. As alíneas a) e c) do parágrafo 3.3 do Regulamento estão demonstradas.

De outro lado, a gravidade da situação se aprofunda e justifica providências na medida em que, além da notória semelhança, a Reclamada atua no mesmo segmento empresarial da Reclamante, estando claramente demonstrados as hipóteses das alíneas c) e d) do parágrafo 3.4 do Regulamento.

Desta maneira, o nome empresarial da Reclamante, “Contmed”, está incorporado no nome de domínio em disputa, o qual contém como único elemento adicional a letra “i” entre a letra “t”, muda, e a letra “m” (“Contimed”)<sup>1</sup>, a qual, aliada à atuação na mesma atividade, evidentemente, não é o elemento distintivo dessa composição. Certamente há confusão para potenciais clientes ou clientes habituais.

Ademais, a Reclamante tem a sua marca mista registrado no INPI, contendo seu nome empresarial, atua no segmento empresarial da Reclamante há mais tempo e também registrou o seu domínio anteriormente.

---

<sup>1</sup>- A esse fenômeno no português falado no Brasil, DOMINGOS PASCHOAL CEGALLA dá o nome de palatalização (*Novíssima Gramática da Língua Portuguesa*, 46ª ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional, 2007, p. 30).

A Reclamada, de outro lado, não respondeu as notificações e as cartas encaminhadas pela Reclamante (docs. R nºs 12 e 13) ou, ainda, apresentou defesa no presente procedimento, apesar de intimada em sua sede. Desta maneira, não demonstra ter quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

Vê-se também que o “contato” da Reclamada no Nic.br poderia ter conhecimento dessa situação e solucionado o problema já que está registrado no sistema desde 1998, o que levaria a crer que conhece as regras. Mas nada fez.

Conclui-se, assim, que os fatos e alegações trazidos pela Reclamante, somados ao conjunto probatório estabelecido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

Ou seja, estão atendidos, pelo menos, os requisitos das alíneas a) e c) do parágrafo 3.3 e c) e d) do parágrafo 3.4 do Regulamento.

Nesse sentido já decidiu, por exemplo, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA.

Antecipação da tutela. Autora que possui registro da marca ALFACRED e se insurge contra a utilização pela ré da marca ALF CRED. Inegável semelhança gráfica e fonética das marcas. Empresas que atuam no mesmo ramo de atividade. Nítida possibilidade de causar confusão entre os clientes. Desnecessidade de transferência do domínio de internet em nome da ré para a autora. Suficiente que aquela retire a expressão ALF CRED do domínio. Recurso provido em parte”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>- TJSP, AI. nº 2053503-14.2014.8.26.0000, 1ª Câmara. Res. Dto Empresarial, Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. em 29 de maio de 2014.

## VII. Decisão

Pelas razões expostas e de acordo com o parágrafo 3.23 do Regulamento, fica determinada a transferência para a Reclamante do nome de domínio <contimed.com.br>, que atualmente se encontra sob a titularidade de Reclamada.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis da data em que for comunicada desta Decisão, o NIC.br deverá implementá-la no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a Reclamante cumprir os requisitos previstos na resolução CGI.br/RES/2008/008/P – Procedimento para Registro de Nomes de Domínio.

São Paulo, 2 de julho de 2014.



Luis Fernando Guerrero  
Especialista do CCRD-CAM/CCBC