

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

ALLIANZ SEGUROS S/A e ALLIANZ SE x R [REDACTED] F [REDACTED] J [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201417

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes:

1.1 Reclamantes:

ALLIANZ SEGUROS S/A, sociedade anônima brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.573.796/0001-66, com sede na Rua Eugênio de Medeiros nº 303, 10º andar, CEP: 05425-000, São Paulo, SP, Brasil,

e

ALLIANZ SE, sociedade europeia com sede em Koeniginstrasse, 28, 80802, Munique, Alemanha, Alemanha, representadas pelo advogado [REDACTED], inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], sócio de **JM SILVEIRA & ASSOCIADOS.**, com escritório localizado na Avenida Nove de julho, 4.954, CEP: 01406-200, São Paulo, SP, Brasil, doravante denominadas **"RECLAMANTES"**, do presente Procedimento Administrativo ("as Reclamantes");

1.2 Reclamado:

R [REDACTED] F [REDACTED] J [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº 258 [REDACTED]-03, e com endereços eletrônicos, [REDACTED] (conforme consta no documento Whois, informado pelo NIC.br), e [REDACTED] (utilizado por ele nas fraudes cometidas), doravante denominado **"RECLAMADO"** do presente Procedimento Administrativo (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio sob Disputa

O nome de domínio em disputa é <<http://www.allianzsegurosfn.com.br>> ("*Nome de Domínio*"), conforme consta no anexo 1 da **Reclamação** (Cópia do resultado de pesquisa Whois do Registro.br do domínio), confirmada pela Assessoria Jurídica do Registro.br.

O **Nome de Domínio** foi registrado em 24/01/2014, junto ao órgão Registro.br, aplicando-se, neste sentido, o Regulamento do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet

relativos a Nomes de Domínio sob o “.br”), que está em vigência no Brasil desde 01 de outubro de 2.010.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 22 de maio de 2.014, a **RECLAMAÇÃO** foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI). A partir desta data, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND (“Regulamento CASD-ND”).

Na mesma data, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (“NIC.br”) a confirmação do registro do Nome de Domínio sob Disputa <<http://www.allianzsegurosfn.com.br>>, bem como os dados cadastrais do **Reclamado**, nos termos do Artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em resposta enviada por correio eletrônico à CASD-ND em 22 de maio de 2.014, a Assessoria Jurídica do NIC.br informou que o Nome de Domínio sob Disputa já encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento administrativo, fornecendo as informações cadastrais pertinentes.

Em 26 de maio de 2.014, a CASD-ND iniciou o procedimento administrativo com envio da intimação por correio eletrônico ao **Reclamado**, com cópia aos **Reclamantes** e ao **NIC.br**. Desta forma, nos termos do Art. 6º. do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”), as partes foram intimadas do início deste procedimento administrativo, e o **Reclamado** a apresentar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da presente intimação.

Em 11 de junho de 2.014, a CASD-ND comunicou ao **Reclamado** o decurso de prazo sem a apresentação de resposta, bem como as consequências de sua revelia:

- 1) Nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante (um especialista);
- 2) O Painel Administrativo foi informado acerca de sua revelia, e não está obrigado a examinar eventual defesa apresentada fora do prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento.
- 3) Não obstante a revelia decretada, o **Reclamado** receberá todas as comunicações relativas à Reclamação, com base nos seus dados de contato especificados em sua Defesa (se for apresentada intempestivamente), ou de acordo com os dados encaminhados pelas **Reclamantes**.

Na mesma data, 11 de junho de 2.014, a CASD-ND enviou também ao NIC.br comunicação de revelia.

Em 26 de junho de 2.014, a CASD-ND nomeou Carlos Eduardo Neves de Carvalho como Especialista, comunicando tal fato às partes. A Declaração de Independência e Imparcialidade foi enviada pelo especialista no dia anterior.

Em 02 de julho de 2014, a CASD-ND transmitiu o procedimento ao especialista para análise e decisão da demanda em referência.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante:

As **Reclamantes** alegam que o Grupo Allianz possui quase 150.000 (cento e cinquenta mil) empregados no mundo inteiro, atendendo, aproximadamente, 75 (setenta e cinco) milhões de clientes em cerca de 70 (setenta) países.

A Allianz é internacionalmente conhecida no ramo de seguros, sendo uma das principais empresas no Brasil na área de seguros de vida, patrimonial e de saúde, conforme se verifica em seu sítio eletrônico (www.allianz.com.br).

Na área de seguros, afirmam que o grupo é líder de mercado na Alemanha e um dos maiores grupos no mercado internacional, sendo que seu portfólio de produtos inclui uma ampla gama de seguros de bens e acidentes, assim como de seguros de vida e de saúde para clientes pessoas físicas e jurídicas.

A Allianz estabeleceu sua presença no continente americano em 1.974, quando abriu seu primeiro escritório no Brasil. Em 1.997, adquiriu o grupo francês AGF, que atua no Brasil desde 1.904, incorporando a AGF Seguros, hoje Allianz Seguros S/A (primeira reclamante).

Somente no Brasil, a Allianz Seguros S/A possui 1.400 (mil e quatrocentos) colaboradores, cerca de 60 (sessenta) filiais em todo o território nacional e o apoio de mais de 14 (catorze) mil corretores de seguros na comercialização de seus produtos.

Visando proteger a sua marca, nacional e internacionalmente conhecida, a **Segunda Reclamante** cuidou de registrá-la também no Brasil, onde é titular, dentre outros, dos seguintes registros e pedidos de registro: 006.653.634, 006.653.642, 819.803.766, 819.803.782, 820.584.401, 821.246.593, 821.246.607, 821.246.623, 828.589.160, 831.054.050, 831.054.069, 831.054.131, 831.053.666, 831.053.674, 831.053.810, 831.053.739, 831.053.747, 831.053.755, 831.053.780, 831.053.798, 831.053.801, 831.053.976, 831.053.941, 831.053.950, 831.053.968, 831.053.828, 831.053.763, 831.054.042, e 831.053.771.

Conforme documentos acostados à Reclamação (Anexos 5/9 da Reclamação), as **Reclamantes**, por meio de inúmeras denúncias recebidas, tomaram conhecimento que o **Reclamado**, fazendo-se passar por empregado da **Primeira Reclamante**, utiliza, indevidamente, e sem autorização, os sinais distintivos **Allianz®**, realizando cotações e transações de aquisição e venda de veículos.

Segundo afirmam as **Reclamantes**, o **Reclamado** realiza as operações comerciais fraudulentas servindo-se do e-mail [REDACTED] utilizando o timbre e o nome da **Primeira Reclamante** em documentos e correspondências, inclusive em um documento denominado “*Autorização de Faturamento – Bens Móveis*”.

Informam que com a intenção de praticar fraudes, o **Reclamado** registrou em seu nome o domínio **www.allianzsegurosfn.com.br** (Anexo 1 da Reclamação), utilizando-se da marca e do nome empresarial “Allianz”, concorrendo deslealmente com as mesmas, e ocasionando confusão junto aos consumidores.

As **Reclamantes** mencionam que antes de ingressarem com esta reclamação na Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) enviaram uma notificação extrajudicial ao **Reclamado** (Anexo 10 da Reclamação) em 08/05/2014 e que, até a presente data, restou infrutífera, e que nenhuma outra medida legal foi até o momento adotada em relação ao **Reclamado**.

Ao proporem esta reclamação, as **Reclamantes** fundamentam legalmente seus direitos pelo Art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2.008/008/P; Art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal; Artigos 124, incisos V e XIX, 129, e 130, inciso III, da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, bem como o Art. 1.166 do Código Civil e Art. 8º, da Convenção da União de Paris, Decreto Lei nº 1.263/94.

As **Reclamantes** mencionam que este caso vertente sobre conflito entre nome de domínio, sinais distintivos de empresa (marca e nome empresarial) e concorrência desleal enquadra-se claramente dentre as situações previstas nos itens 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, na medida em que:

- (i) O nome de domínio **www.allianzsegurosfn.com.br** reproduz a marca **Allianz®**, previamente registrada pela **Segunda Reclamante** perante o INPI, incidindo na hipótese da alínea (a) do item 2.1;
- (ii) A expressão “**ALLIANZ**”, que compõe o nome de domínio **www.allianzsegurosfn.com.br**, reproduz a expressão característica e distintiva do nome empresarial e título de estabelecimento das **Reclamantes**, além de ser apto a confundir-se com o nome de domínio **www.allianz.com.br**, registrado em 15/01/1999, em nome da **Primeira Reclamante**, incidindo na hipótese da alínea (c) do item 2.1;
- (iii) Tendo em vista que o **Reclamado**, como o comprovam os documentos anexos (**Anexos 5/9 da Reclamação**), vem se servindo do domínio **www.allianzsegurosfn.com.br** para fazer-se passar por empregado ou representante da **Primeira Reclamante**, com vistas a praticar

fraudes e golpes no mercado e auferir vantagens ilícitas, evidencia-se a sua má-fé, bem assim a incidência na hipótese prevista na alínea (d) do item 2.2.

b. Do Reclamado:

O Reclamado não apresentou defesa, ficando configurada a revelia conforme comunicação enviada pela CASD-ND em 11 de junho de 2014.

De acordo com o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – denominado SACI-Adm – e o Regulamento da Câmara de Soluções de Disputa Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), abaixo são relacionadas as consequências da revelia (não apresentação da defesa pelo **Reclamado** dentro do prazo legal):

- 1) Nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante, que no caso foi de 1 (um) Especialista.
- 2) O Painel Administrativo foi informado acerca de sua revelia nesta data (11 de junho de 2014), e não está obrigado a examinar eventual defesa apresentada fora do prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento.
- 3) Não obstante a revelia decretada, o **Reclamado** receberá todas as comunicações relativas à Reclamação, com base nos dados de contato especificados em sua Defesa (se for apresentada intempestivamente), ou de acordo com os dados encaminhados pelas **Reclamantes**.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, ressalta-se que apesar da decretação da revelia, que ocorreu de acordo com o Art. 13, § 2º, do Regulamento do SACI – Adm, e Art. 8.4. do Regulamento da Câmara de Soluções de Disputa Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), a fundamentação da decisão não foi influenciada pela não apresentação da defesa, mas sim totalmente baseada nos fatos, e nas provas robustas e convincentes apresentadas pela **Primeira e Segunda Reclamantes**.

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o ".br" - SACI-Adm foi instituído pelo COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL – CGI.br, que em sua 4ª. Reunião Ordinária de 2.010, realizada em 07 de maio de 2.010, na sede do NIC.br, e no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.829/2.003, aprovou a Resolução CGI.br/RES/2010/003/P.

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" - SACI-Adm - tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de

domínio no ".br" (denominado "Titular") e qualquer terceiro (denominado "Reclamante") o qual contesta a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular. (Art. 1º do Regulamento do SACI-Adm - NIC.br). A Reclamação poderá compreender mais de um nome de domínio, desde que todos sejam pertencentes ao mesmo titular e lhes seja comum a causa do pedido.

O SACI-Adm é método alternativo de resolução de conflitos que não se assemelha a uma arbitragem, uma vez que não há uma convenção entre as partes para indicar este procedimento como forma de solução do litígio¹. O conflito será decidido por 1 (um) ou 3 (três) especialistas (dependendo da escolha do reclamante), que serão nomeados pela Instituição Credenciada, a partir da sua própria lista, e suas decisões são meramente administrativas, não tendo a natureza jurídica de uma sentença arbitral. Conforme dispõe o Art. 1º de seu Regulamento, a decisão do Especialista, a ser comunicada ao Nic.br - SACI-Adm limitar-se-á a determinar a manutenção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento.

Este novo procedimento está ativo desde 01 de outubro de 2.010². Assim, o procedimento somente poderá ser utilizado contra detentor de nome de domínio que tenha registrado o nome de domínio em conflito após 01 de outubro de 2.010, uma vez que todos os requerentes de nomes de domínio após esta data, ao requererem o registro, obrigatoriamente aderiram ao SACI-Adm ao assinarem com o NIC.br o contrato de registro de nome de domínio.

Assim, estabelece adicionalmente o Art 2.3. do Regulamento CASD-ND - CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO ("CASD-ND") que " Poderão ser objeto de resolução de acordo com este Regulamento todas as disputas relativas a nomes de domínio que estiverem sujeitas aos procedimentos especiais compulsórios de conformidade com o Regulamento para o Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob ".br" ("SACI-Adm"), aprovado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil -, CGI.br em 07 de maio de 2010, conforme a Resolução CGI.br/RES/2010/003/P."

Na análise de mérito deste primeiro ponto, conforme consta no anexo 1 da Reclamação (Cópia do resultado de pesquisa Whois do Registro.br do domínio), confirmada pela Assessoria Jurídica do Registro.br verifica-se que o nome de domínio sob disputa, <**www.allianzsegurosfn.com.br**>, foi registrado em 24/01/2014, junto ao órgão Registro.br, aplicando-se, neste sentido, o Regulamento do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o ".br").

¹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de, "Análise Comparativa de Resolução de Conflitos de Nomes de Domínio: Sistema Brasileiro e UDPR", p. 10, Revista da ABPI n°. 123 (março/abril 2013).

² <http://registro.br/dominio/saci-adm.html>

Em seguida, confirmada a possibilidade de instauração e aplicação do procedimento administrativo do SACI-Adm para resolver o litígio referente ao nome de domínio sob disputa, <www.allianzsegurosfn.com.br>, dispõe o Art. 3º deste Regulamento, que o Reclamante, na abertura de seu procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos, 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; ou

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; 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.

Além disso, o Regulamento CASD-ND - CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (“CASD-ND”), ao recepcionar o Regulamento do SACI-Adm, dispõe em seus Artigos 2.1 e 2.2, as situações aplicáveis para resolução do conflito, que são idênticas as previstas no Artigo 3º do 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferí-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.

Quanto ao Primeiro e Segundo Reclamantes, que pertencem ao *Grupo Allianz*, foi constatado, e averiguado pelo Especialista, possuírem quase 150.000 (cento e cinquenta mil) empregados no mundo inteiro, atendendo, aproximadamente, 75 (setenta e cinco) milhões de clientes em cerca de 70 (setenta) países. É internacionalmente conhecida no ramo de seguros, sendo uma das principais empresas no Brasil na área de seguros de vida, patrimonial e de saúde.

Conforme se verifica em seu sítio eletrônico (www.allianz.com.br), somente no Brasil, a Primeira Reclamante, Allianz Seguros S/A, possui 1.400 (mil e quatrocentos) colaboradores, cerca de 60 (sessenta) filiais em todo o território nacional e o apoio de mais de 14 (catorze) mil corretores de seguros na comercialização de seus produtos.

A Segunda Reclamante devidamente comprovou ser titular de 9 (nove) registros e 20 (vinte) pedidos de registro de marca no Brasil, dentre as quais, para análise de mérito desta demanda, pode-se destacar aqueles relacionados às áreas de serviços de consultoria, seguros e atividades correlatas, tais como:

- Registro de nº 819.803.766 da Marca "ALLIANZ", na Classe 36, concedido em 30 de abril de 2.002; e
- Registro de nº 820.584.401 da Marca "ALLIANZ", na Classe 35, concedido em 09 de agosto de 2.0052; e

Neste sentido, o direito de uso exclusivo dos sinais distintivos - nome empresarial e das marcas **ALLIANZ - das Reclamantes** estão previstos, preliminarmente, pela Constituição Federal de 1.988, em seu art. 5º, inciso XXIX.

Os direitos das marcas das Reclamantes estão amparados pelo *caput* do Art. 129, da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido.

No que tange aos nomes empresariais, a Primeira Reclamante, Allianz Seguros S/A, possui proteção legal no art. 1.166 do Código Civil. O nome empresarial da Segunda Reclamante encontra respaldo legal de acordo com Art. 8º, da Convenção da União de Paris, Decreto Lei nº 1.263/94.

Cumpra salientar que o *Parágrafo único, do Art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P*, expedida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, estabelece como obrigação do requerente a escolha adequada de nome de domínio que "**não 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".

Conforme consta na página do órgão registrador no Brasil, Registro.br, o requerente de um nome de domínio deverá assinar com a entidade Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br³ um contrato para registro de seu nome de domínio sob o “.br”, o qual estabelece nos incisos I e II da cláusula quarta, dentre as obrigações do requerente:

I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado 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 conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;

II. Assumir total responsabilidade pelo nome do domínio escolhido para registro, pela criação e gerenciamento de novas divisões e subdomínios, pela sua utilização, pelo conteúdo existente no referido domínio e pelo descumprimento deste CONTRATO, eximindo o REGISTRO.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos; **(nossos grifos)**

Assim, verifica-se, inicialmente, a intenção fraudulenta do Reclamado em solicitar ao órgão Registro.br, o registro do nome de domínio, **www.allianzsegurosfn.com.br**, colidente com os sinais distintivos "ALLIANZ" devidamente registrados - marca, nome empresarial e nome de domínio das **Reclamantes**, que são nacional e internacionalmente conhecidos dentro do mercado consumidor.

O Reclamado, ao requerer tal registro indevido de nome de domínio, certamente o fez com a clara intenção de locupletamento indevido, e indução dos consumidores a erro, que certamente acreditaram ou presumiram que este nome de domínio indevido pertence ao Primeiro Reclamante, Allianz Seguros, e que tais serviços são de alguma forma por ela autorizados e/ou endossados.

Na análise deste ponto, de acordo com as regras e normas contratuais elencadas acima, verifica-se que o **Reclamado** não observou os critérios necessários para o registro de seu domínio aqui sob conflito, **www.allianzsegurosfn.com.br**, responsabilizando-se por escrito pela escolha de um nome de domínio que violou direitos de terceiros e que está induzindo o mercado consumidor a erro, através das fraudes comerciais cometidas, como é o caso sob análise, conforme atestou os documentos anexos 5/9 à reclamação.

³ <http://www.nic.br/sobre-nic/index.htm>:

Em 2.005, através da Resolução nº 01/2005, foi delegado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível - *Generic Top-Level Domain* (gTLDs). Atualmente, o NIC.br é considerado o braço executivo do CGI.br, e de acordo com o Art. 1º da Resolução nº 01/2005, dentre suas atribuições estão a busca, o registro e manutenção dos nomes de domínios que usam o “.br”, por meio do site Registro.br.

O nome de domínio registrado e utilizado indevidamente pelo **Reclamado** é apto de ensejar os consumidores a erro sobre a origem e procedência dos serviços através de prejudicial confusão e associação indevida com a marca e o nome empresarial das **Reclamantes**, que são extremamente conhecidos no mercado, **maculando a boa imagem e excelência dos serviços prestados pelas Reclamantes**.

Conforme julgamento recente (14/04/2014) pela CASD-ND - CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (“CASD-ND”), procedimento administrativo nº ND20144, o Especialista **Gustavo Adolfo da Silva Pugliesi**, destacou que,

"o Artigo 130, III, da Lei nº 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, permite ao depositante de uma marca no INPI, bem como ao respectivo titular do registro, zelar pela integridade física da marca, o que significa dizer a possibilidade de impedir que terceiros possam macular a imagem e bom nome que um sinal marcário goza no mercado, permitido este extensível aos abusos cometidos no âmbito virtual, seja em conteúdos de websites, seja no próprio nome de domínio registrado". (nossos negritos).

Sobre o registro irregular de nomes de domínio, transcreve-se trecho da decisão proferida em 23 de dezembro de 2013, pelo Especialista **Peter Eduardo Siemsen**, no Procedimento ND201328, perante a CASD-ND, o qual cita os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho sobre o tema:

“Com o desenvolvimento do comércio eletrônico surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de domínio. Lembre-se que os endereços eletrônicos são registrados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Esta autarquia estadual, por apeladada, não tem competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou serviços, tal função é, como visto, do INPI.

*Em consequência, e também com o objetivo de agilizar os serviços atributivos de endereços eletrônicos, observa-se a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio. Se um nome está disponível, o primeiro que o solicitar poderá identificar sua página na internet com ele. **Em virtude dessa sistemática, algumas pessoas usurparam marcas de renome na formação de seu endereço eletrônico.***

No conflito entre a anterioridade na solicitação no nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca.”

(COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, 15ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 92). (nossos negritos).

A citação acima não deixa dúvidas quanto à legitimidade do titular de registro de marca para reivindicar nome de domínio que reproduza o seu signo distintivo.

A atuação fraudulenta do Reclamado em se aproveitar da fama e do alto prestígio dos sinais distintivos **Allianz**[®], não somente confere ao Reclamado vantagens ilícitas, locupletamento indevido, e enriquecimento ilícito, lesando patrimonialmente terceiros de boa fé, como também fere a boa imagem e reputação comercial dos Reclamantes, cuja proteção legal é abarcada pelo Artigo 130, III, da Lei de Propriedade Industrial.

Assim, tais conduta ilícitas cíveis e penais do Reclamado são caracterizadas por, dentre outras:

- **Violação dos Direitos de Marca**, prevista no Art. 189, da Lei de Propriedade Industrial;
- **Concorrência Desleal** - uso indevido de nome comercial e desvio fraudulento de clientela - previstas nos Artigos 171, 195, III e V, 298 e 299 da Lei de Propriedade Industrial;
- **Enriquecimento Ilícito**, previsto nos Artigos 884 Código Civil.
- **Estelionato**, que é capitulado como crime econômico (Título II, Capítulo VI, Artigo 171 do Código Penal), sendo definido como "obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento."

Conforme dispõe o Artigo 196 da Lei de Propriedade Industrial, ressalta-se que como as violações foram cometidas ao sinal distintivo **Allianz**[®] (**marca e nome empresarial**), que é extremamente conhecido, podendo, até mesmo, ser considerado de alto renome, tais condutas indevidas do Reclamado possuem suas penas aumentadas de um terço à metade.

Assim, ao tipificar as condutas ilícitas praticadas pelo Reclamado, considero estarem preenchidos os requisitos "a" e "c" do Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, e Art. 2.1 do Regulamento da CASD-DN, na medida que:

- i. O nome de domínio <www.allianzsegurosfn.com.br>, além de reproduzir a marca **Allianz**[®], previamente registrada pela **Segunda Reclamante** perante o INPI, ocasiona a elevadíssima probabilidade de confusão no mercado, induzindo os consumidores a erro, que certamente acreditaram que este nome de domínio indevido pertence ao **Reclamado**, e que seus serviços são de alguma forma autorizados e/ou endossados pelo **Primeiro Reclamante**, por também colidir com seu nome empresarial. Isto incide na hipótese da alínea (a) do item 2.1;
- ii. A expressão "**ALLIANZ**", que compõe o nome de domínio <www.allianzsegurosfn.com.br>, reproduz a expressão característica e distintiva

do nome empresarial e título de estabelecimento das **Reclamantes**, além de ser apto a confundir-se com o nome de domínio www.allianz.com.br, registrado em 15/01/1999, em nome da **Primeira Reclamante**, incidindo na hipótese da alínea (c) do item 2.1;

No que se refere à outra conduta do Reclamado, **má-fé**, considero também preenchidos os requisitos "c" e "d" do parágrafo único dos Artigos 3º do Regulamento do SACI-Adm, e Art. 2.2 do Regulamento da CASD-DN, na medida que :

- i. O registro indevido do nome de domínio <www.allianzsegurosfn.com.br> está prejudicando a atividade comercial dos **Reclamantes** uma vez que o **Reclamado**, fraudulentamente, engana terceiros fazendo-se passar por empregado ou representante legal dos **Reclamantes**, cometendo golpes no mercado e auferindo vantagens econômicas ilícitas. (c)
- ii. Ao utilizar o nome de domínio <www.allianzsegurosfn.com.br>, o **Reclamado** intencionalmente e ilicitamente está buscando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica. (d)

Todas as condutas ilícitas do Reclamado foram fortemente comprovadas pelos Reclamantes, de acordo com os anexos 5/9 de sua reclamação.

Para a caracterização e aplicação da conduta de má-fé, importante descrever trecho de decisão semelhante, procedimento nº ND20147, proferida pela Especialista **Renata Ciampi**, cujo nome de domínio é "www.planodesaudeallianz.com.br", e as **Reclamantes**, as mesmas partes deste julgamento, *Allianz Saúde S.A* e *Allianz S.E.*:

“Em primeiro lugar, cumpre salientar que resta evidente que o Nome de Domínio contém marca registrada de titularidade da Segunda Reclamante, bem como nome empresarial das Reclamantes, configurando as hipóteses previstas nas alíneas (a) e (c) do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do Artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Por outro lado, não há como negar que o intuito do Reclamado ao usar o Nome de Domínio é atrair usuários da Internet, criando uma situação de provável confusão com o nome comercial e marca registrada das Reclamantes, razão pela qual caracterizada hipótese prevista na alínea (d) do parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do Artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND”.

Outra decisão interessante na qual configura a má-fé pelo oferecimento de produtos e serviços pelo uso indevido dos sinais distintivos da Reclamante – marca e nome de domínio, refere-se à Decisão do Painel Administrativo do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI - Caso No. DBR2014-0001, proferida na data de 26 de maio de 2014, aonde as partes são *Lego System S/A v. Omar Quadros Motta*.

Neste caso, os nomes de domínio em disputa são <legoarquitetura.com.br>, <legodobrasil.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

De acordo com a decisão da Especialista nomeada pelo Centro, **Simone Lahorgue Nunes**, o reclamado agiu de má-fé ao registrar e usar esses nomes de domínio. Segundo a especialista:

“Em relação ao nome de domínio em disputa <legodobrasil.com.br>, aplicável é a hipótese prevista na alínea "d" do parágrafo único do art. 3 do Regulamento, uma vez que há nítida intenção por parte do Reclamado de criar confusão no público consumidor, ao praticar os seguintes atos: (i) oferecer à venda, sem autorização, produtos sob a marca LEGO da Reclamante; (ii) criação de página na rede social Facebook informando se tratar da página da Reclamante no Brasil; (iii) valer-se da contratação de links patrocinados para desviar a clientela da Reclamante que, ao procurar o termo "lego" em instrumentos de busca, obtém como resultado o anúncio do Reclamado”.

Finalmente, destacamos que mesmo antes da implantação do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" - SACI-Adm, desde o final dos anos 90, quando houve início do registro de nomes de domínio na internet que violaram direitos de propriedade intelectual de terceiros, o **Poder Judiciário já apreciou inúmeros casos**, como no julgamento do Agravo de Instrumento n°: 536.201.4/6-00 no Tribunal de Justiça. Confira-se a ementa:

*"DOMÍNIO DE MARCA VIRTUAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela específica visando a abstenção, pela ré, da utilização do nome de domínio buffetelkabong.com.br e o 'layout' do 'linkwww.elkabong.com.br/buffet.php – Admissibilidade - Presentes os requisitos de que trata o artigos 461, § 3º do CPC - Verossimilhança que decorre da concessão de registro pelo INPI, em favor da autora, da marca EL KABONG, no ano de 1.997 - Prevalcimento do registro anterior de marca junto ao INPI sobre registros de domínio na Internet (em especial aquele posteriormente efetivado pela agravada, perante a FAPESP). **Evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de confusão perante terceiros e até enriquecimento ilícito (já que as partes litigantes atuam no mesmo ramo de atividade - produtos alimentícios)** - Multa diária que encontra amparo no § 4º do referido art. 461 - Valor estimado pela parte que se mostra razoável (R\$ 1.000,00) e deve ser acolhido para tal finalidade - Decisão reformada – Recurso provido."*
(nossos negritos).

Aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por ocasião do julgamento do agravo ora mencionado, observou que a anterioridade do registro da marca junto ao INPI há de

prevalecer sobre os registros de domínio posteriores, junto à FAPESP, que era o órgão responsável pelo registro de nomes de domínio antes de 2.005, ano no qual, através da Resolução nº 01/2005⁴, foi delegado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br.

Desse mesmo aresto, merece transcrição a ementa de julgado publicado na JTJ-LEX 274/412, extraído dos autos do Agravo de Instrumento n. 312.693.4/6, da 2ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (TJSP), que teve como Relator o Desembargador J. ROBERTO BEDRAN:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Nome - Site na Internet - Existência de registro no INPI - Prevalência dos direitos emergentes de precedente registro de marca nesse órgão, assim como o próprio nome comercial, sobre os registros de domínio na Internet - Recurso não provido.

*Ementa Oficial: Antecipação de tutela. Ação cominatória. Transferência do registro de nome de domínio na Internet. **Violação dissimulada de marca anteriormente registrada pela autora no INPI, mediante uso de designação semelhante, suscetível de causar confusão.** Requisitos configurados, sem risco de irreversibilidade da situação fática. Decisão concessiva mantida. Agravo não provido." (nossos negritos)*

E sobre o enriquecimento ilícito configurado pelas condutas ilícitas de *cybersquatting* e *typosquatting*⁵, merece transcrever a ementa abaixo, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Processo n° 9190289-53.2008.8.26.0000 Apelação / Marca
Relatora: Marcia Dalla Déa Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1ª Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 10/12/2013
Data de registro: 13/12/2013
Outros números: 005.84.439480-0

⁴ Resolução Nº 001/2005: Dispõe sobre a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível, atribuídas ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br e dá outras providências.

⁵ Maiores detalhes sobre tais condutas ilícitas referentes a registro indevido de nomes de domínio, vide: CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de, "Análise Comparativa de Resolução de Conflitos de Nomes de Domínio: Sistema Brasileiro e UDPR", p. 10, Revista da ABPI nº. 123 (março/abril 2013).

Ementa: Ação indenizatória cumulada com pedido liminar - Propriedade industrial - Marca - Registro de domínio igual ou extremamente semelhante àquele registrado em nome de uma das autoras - Semelhança com a marca depositada pela autora postulante - Colidência - Princípio first come, first served" que comporta exceção - Ausência de demonstração de boa-fé - Não apresentação de qualquer justificativa para a prática impugnada pelas autoras Caracterização de ato de concorrência desleal - Conduta caracterizada como "typosquatting" (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) e "cybersquatting" (utilizar nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que não são tipificadas pelo nosso ordenamento jurídico mas pode representar ato de concorrência desleal - Determinação de abstenção de uso - Danos materiais - Apuração em sede de liquidação - Sentença de procedência confirmada - Recurso não provido. (nossos negritos)

Concluo, assim, que o nome de domínio em disputa, <www.allianzsegurosfn.com.br>, além de violar os sinais distintivos dos Reclamantes, foi registrado pelo Reclamado por má-fé, o qual intencionalmente e ilícitamente está buscando locupletamento indevido no mercado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, fundamentadas com base no Art. 16 do Regulamento SACI – Adm, correspondente ao Art. 10.2 do Regulamento CASD-ND; alíneas (a) e (c) do caput e alíneas (c) e (d) do parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI – Adm, correspondente às hipóteses previstas no Artigo 2.1, alíneas (a) e (c) e Artigo 2.2, alíneas (c) e (d) do Regulamento CASD-ND, e de acordo com o dispositivo 10.9 do Regulamento CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <www.allianzsegurosfn.com.br>, seja TRANSFERIDO para a Primeira Reclamante – ALLIANZ SEGUROS S.A., conforme solicitado pelas Reclamantes, e em conformidade com o art. 4.2(h) do Regulamento do CASD-ND e do art. 2º(g) do Regulamento do SACI-Adm.

Este 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, 21 de julho de 2014.



Carlos Eduardo Neves de Carvalho
Especialista da CASD-ND OAB/SP 147.002.