

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

NIEDAX SISTEMAS DE BANDEJAMENTO PARA CABOS LTDA. X R [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201422

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NIEDAX SISTEMAS DE BANDEJAMENTO PARA CABOS LTDA, cidade com sede em São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.111.410/0001-75, representada por [REDACTED], é a **Reclamante** do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

R [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED], de [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº 334.0 [REDACTED]-61 é o **Reclamado** do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são:

Nome de domínio	Registro junto ao Registro.br em
<www.niedax.com.br>	7 de março de 2014
<www.niedax.net.br>	7 de março de 2014

<www.niedax-goup.com.br>	7 de março de 2014
<www.niedax-goup.net.br>	7 de março de 2014
<www.niedaxbrasil.com.br>	2 de abril de 2014

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução e Disputa Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução e Disputa em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) em 29 de julho de 2014.

Na mesma data, a CASD-ND transmitiu por e-mail para o NIC.br solicitação de informações cadastrais dos nomes de domínio em disputa, conforme dispõe o artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 29 de julho de 2014, o NIC.br transmitiu por e-mail para a CASD-ND a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o **Reclamado** é titular dos registros, fornecendo os respectivos dados de contato e confirmando estarem os nomes e domínio em disputa sujeitos ao Regulamento do SACI-Adm, tendo em vista terem sido registrados após a data de corte (outubro/2010).

Em 31 de julho de 2014, a CASD-ND informou ao **Reclamante** e ao NIC.br que havia irregularidade formal na Reclamação, pois não anexou o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND. O **Reclamante** cumpriu a exigência tempestivamente dentro do prazo (ciclo) determinado pelo artigo 6.3 da CASD-ND.

A CASD-ND verificou que todos os requisitos do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (SACI-Adm) e da CASD-ND foram cumpridos e, em 01 de agosto de 2014, intimou o **Reclamado**

para apresentar sua Resposta comunicando as partes e o NI . simultaneamente do início do procedimento.

O **Reclamado** apresentou defesa tempestivamente em 18 de agosto de 2014.

A CASD-ND nomeou o signatário como Especialista em 5 de agosto de 2014. O Especialista apresentou Declaração de Imparzialità e Independência à CASD-ND nos termos do art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A **Reclamante** é sociedade integrante do grupo **NIEDAX**, atuante na área de produtos e serviços para instalações elétricas, entre eles o de fornecimento para cabearios e de assistência técnica nesta área.

Uma empresa controladora da **Reclamante** é proprietária de diversos nomes de domínio contendo o termo **NIEDAX**, em vários países, como www.niedax.com, www.niedax-group.com, www.niedax.fr, www.niedax.com.ch, www.niedaxusa.com, entre outros.

No Brasil, os atos constitutivos da **Reclamante** foram arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 14 de maio 2013, já com o termo “**NIEDAX**” como núcleo essencial e característico do nome empresarial. Foram realizadas subsequentes alterações de nome comercial (mantendo-se o termo **NIEDAX**) e objeto social.

Além disso, a controladora da **Reclamante** é titular dos seguintes pedidos de registro de marcas, com data de prioridade unionista de 02.10.2013, para **NIEDAX**:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
840815093	02/10/2013	 NIEDAX	✓ Aguardando exame de mérito	G NIEDAX H & Co. KG	NCL(10) 06
840815069	02/10/2013	 NIEDAX	✓ Aguardando exame de mérito	G NIEDAX H & Co. KG	NCL(10) 20
840815077	02/10/2013	 NIEDAX	✓ Aguardando exame de mérito	G NIEDAX H & Co. KG	NCL(10) 09

Contudo, ao tentar realizar o registro de nomes de domínio no Brasil, a **Reclamante** se deparou com os registros de nome de domínio de titularidade do **Reclamado**, datados de 27 de março de 2014 e 02 de abril de 2014.

Em suma, a **Reclamante** alega que:

1. O **Reclamado** utiliza nome de domínio idêntico a uma marca de titularidade da **Reclamante**, depositada antes do registro do nome de domínio;
2. O **Reclamado** utiliza nome de domínio idêntico a uma marca notoriamente conhecida de titularidade da **Reclamante**;
3. O **Reclamado** utiliza nome de domínio idêntico ao nome empresarial NIEDAX; e
4. O **Reclamado** agiu de má-fé ao registrar os nomes de domínio em discussão na presente demanda.

Requer, por fim, que os nomes de domínio sejam transferidos para a **Reclamante**.

b. Do Reclamado

O **Reclamado** apresentou resposta tempestiva, na qual alega, em suma, que os nomes de domínio foram registrados legalmente.

Alega igualmente que:

1. Os registros não foram feitos de má-fé;
2. Os registros se referem à empresa no ramo agropecuário que não concorreria com a **Reclamante**.
3. Concorda em abrir mão do nome de domínio <www.nedax.net.br> e outros custos pela terminação <net.br>.

Dessa forma, requer que os demais nomes e omíli sejam mantidos com o **Reclamado**.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12 do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de alongar qualquer consideração sobre o mérito da disputa, uma vez que já existem elementos suficientes que permitem a decisão do procedimento na forma com e contra.

Em consonância com os regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, o nome de domínio em disputa devem ser transferidos à **Reclamante**, nos termos da fundamentação abaixo.

1. **Nomes de domínio capazes de criar confusão com pedidos e registro anteriores de marcas idênticas de titularidade da controladora da Reclamante**

Os nomes de domínio objeto da disputa têm elemento distintivo inerente aos pedidos de registro de marcas de titularidade da controladora da **Reclamante** junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (isto é, **NIEDAX**) e são capazes de causar confusão perante os consumidores, de acordo com o previsto nos artigos 2.1 “a” da CASD- D e artigo 3º “a” do SACI- adm:

Nome e domínio	marcas do Reclamante
<www.niedax.com.br>	
<www.niedax.net.br>	NIEDAX
<www.niedax- r up.com.br>	Pedidos de registro n.º 840815093,
<www.niedax- r up.ne .br>	840815069 e 40815077
<www.niedaxbrasil.com.br>	

Tendo em vista que a data de prioridade dos pedidos de registros da controladora da **Reclamante** é 02.10.2013 e que os registros de nome de domínio do **Reclamado** foram realizados em 27 de março de 2014 e 02 de abril de 2014, não há dúvida acerca da anterioridade dos pedidos de registro de marca acima listados. A data de depósito no Brasil dos referidos pedidos de registro de marca (o seja, 12.03.2014), e não a data de prioridade ainda assim verifica-se que a anterioridade beneficia a **Reclamante**.

2. Marca notoriamente conhecida e sua inaplicabilidade do princípio de caso

Tendo em vista que **(1)** a marca notoriamente conhecida é uma exceção ao princípio da territorialidade (nos termos do artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial) e que **(2)** a controladora da **Reclamante** regularmente depositou, perante o INPI, pedidos de registro para a marca **NIEDAX** anterior aos registros de nome de domínio do **Reclamado**, fica **PREJUDICADA** a discussão prevista pelos artigos 2.1 “b” da CASD- N e artigo 3º “b” do SACI- adm.

Além disso, a notoriedade da marca **NIEDAX** deve ser considerada pois em que se requer a proteção excepcional), e no momento em que se reivindicou a pre-ensa notoriedade no segmento de instalações elétricas (ou seja, no momento da instauração do presente procedimento, em julho de 2014). De acordo com a documentação apresentada nos autos, percebe-se a atuação internacional do grupo econômico da **Reclamante**, e a existência de registros marcários em diversos Países. Porém, no Brasil nos parece que a companhia é recém-chegada e sua notoriedade no segmento de instalações elétricas no Brasil não ficou plenamente comprovada pelas provas trazidas aos autos.

3. Nome de domínio idêntico capaz de criar confusão com o nome empresarial da Reclamante

Os nomes de domínio objeto da disputa têm elementos distintivos idênticos ao nome empresarial da **Reclamante**, anteriormente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e são capazes de criar confusão perante os consumidores, de acordo com o previsto nos artigos 2.1 “c” da CASD- D e artigo 3º “c” do SACI-adm.

Nome e domínio	Nome empresarial da Reclamante
<www.niedax.com.br>	NIEDAX SISTEMAS E BANDEJAMENTO
<www.niedax.net.br>	P R ABO LTDA.
<www.niedax- r up.com.br>	Contrato Social assinado em <u>30.04.2013</u> e
<www.niedax- r up.net.br>	registrado pela JUCESP em <u>14.05.2013</u> .
<www.niedaxbrasil.com.br>	

Teve de se verificar que o Contrato Social da **Reclamante** foi assinado em 30 de abril de 2013 e registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 4 de maio de 2013 e os registros de domínios do **Reclamado** foram realizados somente em 7 de março de 2014 e 02 de abril de 2014, não há dúvida acerca da anterioridade do nome empresarial da **Reclamante**.

4. **Ma-fé do Reclamado: tentativa de impedir que a Reclamante utilize os nomes de domínio registrados.**

Embora alegue o contrário em sua defesa, resta caracterizada a má-fé do **Reclamado** ao registrar os domínios ora em discussão, de acordo com os artigos 2.2 “b” da CASD-ND e artigo 3º, parágrafo único, “b” do SA I-adm.

Em primeiro lugar, porque o **Reclamado**, conforme do mentação trazida ao processo, foi sócio da empresa Facilit Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda, empresa cujo objeto social, embora não seja idêntico ao da **Reclamante**, possui afinidade ao objeto social da **Reclamante** por se tratar de produtos e serviços relativos à construção civil. Dessa forma, é razoável admitir que o **Reclamado** conhecia a empresa Reclamada, bem como a marca e o nome empresarial **NIEDAX**, ainda que em âmbito internacional.

Em segundo lugar, chama a atenção deste Especialista o fato de o **Reclamado** ter registrado diversos domínios para uma empresa recém-lançada no mercado e especialmente o domínio <www.niedax-rup.com.br> e <www.niedax-group.net.br>, domínios que são amplamente utilizados internacionalmente pela **Reclamante**. A defesa do **Reclamado** não elucida o motivo de uma recente sociedade (“Núcleo de Informação Estudos e Desenvolvimento Agropecuário Xareu”) já pretender utilizar o termo “group”, em inglês, justamente da mesma maneira que o **Reclamante** faz no resto do mundo.

Ou seja, a escolha na URL da **Reclamante** para divulgar as suas atividades na Internet seria, justamente, os endereços eletrônicos registrados pelo **Reclamado**, que contêm o termo **NIEDAX**, expressão que integra seu nome empresarial e seu pedido de marca, anteriores aos registros dos domínios e amplamente utilizados internacionalmente.

Além disso, os cursos e ingressos que demonstrariam o interesse do **Reclamado** na área de agronegócios – fator que supostamente afastaria a ilicitude dos registros – são todos recentes e

posteriores a constatação da **Reclamante** e deduzido do recorrente o INPI. Ademais, não foram apresentadas provas de atividade e relevância da sociedade “Núcleo de Informação Estudos e Desenvolvimento Agropecuário Xareu”, se a material e divulgação, se a trabalhos concretos realizados pela referida organização. O imples int r sse acad co d titular do domínio por agro ecuária n o nos parece suficiente para afastar a má-fé na prop iação dos nomes de domínio em disputa.

Por fim, a ausência de qualquer conteúdo nos nomes de domínio em disputa, após 6 meses de seu registro, constitui mais uma circunstância em desfavor do **Reclamado**.

III. DISPOSITIVO

Diante dos fundamentos acima expostos e dos artigos 2.1, “a” e “c”, e 2.2, “b”, do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina a **TRANSFERÊNCIA** dos nomes de domínio em disputa (www.niedax.com.br, www.niedax.net.br, www.niedax-group.com.br, www.niedax-group.net.br e www.niedaxbrasil.com.br) para a **Reclamante**, N ed x Si te a de an e jamento para Cabos Ltda.

Este Especialista solicita o 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.

São Paulo, 17 de setembro de 2014.



João Vieira da Cunha

Especialista