

**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 O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20157

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, representado por seu procurador LUIZ LEONARDOS & ADVOGADOS, inscrição no CNPJ sob o n. 15.312.599/0001-76, com endereço à Av. Rio Branco, 80 – 10º andar, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o no. 044 [REDACTED]-26, com endereço à [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16/01/2013 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 05 de março de 2015 e, nessa mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamação, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, com transmissão, por e-mail, ao NIC.br, do pedido de verificação das informações cadastrais de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa.

Ainda em 06 de março de 2015, o NIC.br transmitiu por e-mail para a CASD-ND a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado

é o titular do registro, fornecendo os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em questão encontrar-se-ia impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura do procedimento.

A CASD-ND verificou que a Reclamação preencheu os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” - SACI-Adm (o “Regulamento”).

Em 11 de março de 2015, a CASD-ND formalizou o início do procedimento e intimou o Reclamado para envio de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-PI”). Considerando que o Reclamado não apresentou Defesa ao procedimento, a CASD-ND, no dia 27 de março de 2015, comunicou as partes sobre a revelia decretada e as consequências daí decorrentes.

A CASD-ND nomeou FABIANO DE BEM DA ROCHA como Especialista em 14 de abril de 2015. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, para assegurar o cumprimento do Regulamento.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, em síntese, alega ser titular perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de registros da marca LITTMANN, para assinalar e distinguir produtos da classe internacional 09.15 e 10, especificamente “*estetoscópios*” (Anexos 2 e 3 da Reclamação), o que lhe conferiria legitimidade para a instauração do presente procedimento, notadamente em razão do enorme prejuízo causada à sua imagem e clientela, diante das práticas adotadas pelo Reclamado por meio do sítio distinguido pelo nome de domínio em disputa <littmanndobrasil.com.br> e pelo potencial de se ver obrigada a responder perante autoridades sanitárias e fiscais nacionais, por delitos cometidos pelo Reclamado por meio do uso indevida da marca LITTMANN, sem consentimento da Reclamante.

Aduz que o nome de domínio em disputa constitui uma reprodução de suas marcas registradas do INPI e, acompanhado de expressão genérica “do Brasil”, induziria a clientela em erro quanto à origem, por associação indevida e por imaginar se tratar do sítio da Reclamante no país, evidenciando confusão aos consumidores.

Afirma que tomou conhecimento da existência do nome de domínio em disputa, por meio de contatos recebidos por clientes que buscavam assistência técnica e outras informações sobre produtos (“*estetoscópios*”) adquiridos através do sítio

www.littmandobrasil.com.br do Reclamado e, após exame detido do problema, teria constatado que o referido sítio comercializava produtos aparentemente genuínos, porém, não disponíveis no mercado interno pela Reclamante, além de não possuírem autorização de órgãos regulatórios, circunstância que poderia colocar a Reclamante em risco, face a comercialização de produtos sem anuência das autoridades competentes, para não falar na obrigação em prestar assistência técnica e garantia de produtos não disponibilizados por ela no mercado interno.

Além disso, teria chegado ao conhecimento da Reclamante a existência de diversas contestações de clientes a respeito de produtos LITTMANN no Brasil, decorrentes de confusão feita entre o sítio do Reclamado para com a Reclamante e seus produtos, manchando sua imagem no mercado (Anexos 5 e 11 da Reclamação).

Finalmente, o Reclamado seria titular de diversos nomes de domínio compostos de marcas famosas de terceiros, todos seguidos da expressão “do Brasil” (Anexo 7 da Reclamação), como de outros questionados por meio de procedimentos de resolução de disputas na OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Anexos 8, 9 e 10 da Reclamação), cuja transferência aos legítimos titulares teria sido determinada por referida entidade, apontando à conduta rotineira do Reclamado em usurpar marcas de terceiros na composição de nomes de domínio por ele registrados, eivada, portanto, de manifesta má-fé.

Por fim, de acordo com os artigos 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja transferido para sua subsidiária no Brasil, 3M do Brasil LTDA.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, de acordo com o Art. 13 § 2º do Regulamento do SACI-Adm, frisa-se que a decisão não foi fundada no fato do Reclamado - titular do nome de domínio em disputa - não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante com a Reclamação.

Muito bem. Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, é dever do Reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa teria sido registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a ocasionar prejuízos, cumulando 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 que é 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.

Após análise detida da Reclamação, é da opinião deste Especialista que a Reclamante comprovou devidamente a existência de uma das situações anteriores, uma vez que possui registros da marca LITTMANN no INPI, anteriores ao registro do nome de domínio em disputa <littmandobrasil.com.br>, e cuja identidade é suficiente para criar confusão.

Além disso, estariam preenchidos os requisitos "c" e "d" do parágrafo único do artigo 3 do Regulamento do SACI-Adm, quais sejam:

- 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.

É certo que o registro de domínio que se utiliza de marca idêntica cuja titularidade é de terceiro constitui forte indício de má-fé, o que no caso em questão foi confirmado através das provas elencadas pela Reclamante. Com efeito, foi demonstrado que o Reclamado vem anunciando e vendendo produtos com a marca LITTMANN, por meio do seu sítio www.littmandobrasil.com.br, de forma desautorizada e sem a anuência da Reclamante. Além disso, tais produtos são vendidos no mercado interno, sem os registros obrigatórios e imprescindíveis perante as autoridades regulatórias, fato extremamente grave, não apenas aos consumidores, mas especialmente à Reclamante que pode ser responsabilizada por essa venda, mesmo que dela não tenha participado, inclusive por delitos contra a ordem tributária e econômica e de relações de consumo. Vide, por exemplo, os Anexos 4 e 5, que refletem a

tentativa do Reclamado em parecer um distribuidor ou representante autorizado dos produtos LITTMANN no Brasil.

Outro indício de má-fé trazido pela Reclamante é o fato da Reclamada ter registrado diversos nomes do domínio perante o NIC.br, compostos por marcas famosas de titularidade de terceiros, consoante Anexo 7 da Reclamação, alguns deles com decisão de transferência já proferidas pela WIPO/OMPI (Anexo 8 a 10 da Reclamação).

Verifica-se, com isso, que o Reclamado é reincidente em práticas ilegais, e que se utiliza recorrentemente de meios ilícitos em benefício próprio, visando desviar clientela e prejudicar empresas conhecidas no mercado.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas (c) e (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas (c) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20131; ND201316; ND201337; ND201416; ND201417; ND201419; ND201421 e ND201426;.


Concluo, assim, que o nome de domínio em disputa <littmanndobrasil.com.br> foi registrado de má-fé e deve, então ser transferido à Reclamante e/ou sua subsidiária no Brasil.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os dispositivos 10.9 “b” e 4.3 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <littmanndobrasil.com.br> seja transferido à subsidiária da Reclamante no Brasil, 3M DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 45985371/0001-08, com endereço à Rodovia Anhanguera, KM 110, Sumaré, SP.

O Especialista solicita ao 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 Especial.

Porto Alegre, 12 de maio de 2015.



Fabiano de Bem da Rocha
Especialista