

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI
SOLARWIND WORLDWIDE, LLC X FIGO TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. – ME (AA DOMAIN)**

PROCEDIMENTO N° ND201510

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, Austin, Texas, Estados Unidos da América, representada por Attilio José Ventura Gorini e Fernando de Assis Torres, integrantes da DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., Rua Marquês de Olinda, 70, cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

FIGO TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. – ME (AA Domain), Brasília, DF, Brasil, representado por Emanuel Medeiros Celestino, Condomínio Mirantes Club Residence, Quadra 106, Lote 4, Bloco C, apt. 1504, Águas Claras, DF, Brasil, CEP 71915-500, é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <solarwinds-storagemanager.com.br>; <solarwindsbrasil.com.br>; <solarwindsbrazil.com.br>; <solarwindsfsm.com.br>; <solarwindsipam.com.br>; <solarwindskiwisyslog.com.br>; <solarwindslem.com.br>; <solarwindsncm.com.br>; <solarwindsnpm.com.br>; <solarwindsnta.com.br>; <solarwindsntm.com.br>; <solarwindsorion.com.br>; <solarwindsvnqm.com.br>; <wearesolarwinds.com.br>; e <dameware.com.br>. (os “nomes de domínio em disputa”).

O Nome de Domínio <solarwinds-storagemanager.com.br> foi registrado em 25 de Setembro de 2015 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsbrasil.com.br> foi registrado em 02 de Dezembro de 2010 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsbrazil.com.br> foi registrado em 20 de Janeiro de 2011 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindfsm.com.br> foi registrado em 25 de Setembro de 2015 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsipam.com.br> foi registrado em 21 de Fevereiro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsikiwisyslog.com.br> foi registrado em 25 de Setembro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindslem.com.br> foi registrado em 25 de Setembro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsnm.com.br> foi registrado em 21 de Fevereiro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsnpm.com.br> foi registrado em 21 de Fevereiro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsnta.com.br> foi registrado em 21 de Fevereiro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsntm.com.br> foi registrado em 25 de Setembro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsorion.com.br> foi registrado em 08 de Novembro de 2013 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <solarwindsvnqm.com.br> foi registrado em 25 de Setembro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <wearesolarwinds.com.br> foi registrado em 25 de Setembro de 2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <dameware.com.br> foi registrado em 08 de Novembro de 2012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara no dia 30 de março de 2015, acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. No dia seguinte, a assessoria jurídica do NIC.BR enviou à Câmara as informações cadastrais do titular dos nomes de domínio em disputa. Em 06

de abril de 2015, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva da Câmara informou à Reclamante acerca de irregularidades formais identificadas na Reclamação. Tendo sido atendidos os requisitos formais do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva da Câmara intimou a Reclamada em 14 de abril de 2015. Em 30 de abril de 2015 a Secretaria Executiva da Câmara comunicou que a Reclamada deixou de cumprir o prazo indicado na notificação de Início do Procedimento Administrativo para a apresentação da sua Defesa na demanda em referência. Em 04 de maio de 2015 a Secretaria Executiva da Câmara comunicou o recebimento de manifestação intempestiva da Reclamada na data de 30 de abril de 2015.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega utilizar a expressão SOLARWINDS como marca e como elemento principal de seu nome empresarial para identificar seus produtos e serviços desde sua criação. A marca DAMEWARE vem sendo utilizada pela Reclamante desde que adquiriu a empresa DameWare Development LLC. Argumenta que tais marcas são altamente reconhecidas pelo público como sinônimo de serviços de qualidade e excelência.

A Reclamante argumenta que os nomes de domínio em disputa são idênticos a marca sobre a qual possui direito adquirido perante o INPI. Igualmente, a Reclamante aponta possuir registros e pedidos de registro para as marcas SOLARWINDS e DAMEWARE em diversas classes e em diferentes países.

A Reclamante esclarece que os registros para a marca DAMEWARE continuam em nome da DameWare Development LLC, pois o INPI ainda não anotou a transferência de titularidade para a Reclamante, requerido em 15 de Fevereiro de 2012. Por ser titular dos mencionados registros, a Reclamante argumenta ter o direito estabelecido sobre as referidas marcas, que são idênticas à parte distintiva dos nomes de domínio em disputa.

A Reclamante afirma que a expressão SOLARWINDS é, desde 1999, data de sua criação, utilizada como elemento nuclear do seu nome empresarial, sendo os primeiros 14 dos nomes de domínio em disputa, idênticos ao nome empresarial da Reclamante.

A Reclamante dispõe que a Reclamada não opera negócio ou outra organização conhecida pelas marcas SOLARWINDS e DAMEWARE, não sendo comumente conhecida pelas mesmas.

A Reclamante argumenta que a Reclamada não possui qualquer pedido de registro ou registro para as marcas SOLARWINDS e DAMEWARE perante o INPI, nem tampouco utiliza tais marcas ou os nomes de domínio em disputa em conexão com atividade criada de boa-fé.

A Reclamante informa que, há alguns anos, celebrou um acordo de parceria com a Reclamada, permitindo que a Reclamada revendessem os produtos e serviços da Reclamante. Entretanto, tal contrato não permitiu que a Reclamada registrasse nomes de domínio formados pelas marcas da Reclamante. Ademais, a Reclamante informa que tal contrato não está mais em vigor.

A Reclamante alega que a Reclamada não vem fazendo uso legítimo sem fins comerciais ou uso legal dos nomes de domínio em disputa. A Reclamante argumenta que o acesso dos nomes de domínio <solarwindsbrasil.com.br> e <solarwindsbrazil.com.br> automaticamente redireciona o usuário para o site oficial da Reclamante. Enquanto o acesso aos nomes de domínio <solarwindsorion.com.br>; <solarwindsnta.com.br>; <solarwindsnpm.com.br>; <solarwindsncm.com.br>; <solarwindsipam.com.br> e <dameware.com.br> automaticamente redireciona o usuário ao site da Reclamada.

A Reclamante afirma, ainda, que a Reclamada vem divulgando ser o distribuidor oficial da Reclamante no Brasil e que a marca DAMEWARE também vem sendo utilizada sem autorização.

Assim, a Reclamante alega que a Reclamada está utilizando os nomes de domínio para atrair intencionalmente usuários para sua própria página da web, conseqüentemente, obtendo ganhos comerciais a partir disso, enganando os consumidores e prejudicando os distribuidores oficiais da Reclamante.

A Reclamante argumenta que a Reclamada agiu de má-fé ao registrar os nomes de domínio em disputa, pois a Reclamada havia conhecimento prévio sobre as marcas da Reclamante em função do contrato de parceria celebrado anteriormente e pela notoriedade atingida pelas marcas da Reclamante dentro do segmento de tecnologia da informação.

Alega a Reclamante que a Reclamada vem utilizando outros elementos protegidos por direitos de Propriedade Intelectual, como seus gráficos e textos. Argumenta que a Reclamada tenta criar uma associação indevida com a Reclamante, oferecendo os produtos e serviços originalmente prestados pela Reclamante.

A Reclamante aduz que a conduta de registrar uma marca bem conhecida é forte evidência de má-fé, baseando-se no caso *Telstra Corporation Limited v. Marshmallows Nucleares (Processo D2000-0003)*, conduzido pela OMPI.

A Reclamante alega que o uso de suas marcas nos nomes de domínio em disputa leva os consumidores a crerem que o sítio de rede eletrônica da Reclamada é, de alguma forma, patrocinado, afiliado ou endossado pela Reclamante.

A Reclamante aponta, ainda, que a qualquer momento a Reclamada pode vender os nomes de domínio em disputa para as concorrentes da Reclamante, ou quaisquer outros interessados.

Em resposta à manifestação da Reclamada, a Reclamante argumenta que a mesma foi intempestiva, apontando que a Reclamada não apresentou provas documentais provando suas alegações, valendo-se de argumentação genérica.

Apointa, também, que por mais que a Reclamada tenha autorização para distribuir produtos da Reclamante no Brasil pelas empresas TECHDATA e LIFEBOAT, estas não tem legitimidade para licenciar o uso das marcas da Reclamante e registrar nomes de domínio utilizando tais marcas.

Por fim, de acordo com os artigos 4.2.g e 4.3 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante requer que os nomes de domínio questionados sejam transferidos para a seguinte empresa brasileira: DOMAIN NAMES S/C LTDA - ME.

b. Da Reclamada

A Reclamada alega que a intimação para apresentação de defesa ocorreu no dia 15 de Abril de 2015, iniciando a contagem do prazo em 16 de abril de 2015, tendo prazo final no dia 30 de abril de 2015, sendo, portanto, a defesa tempestiva.

A Reclamada afirma ser distribuidora autorizada da Techdata e Lifeboat, distribuidores de software. Assim, seria autorizada a fornecer o suporte técnico da Reclamante, de forma que não haveria qualquer ilegalidade no registro dos nomes de domínio em disputa.

A Reclamada alega que a Reclamante vem difamando-a no mercado com inverdades sobre a autorização do suporte técnico da Reclamada, gerando confusão com os consumidores e enormes perdas comerciais.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Titularidade

Preliminarmente, cabe observar que os nomes de domínio em disputa estão sob a titularidade de "AA DOMAIN", , de acordo com a base de dados Who is do Registro.br. Entretanto, o CNPJ fornecido pela base de dados pertence à empresa Reclamada, conforme este Especialista observou em consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil. A própria Reclamante, em sua reclamação, qualifica a Reclamada como FIGO TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. – ME (AA DOMAIN).

Vale ressaltar que é entendimento do NIC.br de que o número do CNPJ determina a titularidade do registro do nome de domínio". Não obstante tanto a AA Domain e a FIGO, na pessoa do Sr. Diogo Andreatta foram devidamente intimados nos termos do Regulamento.

Portanto, para fins da presente decisão, "AA DOMAIN" e "FIGO TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. – ME" serão aqui referidos, conjuntamente, como "Reclamada".

2. Dos Nomes de Domínio

O Especialista observa que, no momento da realização da presente decisão, os nomes de domínio em disputa não se encontravam mais disponíveis para acesso. Sendo assim, a presente decisão baseia-se na Ata Notarial emitida pelo 24º Ofício de Notas, apresentada pela Reclamante.

3. Da Decisão

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante "deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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":

"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."

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do 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; 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.”

Assim, deve-se verificar se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação e se a Reclamada agiu de má-fé no registro/uso dos domínios em disputa.

Preliminarmente, resta indubitável que os nomes de domínio em disputa reproduzem com acréscimo as marcas de titularidade da Reclamante, devidamente registradas perante o INPI, no Brasil e no exterior. De igual forma, resta claro que os 14 primeiros nomes de domínio em disputa reproduzem o núcleo central do nome empresarial da Reclamante.

Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, este Especialista verificou que os nomes de domínio em disputa foram registrados pela Reclamada cerca de 5 (cinco) a 7 (sete) anos após o depósito das marcas da Reclamante, com o claro intuito de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de possível confusão com a marca e nomes de domínio da Reclamante.

Tal afirmativa é corroborada pelo fato de a Reclamada atuar no segmento de tecnologia, inclusive fornecendo produtos e serviços da própria Reclamante. Adicionalmente, a realização de um acordo prévio, hoje não mais em vigor, entre a Reclamante e a Reclamada impossibilitaria qualquer alegação de desconhecimento das marcas da Reclamante. Nesse sentido, a própria Reclamada, em sua resposta, assume conhecer as marcas da Reclamante.

Este Especialista conclui que a Reclamada não possui legítimo interesse ou direitos na utilização das marcas da Reclamante, eis que não opera qualquer negócio conhecido pelas referidas marcas e não intenta utilizá-las em conexão com atividades criadas de boa-fé.

A alegação da Reclamada de que lhe seria autorizado o uso dos nomes de domínio em disputa por ser revendedora da Reclamante não é cabível ou válida, visto que ser autorizada a revender os produtos de uma empresa não lhes cede os direitos de Propriedade Industrial da mesma. No caso em tela, este Especialista nota que diversos dos nomes de domínio em disputa redirecionavam usuários ao sítio de rede eletrônica da própria Reclamada, onde são oferecidos outros produtos e serviços além dos da Reclamante.

Este Especialista observa, portanto, um uso indevido das marcas da Reclamante nos nomes de domínio em disputa, a fim de causar confusão aos consumidores e atrair usuários que estariam em busca do sítio de rede eletrônica da Reclamante.

Pela análise dos documentos e fatos apresentados pela Reclamante, este Especialista observa uma atuação de má-fé por parte da Reclamada. Tal conclusão se baseia no inegável conhecimento prévio da Reclamada sobre as marcas da Reclamante, em função do contrato de parceria celebrado anteriormente, não mais em vigor, e, também, em função da resposta da Reclamada, que em nenhum momento alegou desconhecimento dos direitos da Reclamante.

Em que pese o conhecimento prévio da titularidade das marcas pela Reclamante, a Reclamada registrou os nomes de domínio em disputa, redirecionando a maioria deles para seu próprio sítio de rede eletrônica, onde fornece outros produtos e serviços além daqueles da Reclamante.

Assim, pela utilização das marcas da Reclamante nos nomes de domínio em disputa, a Reclamada busca atrair a clientela da Reclamante, com o intuito de obter vantagens comerciais indevidas.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411 e ND201429.

Portanto, considerando a legitimidade da Reclamante, assim como a demonstrada ilegitimidade e má-fé da Reclamada, entende o Especialista por bem determinar a transferência dos nomes de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 3º, “a” e “c” e art. 3º, parágrafo único, “d” do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista determina que os nomes de domínio em disputa <solarwinds-storagemanager.com.br>; <solarwindsbrasil.com.br>; <solarwindsbrazil.com.br>; <solarwindsfsm.com.br>; <solarwindsipam.com.br>; <solarwindskiwisyslog.com.br>; <solarwindslem.com.br>; <solarwindsncm.com.br>; <solarwindsnpm.com.br>; <solarwindsnta.com.br>; <solarwindsntm.com.br>; <solarwindsorion.com.br>; <solarwindsvnm.com.br>; <wearesolarwinds.com.br>; e <dameware.com.br> sejam transferidos para Domain Names S/C Ltda. – ME, CNPJ/MF nº 04.111.814/0001-54.

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, 15 de junho de 2015.



Ricardo Pernold Vieira de Mello
Ricardo Pernold Vieira de Mello
Especialista