

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

**SENNHEISER ELECTRONIC GMBH & CO. KG**

X

P [REDACTED] K [REDACTED]

**PROCEDIMENTO ND20163**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**SENNHEISER ELECTRONIC GMBH & CO. KG**, empresa do ramo eletroacústico, estabelecida em Am Labor 1, 30900, Wedemark, Alemanha, representada por [REDACTED] [REDACTED] advogado do escritório Moeller IP Advisors, estabelecido na Rua da Quitanda, nº 93, conjunto 41, Centro, São Paulo, SP, CEP 01012-010, é a Reclamante do presente Procedimento.

P [REDACTED] K [REDACTED], CPF/MF nº 039 [REDACTED]-06, estabelecido na [REDACTED] [REDACTED] representado por [REDACTED] [REDACTED] advogada do escritório Total Marcas e Patentes, estabelecido na [REDACTED] [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento.

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é **sennheiser.com.br**, registrado em **18/10/2015**, junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi submetida à Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) em 28 de janeiro de 2016, conforme Declaração apresentada pela Requerente, juntada à sua Reclamação.

Em 02 de fevereiro de 2016 a Reclamação foi recebida pela CASD-ND, iniciando seu exame formal, nos termos do Art. 6.1 e seguintes do Regulamento; na mesma data, a CASD-ND transmitiu por email ao NIC.br solicitação das informações cadastrais de registro do nome de domínio em disputa.

No dia 03 do respectivo mês, o NIC.br transmitiu por email para a CASD-ND sua resposta, confirmando que o Reclamado é titular do registro do domínio **sennheiser.com.br**, tendo fornecido os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em questão estava impedido de ser transferido a terceiro, em atenção à abertura do procedimento.

No dia 19/02/2016 a CASD-ND formalizou o início do procedimento ND20163, tendo intimado o Reclamado a enviar sua resposta no prazo de 15 dias corridos, 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).

O Reclamado apresentou defesa no dia 07/03/2016.

Em 21 de março de 2016 a CASD-ND nomeou o Especialista Clovis Silveira como único membro do Painel de Especialistas para este procedimento, o qual apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, assegurando o cumprimento do Regulamento.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

A Reclamante alegou que o Reclamado registrou o nome do domínio **sennheiser.com.br**, o qual constitui reprodução de marcas e nome empresarial, notoriamente conhecidos, da Reclamante.

A Reclamante sinalizou ainda que o nome de domínio registrado pelo Reclamado, além de constituir **elemento distintivo idêntico** à marca de titularidade da Reclamante, foi registrado apenas no ano de 2015, ao passo que a marca nominativa “SEINNHEISER” foi a ela concedida em 1985, pelo INPI. Já a marca mista, constituída pelo mesmo nome e imagem com uma letra “S” estilizada, teve sua concessão em 1997, também pelo INPI.

A Reclamante alegou ainda que, na disputa em questão, o fato de o Reclamado ter registrado tal domínio apresenta indícios de má-fé, de conformidade com o Art. 3º do Regulamento SACI-Adm e o item 2 do Regulamento da CASD-ND, pelo fato de não ter atendido os requisitos mínimos exigidos para a regularidade do ato, como a finalidade do nome de domínio e sua consonância com a atividade desenvolvida.

Além disso, a Reclamante considerou que o Reclamado infringiu também o Art. 129 da LPI, ao colocar o dito domínio à venda, em um sítio voltado à comercialização de domínios, uma vez que a propriedade da marca “SENNHEISER” é de titularidade da conhecida empresa alemã homônima, em todo território nacional.

A Reclamante demonstrou, por meio de anexos juntados a este procedimento, que o Reclamado é piloto comercial de avião, o que considerou um agravante por seu óbvio conhecimento da notoriedade da marca “SENNHEISER”. Além disso, foram também juntados os seguintes anexos: imagens do sítio de comercialização de domínios com a oferta do domínio em disputa, assim como dos documentos do INPI, comprovantes do registro das marcas da Reclamante.

A Reclamante asseverou que, diante dos fatos apresentados, resta cristalina a má-fé do Reclamado, bem como a evidente possibilidade de erro e confusão que se instalará no mercado, com sérios riscos de prejuízo à Reclamante, “deturpando (sua) boa imagem” e “prejudicando (sua) atividade comercial”.

Em pesquisa realizada junto ao INPI, realizada pela Reclamante, verificou ainda que o Reclamado não possui qualquer pedido ou registro de marca com elemento idêntico, ou semelhante, ao nome do domínio por ele registrado, o que é confirmado pelo signatário.

No momento da Reclamação em questão, a Reclamante verificou ainda que o domínio encontrava-se inativo, sem qualquer conteúdo, ou remissão a qualquer outro sítio da internet, caracterizando o “*passive holding*”.

Por fim, requer que o nome de domínio questionado seja transferido para a Reclamante.

#### **b. Do Reclamado**

O Reclamado, em sua defesa, alegou que requereu registro do domínio **sennheiser.com.br** em outubro de 2015, pois “utilizaria o mesmo como elemento nominativo de sua marca, qual seja, Sennheiser (sic) Negócios Imobiliários...”.

O Reclamado argumentou ainda que havia realizado uma busca específica de disponibilidade do termo “SENNHEISER” no INPI, para a classe de “Negócios Imobiliários”, verificando sua viabilidade de exploração.

A justificativa apresentada pelo Reclamado, para colocação do domínio citado à venda, foi a de que acreditava que “iria ter de abortar seus planos” (sic) de criar uma empresa de negócios imobiliários, uma vez que o país enfrentava um período de instabilidade (“forte crise”) financeira.

De acordo com sua defesa, no entanto, informou que não desistiu da criação da empresa, tornando o domínio ativo e sendo, portanto, a identidade de sua empresa para seus clientes.

O Reclamado considerou ainda que, por se tratar de um campo distinto da Reclamante, o ramo de “Negócios Imobiliários” não causaria confusão, nem prejudicaria a Reclamante.

O Reclamado ressaltou ainda que tem interesse e, portanto, “está buscando registrar” a marca “Sennheiser Negócios Imobiliários” no INPI.

Por fim, o Reclamado requer que o nome de domínio [www.sennheiser.com.br](http://www.sennheiser.com.br) questionado seja mantido com ele.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Esclareço, inicialmente que, de acordo com o Art. 13, § 2º do Regulamento do SACI-Adm, a decisão aqui tomada se fundamenta nos fatos e provas apresentadas tanto pela Reclamante, quanto pelo Reclamado.

Nos termos do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante deve expor as razões pelas quais entende que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, 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. 9279/96 (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.

Entendo que a Reclamante comprovou a existência das situações acima, pois (a) possui registros de marcas idênticos ao nome de domínio em disputa, depositados perante o INPI muito antes do registro deste; (b) a expressão “SENNHEISER” é notoriamente conhecida em seu ramo de atividade e idêntica ao nome de domínio em disputa; (c) o nome de domínio em disputa é idêntico, o suficiente para criar confusão com o título de estabelecimento da Reclamante.

Além disso, também foi preenchido o requisito “a” do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, a saber:

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.

O fato é que um registro de domínio que utiliza marca notoriamente conhecida de terceiro constitui forte indício de má-fé, o que, no caso em questão, ficou comprovado pelas informações trazidas pela Reclamante, em especial, pelos anexos, que exibem imagens do sítio de comercialização de domínios (sedo.com), além de simulação de oferta e de mensagem de valor limite mínimo do vendedor para o domínio em disputa.

Este entendimento de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, contemplado pelo requisito “b” do Art. 3º, e de seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm já fora corroborado em outras decisões desta CASD-ND, como por exemplo, no procedimento ND201324, decisão proferida por este Especialista, e nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201419; ND201428; ND201523 e ND201526.

Outro indício de má-fé trazido é o fato de que, na data de acesso (15/01/2016) ao domínio **sennheiser.com.br** pela Reclamante não havia qualquer conteúdo relacionado a negócios imobiliários, conforme comprovam as imagens anexadas por ela, caracterizando o então “*passive holding*”.

No entanto, nota-se que desde a data da Resposta do Reclamado (07/03/2016), o mesmo conteúdo acessado pelo signatário hoje (05/04/2016), que faz referência a negócios imobiliários, está disponibilizado nesse domínio.

É de se lembrar que nosso Poder Judiciário já decidiu alguns casos de *cybersquatting*, sendo talvez o mais pertinente o caso relativo ao nome de domínio www.wwwbradesco.com.br. Naquela ação, movida por Bradesco e outro (Proc. nº. 023.238-4/03 – 38ª Vara Cível Central – São Paulo) contra o titular do nome de domínio, na sentença de primeiro grau, prolatada em 6 de agosto de 2003 o Juiz se pronunciou do seguinte modo:

*“... não pode ocorrer o uso indevido de marca devidamente registrada em nome de outrem e com prazo em vigor, sob nenhum modo ou pretexto, aí incluído o uso em sítios da internet. A jurisprudência tem rejeitado tais expedientes, que apenas pretendem fazer uso de marcas de notória projeção nos mercados em que atuam, criando situação artificial, com objetivos inconfessáveis.”*

Verifica-se, ainda, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos do requisito “a” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente requisito “a” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201310; ND201324; ND201335 e 201519.

Assim, **concluo**, em função de todo o acima exposto, que o nome de domínio em disputa **sennheiser.com.br** foi registrado de má-fé, devendo sua titularidade ser transferida à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e, de acordo com o parágrafo 1º do Art. 1º do SACI-Adm e Art. 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina a transferência da titularidade do nome de domínio em disputa **sennheiser.com.br** para a Reclamante. Solicito que a Reclamante, pessoa jurídica estrangeira, indique pessoa física ou jurídica para receber o Nome de Domínio, nos termos do Art. 4.3 do Regulamento CASD-ND.

Este 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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 20 de abril de 2016.



Clovis Silveira  
Especialista