

**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 F [REDACTED] L [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201642

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ALLIANZ SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.573.796/0001-66, com sede na Rua Eugênio de Medeiros, nº 303, 10º andar, Cidade de São Paulo, SP, Brasil, e ALLIANZ SE, com sede em Koeniginstrasse, 28, 80802, Munique, Alemanha, representado por João Marcos Silveira, Av. Nove de Julho, 4954, São Paulo, SP, Brasil, são os Reclamantes do presente Procedimento (os "Reclamantes").

F [REDACTED] L [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº 046 [REDACTED]-03 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são www.portoallianz.com.br e www.portoaliansz.com.br.

O Nome de Domínio www.portoallianz.com.br foi registrado em 24 de outubro de 2015; já o nome de domínio www.portoaliansz.com.br foi registrado em 01º de outubro de 2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 09 de dezembro de 2016, 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 Intelectual (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 dos Nomes de Domínio sob Disputa www.portoallianz.com.br e www.portoalians.com.br, bem como os dados cadastrais deles, nos termos do Artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em resposta enviada por correio eletrônico à CASD-ND em 14 de dezembro de 2016, a Assessoria Jurídica do NIC.br informou que os Nomes de Domínio sob Disputa já encontram-se impedidos de serem transferidos a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento administrativo, fornecendo as informações cadastrais pertinentes.

Em 19 de dezembro de 2016, a CASD-ND intimou o Reclamado F [REDACTED] L [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº 046.533.306-03, por correio eletrônico para apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do Art. 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".br" (SACI-Adm) e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), sendo também as partes intimadas do início deste Procedimento Administrativo.

Na data de 24 de janeiro de 2017, a CASD-ND intimou o Reclamado a respeito da não apresentação de sua Resposta dentro do prazo determinado pelo Regulamento do SACI-Adm e conforme as normas CASD-ND da ABPI e sua consequente Revelia.

Outrossim, informou-o acerca da nomeação de Painel Administrativo de Especialista para análise da Reclamação, que o Especialista seria informado de sua revelia e que não obstante a revelia, o Reclamado receberia todas as informações relativas à Reclamação. Na mesma data, a CASD-ND informou ao NIC.br que o Reclamado não apresentou sua Resposta dentro do prazo determinado de acordo com o Regulamento do SACI-Adm e conforme as normas da CASD-ND da ABPI, assim como que seria providenciada a nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pelos Reclamantes.

A CASD-ND nomeou, em 27 de janeiro de 2017, a presente signatária como Especialista, comunicando tal fato às PARTES. A Declaração de Independência e Imparcialidade desta Especialista, conforme dispõe Art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND, foi enviada à Secretaria Executiva da CASD-ND na mesma data.

Em 06 de fevereiro de 2017, a CASD-ND transmitiu o Procedimento à Especialista para análise e decisão da demanda em referência.

4. Das Alegações das Partes

a. Dos Reclamantes

Sustentam os Reclamantes que o grupo ALLIANZ é uma das maiores seguradoras do mundo, presente em cerca de 70 países, estando em operação no Brasil desde 1974. Alegam que a ALLIANZ SEGUROS S/A é uma das principais empresas do Brasil na área de seguros de vida, patrimonial e de saúde, conforme se verifica no website www.allianz.com.br.

Informam que o Reclamante ALLIANZ SE é titular de diversos registros de marca concedidos pelo INPI com a expressão "ALLIANZ", em várias classes nacionais e internacionais, dentre as quais 36.30, 36, 35, 36.10/30/70, 39, 38, 45, 09, 39, 41, 42, 37 e 44.

Destacam que tomaram conhecimento de que o Reclamado teria registrado em seu nome os domínios sob análise, bem como teria constituído a sociedade PORTO ALLIANZ LTDA., em 25 de abril de 2016.

Outrossim, o Reclamado requereu os pedidos de registro n. 910.892.741, marca "PORTO ALLIANZ", depositada em 12/04/2016, na classe 36; n. 911.311.114, marca "PORTO ALIANZ", depositada em 11/07/2016, na classe 35; n. 911.583.475, marca "PORTO ALLIAZ", na classe 36; e n. 911.583.548, marca "PORTO ALIANZ", depositada em 05/09/2016, na classe 36.

Informam que foram apresentadas oposições aos pedidos de registro do Reclamado citados, bem como encaminharam notificação extrajudicial ao Reclamado, contudo esta foi devolvida sem qualquer resposta. Esclarecem ainda que não há processos judiciais em andamento.

Os Reclamantes sustentam que a má-fé do Reclamado estaria evidente, pois além de reproduzir ou imitar a marca ALLIANZ, utiliza a expressão PORTO que teria intenção de remeter a seguradora PORTO SEGURO, buscando locupletar-se do renome de ambas, que também atuariam na área de negócios imobiliários.

Ressaltam ainda que a utilização da expressão "ALLIANZ" e sua variante "ALIANZ" causaria confusão aos consumidores que a associarão às marcas, ao nome empresarial, ao título de estabelecimento e ao nome de domínio www.allianz.com.br dos Reclamantes, enquadrando-se o caso nas situações descritas nos itens 2.1, alíneas a e c do Regulamento da CASD-ND.

Ademais, entendem que o Reclamado estaria utilizando os nomes de domínio ora sob análise para se promover no mercado e auferir vantagens ilícitas, nos termos do item 2.2, alínea d do Regulamento da CASD-ND.

Sustentam também que as marcas "ALLIANZ" seriam notoriamente conhecidas, nos termos do artigo 124, inciso XXIII, da Lei da Propriedade Industrial, não sendo viável a utilização de expressões que a imitem ou reproduzam como núcleo de nome de domínio.

Por fim, requerem que os nomes de domínio questionados sejam cancelados.

b. Do Reclamado

Tal como assinalado no comunicado de 24 de janeiro de 2017, o Reclamado não apresentou Resposta à Reclamação no prazo estabelecido, tendo sido constatada sua REVELIA.

Não obstante a ausência de Resposta, o mérito desta demanda foi apreciado de acordo com os fatos e provas apresentadas pelos Reclamantes, nos termos do artigo 13, § 2º do Regulamento SACI- ADM e 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Insta anotar que o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm determina que haverá o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, quando restar demonstrado que os nomes de domínio registrados estão sendo utilizados de má-fé, estando presente ao menos um dos seguintes requisitos:

"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"

Para aferição da má-fé podem ser considerados, dentre outros que poderão existir, os seguintes indícios:

- 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."*

Com a mesma redação, destacamos os artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND da ABPI.

Após a análise dos fatos e das provas existentes, verifica-se que os domínios www.portoallianz.com.br e www.portoalians.com.br registrados pelo Reclamado reproduzem e imitam as marcas com a expressão "ALLIANZ", há quase 40 anos, ou seja, muito antes do registro destes nomes de domínio, da constituição da sociedade PORTO ALLIANZ LTDA., que o Reclamado é sócio, e do requerimento dos pedidos de registro de marca acima destacados de titularidade do Reclamado.

A utilização da expressão "ALIANZ", na qual há a exclusão da consoante "L" das marcas dos Reclamantes, não afasta a violação do registro das marcas destas empresas, na medida em que a exclusão de uma só letra não é suficiente para evitar a imitação das marcas.

Anote-se que nem mesmo a associação da expressão "PORTO" às expressões "ALLIANZ" e "ALIANZ", constantes dos nomes de domínio ora sob análise, é hábil para evitar a imitação das marcas dos Reclamantes.

Importante ainda esclarecer que em seu contrato social a sociedade PORTO ALIANZ LTDA. tem como objeto social *serviços combinados de escritório para apoio a edifícios; serviços combinados de escritório para apoio administrativo; gerenciamento de condomínios residenciais, comerciais, logísticos e industriais; consultoria administrativa e operacional em condomínios; gerenciamento de propriedades imóveis; atividades de consultoria em gestão empresarial; fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; participação em outras sociedades, do mesmo grupo ou de terceiros, serviços estes que colidem e são afins aos serviços designados nas marcas dos Reclamantes.*

Considerando tais fatos, esta Especialista entende que os nomes de domínio www.portoallianz.com.br e www.portoalians.com.br são similares e podem causar

confusão com as marcas registradas pelos Reclamantes, com o nome empresarial destas sociedades, e com o nome de domínio www.allianz.com.br, nos termos das alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento da CASD-ND da ABPI.

No que concerne à apuração da má fé, esclarece esta Especialista que os Reclamantes apresentaram cópia do website www.portoallianz.com.br, onde podemos verificar que o website antes da instauração deste procedimento e do congelamento dos nomes de domínio, divulgava a sociedade “PORTO ALLIANZ” e suas atividades.

Dentre as atividades divulgadas neste website destacam-se serviços de administração imobiliária, serviços de administração de condomínios, gestão de fornecedores e movimentação financeira, serviços estes que colidem e são afins aos serviços descritos nos registros de marcas dos Reclamantes, em especial os registros nº 819.803.766, 819.803.782, 820.584.401, 821.246.593, 821.246.607, 821.246.623 e 831.053.810.

Assim, há indícios de que o titular dos nomes de domínio utiliza-os para atrair intencionalmente, com objetivo de lucros, usuários da internet para seu endereço eletrônico, criando situação de confusão com as marcas dos Reclamantes.

Destarte, entende esta Especialista que está configurada a má-fé do Reclamado, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 alínea “d” do Regulamento CASD-ND da ABPI.

Ressalta-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 ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510 ND201513; ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201615; ND201616; ND201618; ND201627 e ND201635.

Esclarece, ainda, esta Especialista que não houve a comprovação da alegação de que a marca “ALLIANZ” seria notoriamente conhecida, razão pela qual não se acolhe esta alegação.

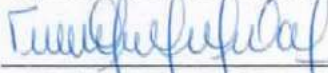
III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 3º, alínea “a” e “c”, e parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI- Adm artigos 2.1, alínea “a” e “c”, e 2.2, alínea “d”, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que os nomes de domínio www.portoallianz.com.br e www.allianz.com.br sejam cancelados.



A 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, 14 de março de 2017.



Virgínia G. Fagury Barros Maluf
Especialista