

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

S. C. JOHNSON LATIN AMERICA HOLDINGS, LTD

X

R [REDACTED] V [REDACTED] DA C [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND20173

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

S. C. JOHNSON LATIN AMERICA HOLDINGS, LTD, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Ilhas Cayman, KY, P.O. Box 309 GT, inscrita no CNPJ sob o nº 05.507.586/0001-07, representada por [REDACTED] inscrita na OAB/ [REDACTED] nº [REDACTED], com endereço eletrônico [REDACTED] e por [REDACTED], inscrito na OAB/ [REDACTED] nº [REDACTED] com endereço eletrônico [REDACTED] ambos com escritório à [REDACTED] [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento (a "**Reclamante**").

R [REDACTED] V [REDACTED] DA C [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº 395 [REDACTED]-63, residente e domiciliado na [REDACTED], com endereço eletrônico [REDACTED] representado por [REDACTED] inscrita na OAB/ [REDACTED] nº [REDACTED], com endereço eletrônico [REDACTED] inscrito na OAB/ [REDACTED] nº [REDACTED] com endereço eletrônico [REDACTED] e por [REDACTED], advogado, inscrito na OAB/ [REDACTED] nº [REDACTED] com endereço eletrônico [REDACTED] todos com escritório na [REDACTED] [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 6 de agosto de 2015.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“**ABPI**”) em 12 de junho de 2017. Na mesma data, a CASD-ND comunicou ao NIC.br o início do Procedimento, bem como solicitou informações cadastrais referentes ao Nome de Domínio, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Ainda em 12 de junho de 2017, o NIC.br encaminhou resposta informando que o Reclamado é titular do Nome de Domínio, bem como sua sujeição ao Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos à de Nomes de Domínio sob o “.br” (“**SACI-Adm**”), e fornecendo as respectivas informações cadastrais. Na oportunidade, o NIC.br ainda comunicou o bloqueio do Nome de Domínio, nos termos do artigo 7.1 do Regulamento da CASD-ND, restando impedida a eventual transferência do Nome de Domínio em razão da instauração do presente Procedimento.

Em seguida, no dia 19 de junho de 2017, a CASD-ND promoveu o exame formal da Reclamação, constatando as seguintes irregularidades: (a) não havia sido anexada cópia dos documentos societários atualizados da Reclamante, e (b) não havia sido apresentada comprovação dos poderes do signatário da procuração outorgada pela Reclamante aos seus correspondentes procuradores. Ciente das referidas irregularidades, a Reclamante cumpriu tal exigência, apresentando tempestivamente os documentos necessários.

Em 26 de junho de 2017, a CASD-ND intimou a Reclamante do saneamento das irregularidades da Reclamação, ressaltando que caberia ao Especialista a análise de mérito, inclusive da documentação apresentada. Ato contínuo, intimou as Partes e comunicou ao NIC.br o início do Procedimento, em 27 de junho de 2017, intimando o Reclamado para a apresentação de Resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativo à Nomes de Domínio sob “.br” (“**Regulamento do SACI-Adm**”) e das disposições 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Na data de 12 de julho de 2017, o Reclamado apresentou tempestivamente a sua Resposta. Entretanto, a CASD-ND identificou irregularidades na documentação, uma vez que não foram anexadas as cópias simples da cédula de identidade e do CPF do Reclamado. Dessa forma, a CASD-ND intimou então o Reclamado para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a documentação, exigência esta que foi tempestivamente cumprida pelo Reclamado, em 14 de julho de 2017.

Em 20 de julho de 2017, a CASD-ND informou às partes a nomeação de DIOGO DIAS TEIXEIRA como especialista (“**Especialista**”), declarando ainda que o Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência, de acordo com as determinações do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante sustentou ser empresa do grupo econômico S. C. Johnson, mundialmente reconhecido nos segmentos de produtos de limpeza, uso doméstico e assemelhados, afirmando que atua em mais de 110 países e que possui inúmeros registros de marca, relativos aos produtos comercializados pelo seu grupo econômico.

A Reclamante afirma também ser titular de quatro registros de marcas nominativas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“**INPI**”), relativas aos sinais distintivos “AUTAN” e “AUTAN AFTER BITE”, as quais foram depositados nas classes NCL(8) 05, 9 : 50 - 65 e NCL(8) 03 e, juntas, compõem a seguinte especificação: *substâncias e preparados químicos para destruir ervas daninhas, insetos e animais nocivos; substâncias e preparados químicos destinados à ciência médica; aparelhos termoeletrônicos; repelentes de insetos, e; cosméticos e produtos de higiene e perfumaria.*

Ainda, indica a Reclamante que o primeiro depósito da marca “AUTAN” foi realizado em 08/09/1958, ou seja, mais de 55 anos antes do registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, bem como que possui registros da marca “AUTAN” em outros países.

Neste contexto, a Reclamante aponta que seu signo distintivo “AUTAN” é objeto de proteção decorrente do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, bem como dos artigos 129 e 130, inciso III, da Lei 9.279/96, e, desse modo, não poderia ser incorporado ao Nome de Domínio registrado pelo Reclamado.

Alega ainda a Reclamante que, além do Nome de Domínio, o Reclamado depositou no INPI dois pedidos de registro para a marca “AUTAN”, sendo que um deles especifica cosméticos e outro é voltado especificamente para distinguir, dentre outros produtos, *“substâncias e preparados químicos para repelir insetos, aracnídeos e animais nocivos; repelentes para insetos e/ou aracnídeos em geral”*, os quais podem causar confusão e associação indevida com as marcas idênticas registradas anteriormente pela Reclamante, caracterizando, portanto, a má-fé do Reclamado.

Além disso, alega a Reclamante que a má-fé está ainda caracterizada nos seguintes atos e declarações do Reclamado: (i) embora tenha o Reclamado informado à Reclamante que iria desistir dos pedidos de registro da marca “AUTAN”, a desistência não foi formalizada perante o INPI até a data de instauração deste Procedimento; (ii) o Reclamado informou que teria interesse em realizar uma parceria comercial com a Reclamante; (iii) o Reclamado informou que não abriria mão do Nome de Domínio, pois pretendia explorá-lo comercialmente, tendo ainda declarado que teria interesse em vender ou licenciar o Nome de Domínio para a Reclamante, e; (iv) o Reclamado declarou que exploraria o Nome de Domínio em outros ramos não conflitantes com aqueles nos quais está inserida a marca “AUTAN” da Reclamante, mas, ao mesmo tempo, demonstrou possuir experiência na área química, relacionada a repelentes e cosméticos.

Alega, também, que a página correspondente ao Nome de Domínio está inativa.

Em resumo, o pedido da Reclamante foi fundamentado nos arts. 2.1, (a), e 2.2, (a) e (d), do Regulamento da CASD-ND, e artigo 3º, (a), e respectivo parágrafo único, (a) e (d), do Regulamento do SACI-Adm.

Por fim, a Reclamante pleiteia que o Nome de Domínio <www.autan.com.br> seja a ela transferido, nos termos dos artigos 4.2, (g), do Regulamento da CASD-ND, e 2º, (f), do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou Resposta à Reclamação, informando que é um prestigiado professor e promissor cientista brasileiro e que não exerce, atualmente, nenhuma atividade comercial ou industrial que possa ser considerada concorrente em relação às atividades que são exercidas pela Reclamante através de sua marca “AUTAN”.

Informou ainda que, além do Nome de Domínio, possui o registro de outros 4 nomes de domínio no Registro.br, uma vez que pretende utilizá-los futuramente para soluções que

vem desenvolvendo, salientando ainda que estes outros nomes de domínio não guardam relação com a marca “AUTAN” da Reclamante.

Alegou ainda o Reclamado que inexistente comprovação por parte da Reclamante acerca da confusão ou associação do Nome de Domínio à marca “AUTAN”, sustentando igualmente a ausência de má-fé no tocante ao registro e uso do Nome de Domínio.

No que diz respeito à má-fé, o Reclamado salientou que de fato desistiu dos pedidos de registro da marca “AUTAN” e indicou que estava realizando investimentos para explorar o Nome de Domínio em segmento distinto daquele no qual estão inseridas as marcas da Reclamante, bem como assegurou que seu interesse em dialogar com a Reclamante seria unicamente para compreender melhor o cenário que envolve todos os direitos relativos à marca “AUTAN” e as intenções comerciais da Reclamante.

Por fim, defende o Reclamado que as hipóteses de má-fé suscitadas pela Reclamante não encontram respaldo no Regulamento do SACI-Adm ou no Regulamento da CASD-ND, os quais, segundo o entendimento manifestado pelo Reclamado, supostamente listam de modo exaustivo as hipóteses que poderiam caracterizar a má-fé do Reclamado.

Ao final, requereu o Reclamado a manutenção do Nome de Domínio em seu nome, nos termos do artigo 10.9, (c), do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados por ambas as partes, no caso, Reclamante e Reclamado, nos termos do artigo 16º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes realizadas pelo Especialista.

No que tange ao mérito, o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND preconizam que o Reclamante deve: (i) demonstrar a identidade e/ou a semelhança entre o Nome de Domínio e o direito anterior que sustenta seu pedido (registro de marca, nome civil, pseudônimo etc.), evidenciando a suscetibilidade de confusão entre os signos; bem como que (ii) deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

Portanto, para preencher o pressuposto (i) acima, a Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao Nome de Domínio:

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.

Nesse aspecto, a Reclamante logrou êxito, visto que comprovou a existência da situação descrita no item “a” acima. Isso, pois a Reclamante é titular de registros de marca anteriores e idênticos - ou parcialmente idênticos - ao Nome de Domínio, o que significa dizer que o Reclamado reproduziu as marcas anteriores da Reclamante (dentre as quais, as marcas “AUTAN”, nºs. 002762943 e 812182596, e as marcas “AUTAN AFTER BITE”, nºs 821629034 e 821629042). Em outras palavras, é evidente que o Nome de Domínio é idêntico e suscetível de criar confusão com as marcas de titularidade da Reclamante, depositadas e registradas no Brasil muito antes da criação do Nome de Domínio.

Diante do exposto, conclui-se que o nome de domínio <www.autan.com.br> é idêntico e suscetível de criar confusão com as marcas anteriores de titularidade da Reclamante, “AUTAN” e “AUTAN AFTER BITE”, tendo sido cumprido o requisito do artigo 3º, (a), do Regulamento do SACI-Adm (e dispositivo equivalente do Regulamento da CASD-ND).

Quanto à caracterização da má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio, os aludidos regulamentos são expressos:

Regulamento do SACI-Adm

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio 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, em relação ao nome de domínio objeto do conflito: (...)

*Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, **dentre outras que poderão existir**, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm: (...)*

Regulamento da CASD-ND

*2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, **dentre outras que poderão existir**: (...)*

Portanto, é imperioso observar que, ao contrário do que sustentou o Reclamado, as hipóteses de má-fé previstas em ambos os regulamentos não são exaustivas, constituindo meros exemplos¹, conforme evidencia a expressão “*dentre outras que poderão existir*” destacada nos excertos acima transcritos. Isso, pois a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada do contexto fático, sendo impossível esgotar em uma norma todas as hipóteses de má-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de domínio.

Analisando, então, o contexto fático da presente disputa, é possível verificar indícios de má-fé no tocante ao registro do Nome de Domínio. Mais especificamente:

- (a) o documento 20 da Reclamação evidencia que o Reclamado possuía conhecimento e experiência no segmento de repelentes, tanto por conta de seu histórico acadêmico como por ocasião de seu histórico profissional, tendo inclusive atuado no

¹ Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201317, relativa ao nome de domínio <www.arbel.com.br>, na qual consignou o especialista que “*este especialista ressalta que o rol exposto acima é exemplificativo*” e a decisão também desta CASD-ND na disputa ND20175, relativa aos nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br>, na qual destacou o especialista que “*o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio*”.

Laboratório Osler, cujo produto mais relevante é justamente um repelente, ou seja, um produto que concorre diretamente com o repelente “AUTAN” da Reclamante, fatos estes não negados pelo Reclamado e que indicam que o Reclamado, quando registrou o Nome de Domínio, não poderia desconhecer a marca “AUTAN”²;

- (b) os pedidos de registro da marca “AUTAN”, formulados no INPI pelo Reclamado com especificação diretamente ligada aos segmentos de cosméticos e repelentes, evidenciam a intenção do Reclamado de utilizar o Nome de Domínio em conexão com tais segmentos, conflitando então com as marcas previamente registradas pela Reclamante;
- (c) o fato de o Reclamado ter prometido, em e-mail datado de 3 de novembro de 2016 (documento 17 da Reclamação), que iria desistir das marcas “AUTAN” ainda naquele ano, e formalizar a dita desistência apenas em 2017, justamente após tomar conhecimento da instauração deste Procedimento, sugere que a desistência visou também tornar menos frágil a posição do Reclamado neste Procedimento;
- (d) o fato de o Reclamado ter ainda depositado outra marca para distinguir repelentes (“Bayrepele”, marca nominativa nº 911145290), constatado por este Especialista mediante pesquisa realizada no *website* do INPI, novamente evidencia o interesse do Reclamado neste específico segmento.

Considerando todos os fatos acima, verifica-se que o Reclamado tinha interesse, quando registrou o Nome de Domínio, em atuar no mesmo segmento de repelentes em que se destaca há muito tempo a marca “AUTAN” anteriormente registrada pela Reclamante. A conduta do Reclamado traduz-se, pois, em nítido indício de má-fé.

Observe-se que o entendimento deste Especialista está em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que *“o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé”* (Rafael Lacaz Amaral, ND20159). No caso concreto, há ainda um agravante por conta do vasto conhecimento que o Reclamado possui no setor de repelentes, justamente no qual está inserida a marca “AUTAN” da Reclamante,

² Também se relaciona com o tema a decisão desta CASD-ND na disputa ND201325, relativa ao nome de domínio <www.odbrecht.com.br>, na qual consignou o especialista que *“pelo simples fato do termo em questão ser de conhecimento geral, especialmente no mundo empresarial brasileiro, fica comprovada que a hipótese de desconhecimento por parte do Reclamado da existência da empresa e do grupo econômico detentor da marca e do nome de domínio em disputa seria impossível”*.

reproduzida de forma literal no Nome de Domínio, fazendo incidir também outro entendimento já manifestado anteriormente nesta CASD-ND, no sentido de que “o simples registro como nome de domínio de marca da Reclamante, que a Reclamada não poderia desconhecer, configura um indício de má-fé” (Sonia Maria D’elboux, ND201327).

Não bastasse isso, a própria manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como - diante do inquestionável interesse do Reclamado no segmento de repentes - ocorre no caso.

Aliás, imperioso salientar que a ausência de uso e/ou a manutenção passiva do Nome de Domínio (“*passive holding*”) não impede a configuração da má-fé³ e pode até constituir indício de má-fé⁴, especialmente em função da distintividade e notoriedade da marca “AUTAN”, da ausência de provas que atestem a boa-fé do Reclamado quando do registro ou uso do Nome de Domínio⁵ e da improbabilidade de um uso lícito e/ou de boa fé do Nome de Domínio. Neste idêntico sentido, as orientações extraídas do WIPO Jurisprudential Overview 3.0⁶, em tradução livre:

³ “Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes. Certamente, essa não é a postura condizente com padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito (...)” (Rodrigo Azevedo, ND 20133).

⁴ “(...) o fato do nome de domínio estar “estacionado” (do qual é feito apenas um “uso passivo”) pode constituir uma evidência de má-fé caso existam outros elementos ou padrões de conduta que corroborem com tal indício (...)” (Gabriel Francisco Leonardos, ND201650).

⁵ “O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé” (Karin Klempf Franco, ND201310).

⁶ “3.3. Can the “passive holding” or non-use of a domain name support a finding of bad faith? From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding. While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant’s mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent’s concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put.” (disponível no website da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>. Acesso realizado em 16/08/2017, às 17h45.)

3.3. Pode a "manutenção passiva" ou a não utilização de um nome de domínio embasar a constatação de má-fé?

Desde o início da UDRP, os painelistas descobriram que a não utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou "em breve") não impede a constatação de má-fé sob a doutrina da manutenção passiva.

No momento em que os painelistas analisaram a totalidade das circunstâncias em cada caso, os fatores que foram considerados relevantes na aplicação da doutrina da manutenção passiva incluem: (i) o grau de distintividade e notoriedade da marca do reclamante; (ii) a falha do reclamado em enviar uma resposta ou em fornecer qualquer evidência de uso lícito ou de boa-fé; (iii) o fato do reclamado esconder sua identidade ou se utilizar de falsas informações de contato (observado que isto viola seu contrato de registro); e (iv) a improbabilidade de uso lícito e/ou de boa-fé do nome de domínio.

Pelo disposto acima, conclui-se que restou demonstrada a má-fé do Reclamado quando do registro do Nome de Domínio, até porque simplesmente não existe interesse legítimo que justifique a incorporação do sinal distintivo "AUTAN" ao Nome de Domínio indevidamente registrado pelo Reclamado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa, <www.autan.com.br>, seja transferido à Reclamante, S. C. JOHNSON LATIN AMERICA HOLDINGS, LTD.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às partes, aos 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, 16 de agosto de 2017



Diogo Dias Teixeira
Especialista