

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

PET PLAN LIMITED X T [REDACTED] A [REDACTED] DE O [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND20181

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PET PLAN LIMITED, sociedade inglesa, com sede em 57 Ladymead, Surrey, na cidade de Guildford, GU1 1DB, Reino Unido, representada pelo [REDACTED] inscrito na OAB/[REDACTED] sob n.º [REDACTED] do escritório Pinheiro Neto Advogados, estabelecido na Rua Hungria, 1.100, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

T [REDACTED] A [REDACTED] DE O [REDACTED], [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob n.º 052 [REDACTED]-28, residente e domiciliado à [REDACTED] na cidade [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O nome de domínio foi registrado em 07/08/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela CASD-ND no dia 17/01/2018.

A Reclamação foi apresentada de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, após sanadas irregularidades formais apontadas pela CASD-ND, com o que esta Especialista está de acordo. O pagamento das taxas da ABPI e dos honorários do Especialista foi feito adequadamente pela Reclamante.

O NIC.br forneceu os dados cadastrais do Nome de Domínio em disputa, confirmando que este se encontra registrado em nome do Reclamado, impedido de ser transferido a terceiros diante da instauração do presente procedimento e, ainda, que o Regulamento do SACI-Adm se aplica ao Nome de Domínio em disputa.

Foi dado início ao presente procedimento no dia 29/01/2018.

O Reclamando foi devidamente intimado no dia 29/01/2018 para apresentar Resposta no prazo de 15 dias corridos, sob pena de revelia, de acordo com o Regulamento da CASD-ND. A Resposta foi tempestivamente protocolada em 15/02/2018, tendo em vista que no dia 14/02/2018 não houve expediente no CSD-PI da ABPI. O Reclamado sanou a irregularidade apontada pela CASD-ND, juntando outros documentos.

Esta Especialista foi devidamente constituída em 27/02/2018, após apresentação de sua Declaração de Imparcialidade e Independência, o que foi comunicado às partes. Os documentos atinentes ao procedimento foram transmitidos pela CASD-ND a esta Especialista no dia 06/03/2018, após o decurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento da CASD-ND.

Finalmente, a Reclamante, pessoa jurídica estrangeira, requereu que o Nome de Domínio em disputa seja transferido para ela. Deste modo, caso esta Especialista decida pela transferência do Nome de Domínio para a Reclamante, este deverá realizar seu cadastro perante o NIC.br (<http://registro.br/reg-estrangeiros.html>) ou, ao término do procedimento, indicar pessoa jurídica física ou jurídica que o receberá, na forma do artigo 4.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante afirma ser subsidiária da empresa Allianz Insurance plc e fundada em 1976, tendo como principal atividade o fornecimento de seguro veterinário para animais domésticos, pioneira e líder neste segmento no mercado brasileiro, com clientela fiel, e reconhecida em vários outros países, possuindo mais de um milhão de segurados no mundo, juntando como prova de sua atividade a página do site <www.petplan.com.br>.

Afirma, ainda, ser titular da marca “PETPLAN” registrada perante o INPI em diversas classes, juntando como prova o *print* de diversos registros extraídos da base de dados do INPI, os quais lhe confeririam o direito de uso exclusivo da marca “PETPLAN” em todo território nacional e o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 5º, XXIX, da CF e artigos 129 e 130 da LPI.

Acrescenta que utiliza o nome de domínio <petplan.com.br>, juntando como prova a supra referida página do site <www.petplan.com.br>.

Alega que tomou conhecimento que o Reclamado registrou o Nome de Domínio em disputa <petplanpro.com.br> em 07/08/2017, juntando como prova a pesquisa do Whois do Registro.br.

A Reclamante sustenta que, visando solucionar a questão amigavelmente, notificou o Reclamado, o qual respondeu oferecendo o valor de USD500,00 pela transferência do Nome de Domínio, o que demonstraria que o Reclamado teria registrado o domínio em disputa com a intenção de desvio de clientela e com o propósito de enriquecer indevidamente. Sustenta que na troca de comunicações posteriores, o Reclamado insinuou que tal valor seria aumentado devido à insistência da Reclamante em fazê-lo

cessar a violação marcária e transferir o domínio, juntando como prova as comunicações havidas entre ambos.

Alega que desde a notificação, o Reclamado teria tirado seu site do ar, sendo possível acessá-lo apenas por meio de identificação de usuário e senha, juntando como prova desta última informação um *print* da página do site <www.petplapro.com.br>, o que evidenciaria sua má-fé, pois tal limitação de acesso teria o intuito de ocultar o conteúdo do domínio em disputa.

Nesta linha, a Reclamante conclui que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução com acréscimo das marcas registradas “PETPLAN”, bem como do nome de domínio <petplan.com.br>, havendo semelhança gráfica, fonética, visual e ideológica entre eles, capaz de gerar confusão ao público alvo da Reclamante e ao consumidor em geral, que poderá acreditar ou imaginar que os serviços oferecidos no domínio em disputa guardam algum tipo de relação com aqueles oferecidos pela Reclamante, e, ainda, que Reclamado e Reclamante são empresas coligadas, o que não seria verdade.

Conclui, ainda, que o Reclamado registrou o Nome de Domínio de má-fé, com a intenção de desviar clientela da Reclamante e vendê-lo, incidindo nas alíneas “a” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Ao final, requer que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado afirma que não agiu de má-fé ao registrar o Nome de Domínio, porquanto jamais procurou a Reclamante para obter qualquer tipo de benefício ou para tentar vendê-lo.

Alega que registrou o Nome de Domínio em razão de um projeto que possui, qual seja, o desenvolvimento de um sistema para cadastros e acompanhamento do animal, ramo este que diferiria totalmente do ramo da Reclamante, possuindo intenção lícita e possível.

Sustenta que não registrou o domínio em disputa com a intenção de comercializá-lo, *“pois não pretende se desfazer de seu projeto, pois já empregou muitas horas e investimentos em cima da marca pet plan pro para abrir mão do endereço eletrônico”*. Argumenta que foi por esta razão que teria requerido a quantia de USD500,00 para transferir o Nome de Domínio à Reclamante, a qual entende ser irrisória, porém, seria o mínimo que poderia receber *“pelo tempo empregado no projeto e o gasto com o domínio”*.

O Reclamado sustenta, ainda, que não registrou o domínio em disputa para causar prejuízo, porque ele foi criado em razão do dito projeto, bem assim porque os ramos/produtos seriam diferentes.

Sustenta, também, que não está utilizando indevidamente o domínio em disputa, posto que, embora o site <www.petplanpro.com.br> não esteja ativo no momento,

“isso se dá por conta do tempo que o reclamado está levando para concluir seu projeto, estudo e demais providências, que fazem parte do plano de negócios.”

Por outro lado, o Reclamado argumenta que o Nome de Domínio haverá de ser mantido sob sua titularidade, porquanto atendeu às exigências do artigo 1º da Resolução 2008/008, notadamente, o princípio do *first to file*, da especialidade, entre outros requisitos e condições. Acrescenta que a Reclamante é detentora do direito exclusivo da marca “PETPLAN” perante o INPI, mas que nunca se ouviu falar desta, e que o Reclamado é detentor do domínio em disputa.

Mais adiante, suscita a aplicação do Princípio da Especialidade ao presente procedimento, sob o argumento de que os serviços/produtos oferecidos pela Reclamante e pelo Reclamado em seus sites <www.petplan.com.br> e <www.petplapro.com.br> seriam completamente diferentes e sem qualquer ligação, aquele para comercialização de seguros para animais e este destinado a “atender proprietários de animais que desejam ter maior facilidade em acompanhar o crescimento e a saúde de seus pets cadastrando datas de vacina, próximas vacinas, peso, tamanho, etc.”, razão pela qual não haveria possibilidade de confusão entre os produtos, o consumidor jamais abordaria o site do Reclamado para obtenção de seguros, e, portanto, não afeta o direito da Reclamante.

Finalmente, conclui que, por todas razões, o domínio em disputa haverá de ser mantido sob sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Regras básicas para registro de um nome de domínio no Brasil, natureza dos conflitos dirimidos pelo SACI-Adm e requisitos exigidos pelos Regulamentos para a transferência ou cancelamento de nome de domínio

A Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, que dispõe sobre os procedimentos para registro de nome de domínio no “.br”, estabelece que o registro será concedido ao primeiro requerente (artigo 1º, *caput*), bem como que o requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que possa induzir terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br (artigo 3º, inciso IV, c/c o artigo 1º, parágrafo único).

Devido ao sistema do “*first come, first served*”, por vezes interpretado erroneamente, e em desrespeito às regras estabelecidas para o registro de nome de domínio, indivíduos ilegítimos registram nome de domínio idêntico ou semelhante a sinais distintivos de propriedade de terceiros, com intuito contrário a boa-fé, visando obter alguma vantagem indevida e/ou prejudicar o titular de um direito, verdadeiro legítimo ao registro do nome de domínio.

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o “.br”, denominado **SACI-Adm**, é um procedimento administrativo que tem como objetivo solucionar litígios decorrentes de controvérsias resultantes de registro de nome de domínio no “.br”, entre o titular de um nome de domínio e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro.

Pode-se dizer, em outras palavras, que o SACI-Adm foi concebido para resolver primordialmente conflitos típicos de *cybersquatting*, ou seja, quando o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, e em total afronta a direitos de terceiros.

Tanto é que o Regulamento do SACI-Adm contém regras específicas, dispendo em seus artigos 1º e 3º que a legitimidade do registro de nome de domínio no “.br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos abaixo transcritos:

“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;”

O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm aponta, exemplificadamente, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são, dentre outras, as seguintes:

“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.”

Extrai-se do dispositivo supra que a má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do(s) Especialista(s).

As disposições supra estão previstas no Regulamento da CASD-ND em seus artigos 2.1, alíneas “a”, “b” e “c”, e 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.

Destarte, para que um conflito de nome de domínio no “.br” seja submetido ao SACI-Adm, e para que o terceiro (denominado “Reclamante”) obtenha a transferência ou cancelamento, não basta que o nome de domínio seja idêntico ou similar à marca, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo ou nome de domínio anterior, há que se demonstrar que seu registro ou uso tenha se dado de má-fé.

II.2 - Mérito

II.2.1 – Nome de Domínio similar à marca previamente registrada, suscetível de causar confusão

No presente caso, esta Especialista entende que o primeiro requisito está preenchido, na medida em que a disputa se enquadra na situação prevista na alínea “a”, do artigo 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Isso porque, a Reclamante comprovou que é titular de 10 (dez) registros nacionais, para a marca nominativa e mista “PETPLAN”, em diversas classes, todos em vigor, e sem qualquer ressalva ou apostila, destacando-se os seguintes:

- 829206760, marca nominativa, depositado em 29/06/2007, concedido em 22/12/2009, na classe internacional 36 para assinalar “*serviços de seguro; serviços financeiros providos em conexão com serviços de seguros e crédito; serviços de crédito; serviços de corretagem de seguros; serviços de segurador; serviços de angariação de fundos para fins de caridade; serviços de informações, aconselhamento e consultoria relacionados a todos os serviços supramencionados; serviços de fornecimento de informações relacionadas a seguros para animais*”;
- 829480374, marca nominativa, depositado em 22/11/2007, concedido em 09/08/2011, na classe internacional 44 para assinalar “*serviços de organização e administração de serviços de caridade relacionados ao bem estar de animais [serviços de veterinária]; serviços de caridade no campo da veterinária (serviços incluídos nesta classe)*”;
- 840433328, marca mista, depositado em 27/02/2013, concedido em 05/01/2016, na classe internacional 36 para assinalar “*serviços de seguro; serviços financeiros em conexão com serviços de seguro e crédito; serviços de crédito; corretagem de seguro; serviços de contratação de seguros; fornecimento de informações sobre serviços financeiros e de seguro por meios eletrônicos; serviços de arrecadamento de fundos beneficentes; conselho e assistência no que diz respeito a todos os serviços acima mencionados*”;
- 840433336, marca mista, depositado em 27/02/2013, concedido em 05/01/2016, na classe internacional 44 para assinalar “*serviços de consultoria e aconselhamento relacionados à saúde animal e cuidado animal; serviços de cuidados beneficentes; conselho e assistência veterinária; organização e administração de doações; conselho e assistência profissional no que diz respeito aos serviços acima mencionados.*”

A Reclamante também comprovou que atua no ramo de seguro veterinário para animais de estimação no exterior desde 1976 e no Brasil desde 2010 (ou pelo menos desde 2007, data de depósito dos primeiros pedidos de registro de marca no Brasil), conforme se extrai da página do site <www.petplan.com.br> e do *affidavit* encartados ao presente procedimento, e como confirmado por esta Especialista ao navegar no referido site, a saber:



Restou comprovado, ainda, que a Reclamante utiliza o domínio <petplan.com.br> para divulgar seus serviços.

Por fim, a Reclamante comprovou que o nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 07/08/2017 perante o NIC.br.

Bem por isto, é incontroverso que a Reclamante é a detentora do direito sobre as marcas “PETPLAN”, depositadas e registradas anteriormente ao Nome de Domínio objeto deste procedimento. O primeiro registro de marca foi depositado em 29/06/2007 e concedido em 22/12/2009, em favor da Reclamante.

E, no entender desta Especialista, o Nome de Domínio do Reclamado é similar o suficiente para causar confusão com a prévia marca registrada de titularidade da Reclamante.

De fato, o Nome de Domínio <petplanpro.com.br> consiste em uma reprodução com acréscimo das marcas registradas “PETPLAN”, de titularidade da Reclamante, pois o elemento nuclear *PETPLAN* do domínio em disputa é idêntico à marca “PETPLAN”.

A adição do termo *PRO* não descaracteriza a reprodução e não lhe confere suficiente distintividade, na medida em que termo *PRO* poderia significar *PROFISSIONAL*, sugerindo serviços destinados à “profissionais”, ou seja, uma versão “profissional” do seguro veterinário para animais domésticos ou mesmo de serviço similar ou afim relacionados à animais de estimação.

Assim, ainda que a palavra *PET* não possa ser, isoladamente, apropriada com exclusividade por ninguém, pois no vernáculo significa “animal de estimação”, o termo *PETPLAN* não poderia ser reproduzido ou imitado, com ou sem acréscimo, sem autorização, por constituir marca registrada da Reclamante, a que foi concedida sem qualquer limitação aos termos nominativos.

Ademais, esta Especialista entende que apesar de “seguro veterinário” e “sistema” serem diferentes, os serviços assinalados pela marca “PETPLAN” e os pretendidos pelo Reclamado por meio do domínio em disputa <petplanpro.com.br>, ou seja, aquele seguro veterinário para animais de estimação e este sistema para cadastro e acompanhamento do crescimento e da saúde de animais de estimação (cadastro de datas de vacina, próximas vacinas, peso, tamanho, etc.), guardam uma certa relação de afinidade, pois tratam da saúde de animais de estimação, e são destinados ao mesmo público consumidor, quais sejam, os proprietários destes animais.

Verificou esta Especialista que alguns dos seguros da Reclamante, os planos completo e top, oferecem cobertura para vacinas, o que demonstra, ainda mais, a relação de afinidade entre os serviços.

A Lei n.º 9.279/96, em seu artigo 124, inciso XIX, veda o registro de sinal que consista *“reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”*, o qual é aplicável em conflitos de marca e nome de domínio.

Com efeito, é forçoso concluir que o consumidor, ao se deparar com os sinais *PETPLAN* e *PETPLANPRO*, poderá ser levado à confusão ou associação quanto à origem dos serviços, podendo acreditar ou imaginar que são oferecidos pela mesma empresa ou por empresas do mesmo grupo, parceiras ou autorizadas.

O consumidor poderá acreditar ou imaginar que a empresa que oferece seguro veterinário para animais de estimação passou a oferecer também serviço de cadastramento e acompanhamento do crescimento e saúde destes animais, diretamente ou por meio de parceiros ou autorizados.

Esta impressão é confirmada, inclusive, pela análise feita por esta Especialista da página do site <www.petplan.com.br>, utilizado pela Reclamante, e dos *layouts* da página do site <www.petplanpro.com.br>, juntados pelo Reclamado neste procedimento como prova do desenvolvimento de seu projeto, copiadas, em parte, abaixo:

Petplan: garantia de saúde em todas as fases da vida de seu animal.



Para os problemas do dia a dia, como pequenos acidentes ou doenças é sempre bom contar com atendimento de qualidade, sempre perto de casa. O plano Ambulatorial cobre consultas, exames e pequenos procedimentos, feitos exclusivamente em consultório, incluindo urgências e emergências. Diga adeus às contas veterinárias corriqueiras.



Para quem procura tranquilidade e cuidados totais para seu pet, com baixo custo mensal, esta é a escolha certa. O plano Completo oferece cobertura para procedimentos ambulatoriais, hospitalares, exames laboratoriais e de imagem e ainda vacinas, consulta com especialistas e odontologia emergencial. Saúde total para seu pet com um orçamento que cabe em seu bolso.



Conforto para você e cuidados especiais para seu pet, são os diferenciais desse plano. Além da cobertura ambulatorial, hospitalar, exames laboratoriais e de imagem, o plano Top ainda oferece check-ups, vacinas, consultas com especialistas, consultas domiciliares, parto, castração, além de tratamentos complementares como acupuntura e fisioterapia.

Acompanhe a evolução do seu pet.

Com o PETPLANPRO você registra todos os dados do seu animal de estimação.

Icons: a bone and a paw print with a cross.

www.petplanpro.com.br

Ainda em relação ao primeiro requisito, esta Especialista entende não incidir no presente caso a alínea “c” do artigo 2.1, do Regulamento da CASD-ND, pois, muito embora a Reclamante tenha afirmado e comprovado fazer uso do domínio <petplan.com.br> para divulgar seus serviços, não esclareceu, afirmou e sequer comprovou sua titularidade e muito menos informou a data de seu registro.

Assim, diante da ausência destes elementos, esta Especialista entendeu necessário consultar o Registro.br e constatou que o domínio <petplan.com.br> se encontra registrado em nome de Domain Names S/C Ltda. e desde 24/04/2007, a saber:



II.2.2 – Nome de domínio registrado de má-fé, com a intenção de vendê-lo ou transferi-lo para a Reclamante e de tentar atrair, com o objetivo de lucro, o consumidor para site próprio

Por outro lado, esta Especialista entende que o segundo requisito está preenchido, pois existem elementos e indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio em disputa, enquadrando-se o presente caso nas alíneas “a” e “d”, do artigo 2.2, do Regulamento da CASD-ND.

Ora, restou incontroverso que a Reclamante é titular dos direitos sobre a marca “PETPLAN”, com longa precedência, e que o Reclamado registrou o Nome de Domínio posteriormente.

É visual e foneticamente perceptível que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução, com acréscimo, das marcas registradas de titularidade da Reclamante, para divulgar pretensos serviços que guardam certa relação de afinidade com aqueles assinados pelas marcas prévias, suscetível de causar confusão ou associação.

De igual modo, restou comprovado que a Reclamante, de fato, faz uso do domínio <petplan.com.br> para divulgar seus serviços no território nacional com precedência, ainda que tal domínio esteja sob a titularidade de outra entidade.

Daí decorre, primeiramente, no entendimento desta Especialista, que o indício de má-fé pode ser caracterizado pelo registro do Nome de Domínio formado por marca alheia previamente registrada.

A CASD-ND já decidiu neste sentido, valendo citar a seguinte passagem extraída da decisão proferida no procedimento n.º ND20159, da lavra do Ilustre Especialista Rafael Lacaz Amaral:

"o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui indício de má-fé".

Portanto, as alegações de que nunca se ouviu falar da marca “PETPLAN” e que o Nome de Domínio teria atendido às exigências da Resolução 2008/008, notadamente, o princípio do *first to file*, da especialidade, entre outros requisitos e condições, não favorecem e não socorrem ao Reclamado.

Isso porque, é incontroverso a existência das marcas “PETPLAN” registradas previamente em nome da Reclamante, de modo que o Reclamado não possui interesse legítimo ao registro do Nome de Domínio <petplanpro.com.br>, e o domínio por ele escolhido viola os prévios direitos marcários da Reclamante e induz terceiros a erro, o que é vedado pelo CGI.br, em seus artigos 3º, inciso IV, c/c o 1º, parágrafo único, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P.

Não é demasiado acrescentar que o Reclamado deveria ter tido o cuidado de proceder a uma busca prévia no banco de dados do INPI para verificar se existia ou não marca idêntica ou similar ao Nome de Domínio pretendido, pois, conforme estabelecido no artigo 3º, inciso IV, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

“Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros...”

Neste sentido, confira-se jurisprudência da CASD-ND:

“A alegação de desconhecimento da existência dos direitos prioritários da Reclamante com relação às marcas COLÉGIO BANDEIRANTES/BANDEIRANTES não socorre à Reclamada, pois fica evidente não ter havido o dever de cautela de se efetuar uma busca prévia no sítio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para verificar a existência, ou não, de marca igual ou semelhante ao nome de domínio que se pretendia registrar. Assim, temos que a Reclamada não zelou pelos cuidados necessários ao registro de um nome de domínio e não se atentou a uma das obrigações previstas no Contrato para registro de Nome de domínio, conforme abaixo transcrito: ...” (Cláudia Maria Zeraik - ND201753)¹

“A obrigação contratual à qual a Reclamada se vinculou quando do registro do Nome de Domínio determina que o requerente do registro ao escolher um nome de domínio a ser registrado não poderá violar a legislação em vigor, induzir terceiros a erro, nem violar direitos de terceiros. É, portanto, uma obrigação do requerente do registro do nome de domínio e não do Registro.br fazer tal avaliação.” (Rodrigo Azevedo, ND20148)

Além do que a “especialidade” não é um requisito para registro de nome de domínio, e, ainda, que fosse, no entender desta Especialista, o Princípio da Especialidade não socorre o Reclamado, notadamente porque os serviços assinalados pelas marcas “PETPLAN” da Reclamante e o pretendido pelo domínio em disputa guardam uma certa relação de afinidade, podendo causar confusão ou associação, conforme exhaustivamente fundamentado no item II.2.1 desta decisão.

Há, ainda, outros indícios de má-fé.

¹ Neste mesmo sentido vide ND201618 e ND201766.

Da troca de e-mails entre Reclamante e Reclamado, é possível extrair que o Reclamado, não obstante tenha discordado da alegação de má-fé, bem assim alegado desconhecer os serviços da Reclamante e, ainda, entendido que os serviços em questão seriam diferentes, mostrou-se, já no primeiro momento, estar disposto a cancelar ou transferir o Nome de Domínio com a condição de que a Reclamante estivesse disposta a pagar pelas despesas incorridas por ele até aquele momento, no importe de USD500,00. Num segundo momento, o Reclamado reiterou que procederia à transferência pelo montante de USD500,00. Num terceiro e último momento, quando instado a transferi-lo sem qualquer ônus, esclareceu que não procederia à transferência voluntariamente, pois o domínio estava disponível quando do registro, acrescentando que o valor para transferência não mais seria USD500,00.

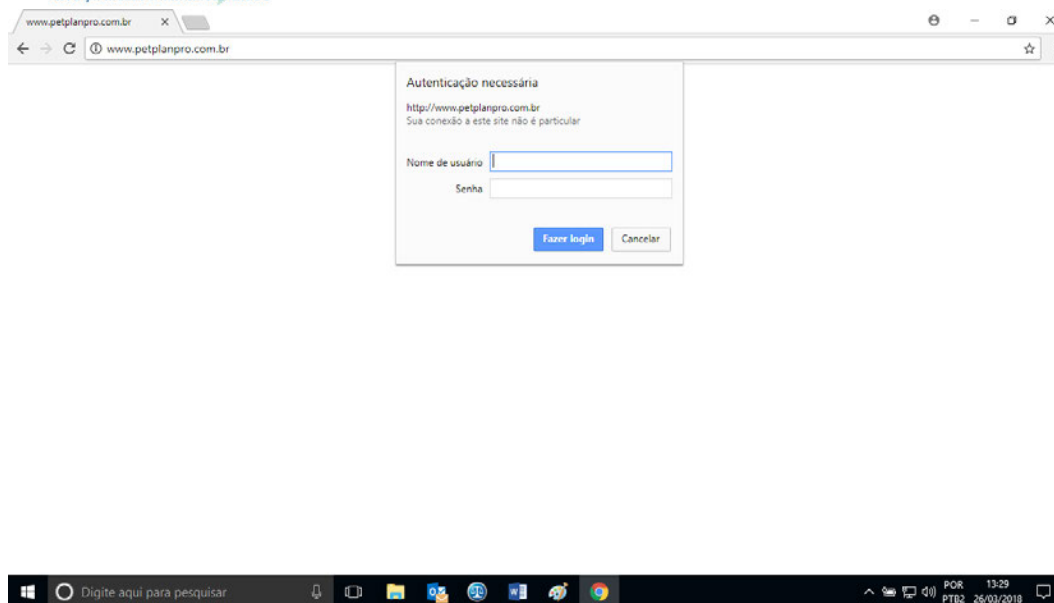
Ao que parece, o Reclamado, ao registrar o Nome de Domínio, tinha a intenção de vendê-lo ou transferi-lo para a Reclamante, caso contrário, não teria, de pronto, concordado com a transferência.

De fato, o Reclamado não procurou a Reclamante para vendê-lo, entretanto, como visto, uma vez procurado pela Reclamante, o Reclamado não hesitou em concordar, imediatamente, com a sua transferência mediante o recebimento de USD500,00, e, ao final, alertou que tal valor não seria mais o mesmo dada a insistência pela transferência sem qualquer ônus.

Ademais, referido valor poderia ser irrisório no entendimento do Reclamado, entretanto, sequer comprovou ter incorrido em despesas daquela ordem com o registro do domínio (que, como é de conhecimento, é muito inferior à USD500,00), muito menos com o desenvolvimento de seu projeto e investimento na marca *PETPLANPRO*.

Além disso, não faz sentido a alegação de que o Reclamado não tinha a intenção de registrar o Nome de Domínio para vendê-lo porque não pretendia se desfazer de seu projeto. E não faz sentido porque, como afirmado pelo Reclamado, seu projeto ainda estava em desenvolvimento, a respectiva página <www.petplanpro.com.br> está inativa no momento, e, ainda, porque um projeto desta natureza (sistema para cadastro e acompanhamento do crescimento e saúde de animais) não está atrelado ao nome de domínio, podendo este ser alterado/substituído por outro, sem ter o Reclamado de se desfazer de seu projeto, o qual, ao que tudo indica, sequer foi lançado no mercado.

Aliás, não há nos autos deste procedimento prova absoluta e indiscutível sobre o desenvolvimento de tal projeto, pois, como afirmado pelo Reclamado, e conforme confirmado por esta Especialista ao acessar o site <www.petplanpro.com.br>, a respectiva página está atualmente “inativa”, ou melhor, é acessível apenas mediante identificação de usuário e senha, conforme página abaixo transportada:



O único documento juntado pelo Reclamado a respeito do projeto que alega estar desenvolvendo consiste em *layouts* da página <www.petplanpro.com.br> sem datas, que não estão disponíveis para o internauta, conforme exemplificado abaixo:



Entretanto, partindo do pressuposto que tal projeto esteja, de fato, em desenvolvimento, é indiscutível que seu conteúdo tem certa relação com os serviços assinalados pelas marcas “PETPLAN” da Reclamante que são divulgados no site <www.petplan.com.br>, ao passo que aquele divulgaria sistema de cadastro e acompanhamento do crescimento e saúde de animais de estimação e este, da Reclamante, seguro veterinário de animais de estimação, podendo causar confusão ou associação por parte do internauta, conforme discutido por esta Especialista no item II.2.1 desta decisão.

Portanto, esta Especialista está convencida de que o Reclamado registrou o Nome de Domínio também para tentar atrair usuários da internet com objetivo de lucro, criando uma situação de confusão ou associação com as marcas de titularidade da Reclamante.

Em outras palavras, pode-se concluir que o Reclamado teve a intenção de tentar atrair o mesmo público - os proprietários de animais de estimação - ou até mesmo a fiel clientela da Reclamante (que está no mercado internacional desde 1976 e no Brasil desde 2010), os quais, ao se depararem com os sinais *PETPLAN* e *PETPLANPRO*, poderão acreditar ou imaginar que ambos pertencem à mesma empresa ou empresas do mesmo grupo, parceiras ou autorizadas, ou ainda, que a empresa que oferece seguro veterinário para animais de estimação passou a oferecer também serviço de cadastramento e acompanhamento do crescimento e saúde destes animais, diretamente ou por meio de parceiros ou autorizados.

Diante de todos estes fatos, existem fortes indícios de que o Reclamado registrou o Nome de Domínio de má-fé.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio <petplanpro.com.br> seja transferido para a Reclamante.

A Reclamante, pessoa jurídica estrangeira, deverá realizar seu cadastro perante o NIC.br (<http://registro.br/reg-estrangeiros.html>) ou indicar pessoa jurídica física ou jurídica que o receberá, na forma do artigo 4.3 do Regulamento da CASD-ND.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador da Reclamante 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, 03 de abril de 2018.



Ana Paula de Aguiar Tempesta
Especialista