

**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**

CONTENCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA X M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201817

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CONTENCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ n. 17.154.931/0001-47, situado na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, Brasil, representado por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED], CPF nº 311 [REDACTED]-74, situado na [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 28/02/2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação, datada de 03/04/2018, foi recebida pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 04/04/2018.

Na mesma data do recebimento da Reclamação, a Secretaria Executiva enviou comunicação ao NIC.br, solicitando as informações cadastrais do nome de domínio objeto da disputa.

Em 05/04/2018, o NIC.br prestou os esclarecimentos solicitados, informando que o nome de domínio objeto desta disputa não pode ser transferido a terceiros e confirmando os dados de seu titular.

Em 09/04/2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br que haviam três irregularidades a serem sanadas, para início do procedimento: (i) qualificação completa e endereço da Reclamante não tinham sido informados; (ii) não foi informada a qualificação completa do Reclamado; e (iii) não foi informada a existência, ainda que por declaração negativa, de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, fixando-se o prazo de 05(cinco) dias para regularização.

As irregularidades foram sanadas pela Reclamante em 09/04/2018, atendendo aos requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND.

Em 16/04/2018, tendo em vista terem sido regularizadas as irregularidades apontadas, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br que o procedimento seria iniciado.

Em 17/04/2018, as Partes foram intimadas do início do Procedimento, sendo que o Reclamado foi intimado sobre o prazo determinado para a apresentação de sua Resposta.

Em 03/05/2018, a Secretaria comunicou à Reclamante e ao Reclamado a ocorrência da revelia do Reclamado e os efeitos desta revelia. Na mesma data, comunicou ao NIC.br a revelia do Reclamado, para a adoção da medida de congelamento do nome de domínio.

No dia 07/05/2018, o NIC.br informou ao Reclamado e à Secretaria Executiva da CASD-ND que o nome de domínio seria congelado.

Em 15/05/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou a Nomeação desta Especialista. A Especialista apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência em 14/05/2018.

Não houve mais manifestações ou outros fatos relevantes.

Em 22/05/2018, após o decurso do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, o procedimento foi transmitido a esta Especialista, para análise e julgamento.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante afirma que:

(i) é uma empresa que atua no mercado desde 1958, fabricando equipamentos para laboratórios de engenharia de solos, asfaltos, aços, madeiras, concretos, cimentos, argamassas, rochas, mineração, etc;

(ii) dentre os aparelhos que fabrica e comercializa estão aparelhos e instrumentos de medição, aferição e pesagem, bem como suas partes e componentes, os quais são identificados pela marca "PAVITEST", obtida pela Reclamante perante o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 10/01/1976, mediante a concessão do registro nº 006218857;

(iii) por meio de pesquisa junto ao NIC.br verificou o registro do domínio objeto deste procedimento, que constitui elemento distintivo da marca de sua titularidade e que foi registrado em 28/02/2016, ou seja, posteriormente à data da concessão da marca, configurando a hipótese descrita no artigo 2.1.(a) do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º., letra (a) do Regulamento SACI-Adm.;

(iv) o Reclamado obteve o registro do nome de domínio em disputa, mas não o explora, caracterizando "*passive holding*", em evidente má-fé, definida no artigo 2.2.(b) do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único (b) do art. 3º. do Regulamento SACI-Adm.;

(v) a manutenção do nome de domínio em nome do Reclamado pode ter por objetivo confundir consumidores, que serão levados a crer que o domínio é de titularidade da Reclamante, deturpando o seu nome e imagem e prejudicando a sua atividade comercial, além de impedir a Reclamante de utilizar nome de domínio correspondente à marca de sua titularidade;

(vi) o registro de domínio se configura, ainda, em violação marcaria, nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial;

(vii) cita precedente em favor de sua argumentação para concluir e pleitear que o referido nome de domínio, sob disputa, deve ser à Reclamante transferido.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, sendo por esta razão admitida a sua revelia em relação aos fatos descritos na Reclamação formalizada pela Reclamante.

Não obstante a revelia, na forma do item 8.4. do Regulamento da CASD-ND e dos artigos 12º e 13º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob BR - **SACI-Adm**, a Especialista analisará os fatos e as provas trazidas, para a fixação da decisão de mérito.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

A Reclamante está bem representada e não há vícios ou irregularidades a serem sanadas, tendo o Reclamado sido considerado revel.

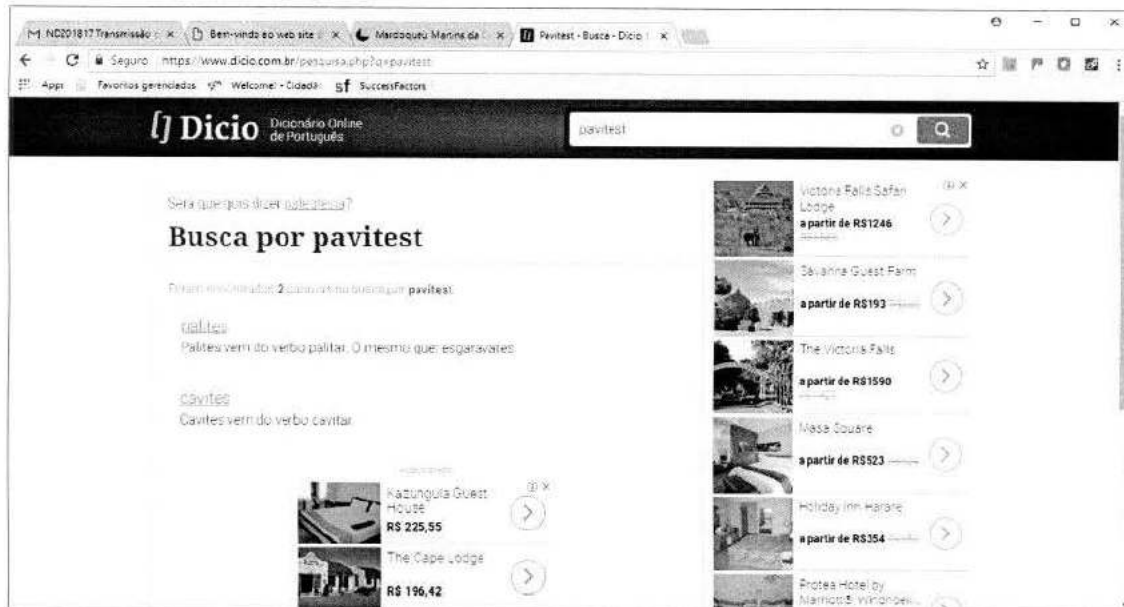
II.1 Dos Requisitos constantes do artigo 3º., alíneas (a) a (c) do Regulamento SACI-Adm (com equivalência no item 2.1., alíneas (a) a (c) do Regulamento CASD-ND)

A Reclamante demonstrou ter efetuado o primeiro registro da marca nominativa "PAVITEST", para assinalar as atividades desenvolvidas pela Reclamante, em 09/01/1973, tendo o respectivo registro sido deferido pelo INPI em 10/01/1976 (DOC da Reclamação), muitos anos, portanto, antes do pedido de registro do nome de domínio pelo Reclamado, que só ocorreu em 28/02/2016 (DOC da Reclamação).

O Reclamado é pessoa física e não indicou exercer atividade que justificasse o pedido de registro formulado. Numa pesquisa efetivada por meio da rede de computadores – internet – links: acessados em 28/05/2018, às 20:17hs., <https://www.escavador.com/sobre/5335460/mardoqueu-martins-da-costa> e <http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/106837/mardoqueu-martins-da-costa/>, consta de profissional que se titulou doutor pela Escola de Engenharia de São Carlos, em 2015, com atuação preponderante em Biomédica, mais especificamente nos temas de imagens de fluorescência, espectroscopia de fluorescência, óptica aplicada nas áreas de saúde, fabricação e comercialização de dispositivos médicos e equipamentos científicos.

O Reclamado solicitou e obteve, em 28/02/2016, o registro do nome de domínio "pavitest", que guarda maior semelhança e reproduz a marca de titularidade da Reclamante.

Pesquisado o significado da palavra "pavitest", no dicionário online Dicio (link: <https://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=pavitest>, acessado em 28/05/2018 às 20:25hs) ficou clara a inexistência de palavra com esse significado específico:



Mesmo o dicionário Aurélio, quando consultado, indica o mesmo resultado, conforme se pode ver da imagem abaixo, reproduzida do link: <https://dicionariodoaurelio.com/busca.php?q=pavitest&gsc.q=pavitest>, acessado em 28/05/2018, às 20:30hs.:

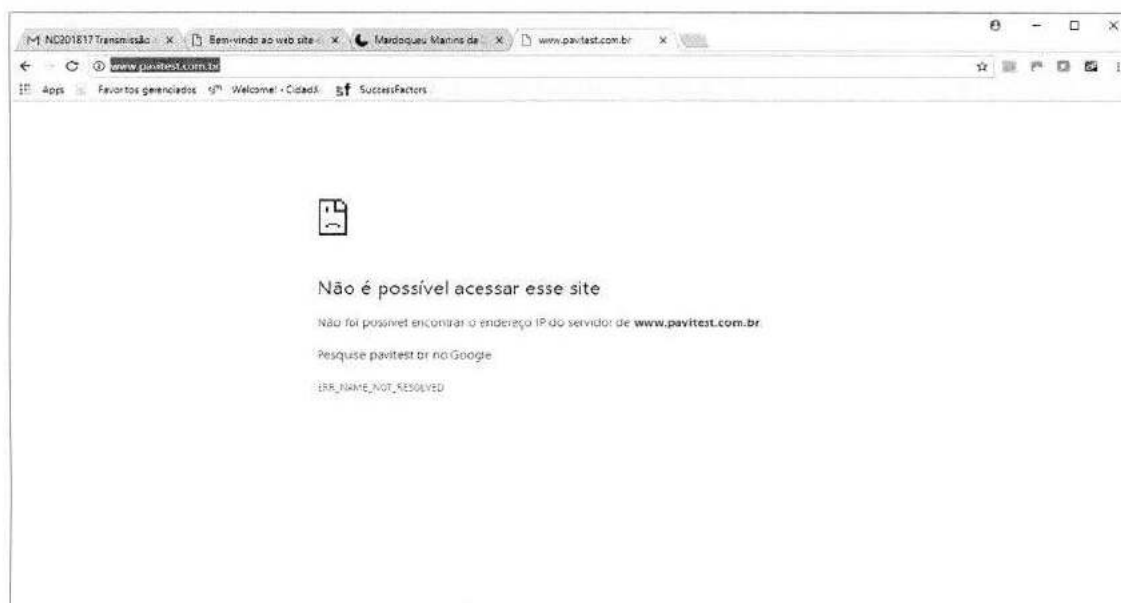


Não há como se fazer uma relação clara entre a ocupação e atividades profissionais do Reclamado e a expressão cujo registro pleiteou. Ademais, há reprodução idêntica de marca registrada da Reclamante. Por esse motivo, conclui-se por atendido ao requisito constante do artigo 3º., alínea (a) do Regulamento SACI-Adm e item equivalente do Regulamento CASD-ND (item 2.1., alínea (a)).

Acrescente-se que não consta do procedimento nenhuma informação de que o Reclamado tenha sido autorizado ou licenciado pela Reclamante para a utilização da referida expressão, a qualquer título.

II.2. Registro ou uso de nome de domínio caracterizado como Má-Fé (Parágrafo único, alíneas (a) a (d) do artigo 3º. do Regulamento SACI-Adm e item 2.2., alíneas (a) a (d) do Regulamento CASD-ND)

Consta dos autos, e se verificou na data da prolação desta decisão (link <http://www.pavitest.com.br/>, acessado às 20:32 hs do dia 28/05/2018) que o Reclamado não utiliza referido nome de domínio:



Evidencia-se, por esse prisma, que pode o Reclamado ter efetuado o registro com a intenção de impedir que referido nome de domínio venha a ser registrado por outrem, inclusive a própria Reclamante.

O Reclamado, mesmo instado a apresentar sua defesa, quando poderia, na forma do artigo 11º. do Regulamento SACI-Adm, demonstrar, por todos os meios permitidos, seu legítimo interesse

sobre o referido nome de domínio, não trouxe elementos através dos quais se pode inferir que tenha o interesse legítimo em relação ao nome de domínio registrado.

Mais ainda, a análise do significado da expressão, como já referido acima, não guarda qualquer relação com a atividade profissional do Reclamado.

Além disso, a ausência de uso do nome de domínio desde o seu registro, indica que não havia real intenção de uso do nome de domínio registrado, ou seja, o Reclamado não fez o registro com a intenção de utilizá-lo para suas atividades profissionais. Neste sentido, e considerando a doutrina especializada, tem-se por caracterizado o “*passive holding*”.

É expressiva a jurisprudência da CASD-ND sobre a posse passiva de nomes de domínio, ressalta-se a decisão do ilustre Especialista Marcio Merkl no procedimento ND20187:

“Tal fato caracteriza a posse passiva (“passive holding”), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má-fé, em especial o impedimento de que a Reclamante utilize sua marca registrada como um nome do domínio correspondente”

De se acrescentar que o Reclamado não demonstrou ter autorização da Reclamante para fazer tal registro. Como se evidenciam das decisões proferidas por essa CASD-ND nos procedimentos ND201618, ND201753, ND201766 e ND20181, o ônus de verificar se o nome de domínio pretendido é marca registrada de terceiros é sempre daquele que pleiteia o referido registro.

O parágrafo único do artigo 1º. da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, explicitam que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro ou que viole direitos de terceiros. Na prática, na medida em que viola os direitos da Reclamante, de exclusividade de uso da marca PAVITEST e desrespeita a legislação em vigor, que proíbe essa violação (artigo 124, inciso XIX da Lei da Propriedade Industrial e art.5º. inciso XXIX da Constituição Federal), fica atendido esse requisito.

Todos esses fatores: o registro de nome de domínio que reproduz elemento essencial de marca detida pela Reclamante, a página na internet que demonstra que não está utilizando o nome de domínio, e a ausência de relação entre a atividade profissional do Reclamado e a palavra PAVITEST, podem ser entendidos como má-fé, sendo neste sentido a fundamentação da decisão proferida no procedimento ND201517.

Esta Especialista constatou a existência de entendimento consolidado não só nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela não utilização dos nomes de domínio registrados (*passive holding*), como também ocorrido, por exemplo, nos procedimentos Vanguard Trademarks Holding USA LLC vs Domain Adm, WIPO nº DMX2014-0016 <nationalrentacar.com.mx>; Consitex S.A, Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli SpA, Emernegildo Zegna Corporation vs Antonietta Maria Loprete,

WIPO nº DRO2003-0004, <ermenegildozegna.ro> e Eveready Battery Company, Inc vs Oscar Haynes, WIPO nº D2003-1005, <energizerbatteries.net>.

Conclui-se que o registro de domínio foi realizado de má-fé, nos termos definidos pelo parágrafo único, alínea (b) do artigo 3º. do Regulamento SACI-Adm e seu equivalente no Regulamento da CASD-ND (item 2.2., alínea (b)).

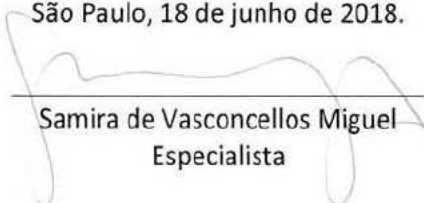
Por fim, verifica-se, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a constatação da má-fé nos termos da alínea (b) do artigo 3º., parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea (b) do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos: ND201334; ND201422 e ND201758.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com artigo 1º., parágrafo 1º. do Regulamento SACI-Adm e dos itens 10.7 e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <www.pavitest.com.br> seja transferido à *Reclamante*.

Esta 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 Especial.

São Paulo, 18 de junho de 2018.



Samira de Vasconcellos Miguel
Especialista