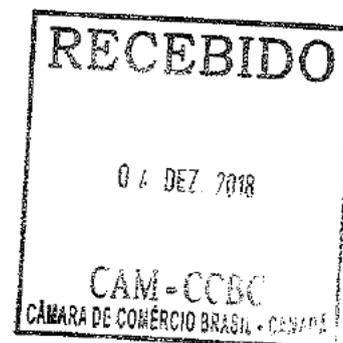


**PROCEDIMENTO CCRD N.º 001.2018.070618.008**

**PAINEL I – ÓRGÃO DE DECISÃO:**

Alessandra Fachada Bonilha  
Fernanda de Gouvêa Leão  
Adriana Braghetta (*Presidente*)



**RECLAMANTE:** *Howden Solyvent-Ventec SAS*

**TITULAR:** J. T. d. O.

**DECISÃO**

**A. RELATÓRIO**

**I. PARTES**

1. A RECLAMANTE é **HOWDEN SOLYVENT-VENTEC SAS** (“HSV”), sociedade estrangeira constituída de acordo com as leis da França, sediada na 143 Rue de la République, 69330 Meyzieu, França, registrada sob o n.º B327 657 631 RCS Lyon, com *e-mail* [christian.pin@howden.com](mailto:christian.pin@howden.com), e representada pelo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], e com *e-mail* [REDACTED]
2. O TITULAR é J. T. D. O. (“SR. J. T.”), brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o n.º 217. [REDACTED]-00, residente e domiciliado [REDACTED] [REDACTED] com *e-mail* [REDACTED] e [REDACTED]

representado pelo [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], e com e-mail  
[REDACTED]

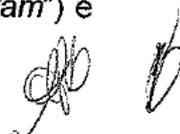
## II. Nomes de Domínio em Disputa e Unidade de Registro

3. Os nomes de domínio em disputa são <*solyvent.com.br*> e <*solyventdobrasil.com.br*>, os quais foram registrados perante o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ("NIC.br") em **22/08/2011** e **01/07/2011**, respectivamente.

## III. Histórico do Procedimento

4. O Requerimento foi apresentado ao Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCRD-CAM-CCBC) em **07/06/2018**. Fundada nos artigos 3.1, 3.2 e 3.3 do Regulamento do CCRD-CAM-CCBC ("REGULAMENTO CCRD"), a RECLAMANTE pediu a transferência dos nomes de domínio em questão.
5. A Secretaria do CCRD-CAM-CCBC ("Secretaria") verificou que o Requerimento preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o ".br" ("REGULAMENTO SACI-ADM") e do REGULAMENTO CCRD.
6. Em **18/06/2018**, a Secretaria notificou o NIC.br sobre a instituição de Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio para resolução das questões relativas aos domínios <*solyvent.com.br*> e <*solyventdobrasil.com.br*>, bem como solicitou ao NIC.br, em observância ao disposto no artigo 3.8 do REGULAMENTO CCRD, que não permitisse a transferência de titularidade dos referidos nomes de domínio em disputa até o fim deste procedimento, exceto em cumprimento de ordem judicial.
7. Em **18/06/2018**, a Secretaria informou ao TITULAR a existência de controvérsia relativa aos nomes de domínio sob sua titularidade, convidando-o a apresentar, no prazo de

- 15 (quinze) dias, resposta ao Requerimento da RECLAMANTE, nos termos do artigo 3.10 do REGULAMENTO CCRD.
8. Em **21/06/2018**, o NIC.br informou à Secretaria que os domínios <*solyvent.com.br*> e <*solyventdobrasil.com.br*> encontravam-se impedidos de serem transferidos a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento.
  9. Em **03/07/2018**, transcorreu *in albis* o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de resposta pelo TITULAR, de acordo com o artigo 3.10 do REGULAMENTO CCRD.
  10. Ante o silêncio do TITULAR, a Secretaria, atendendo aos comandos dos artigos 2.1.1 e 3.13 do REGULAMENTO CCRD, enviou, em **16/07/2018**, os autos da controvérsia ao Painel I do Órgão de Decisão (“OD”), tendo sido a RECLAMANTE e o TITULAR notificados da distribuição do presente procedimento ao OD, composto pelos Especialistas Dr. Umberto Celli Júnior, Dra. Alessandra Fachada Bonilha e Dra. Adriana Braghetta, esta última na condição de Presidente do Painel I.
  11. Em cumprimento dos artigos 2.3 e 2.4 do REGULAMENTO CCRD, em **24/07/2018**, a Dra. Adriana Braghetta firmou seu Termo de Independência, demonstrando a aceitação formal do encargo. O Dr. Umberto Celli Júnior e a Dra. Alessandra Fachada Bonilha, por sua vez, apresentaram seus Termos de Independência em **27 e 30/07/2018**, respectivamente, havendo sido devidamente constituído o OD.
  12. Em **13/08/2018**, o TITULAR apresentou sua Resposta ao Requerimento de instituição de Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio.
  13. Em **20/08/2018**, o Dr. Umberto Celli Júnior informou à Secretaria e ao OD que não poderia dar sequência à sua participação neste procedimento, formalizando a sua renúncia ao caso.
  14. Em **31/08/2018**, o Presidente do CAM-CCBC indicou a Dra. Fernanda de Gouvêa Leão para compor o OD, a qual firmou o seu Termo de Independência em **05/09/2018**.
  15. Em **25/09/2018**, foi proferida a Ordem Procedimental n.º 01, na qual o OD facultou à RECLAMANTE que se manifestasse sobre a Resposta do TITULAR e sobre a possibilidade de notificação da *Solivam Equipamentos Industriais Ltda.* (“Solivam”) e



da *Brumazi Equipamentos Industriais Ltda.* (“*Brumazi*”), bem como solicitou informações atualizadas sobre os processos judiciais mencionados em seu Requerimento.

16. A RECLAMANTE, em **01/10/2018**, apresentou sua Manifestação em Atenção à Ordem Procedimental n.º 01.

17. Nos termos do artigo 12 do REGULAMENTO CCRD, o OD entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, após a síntese das alegações das PARTES, passará a analisar as questões de fato e de direito pertinentes ao caso.

#### **IV. Alegações das PARTES**

##### **i. Requerimento da RECLAMANTE**

18. A RECLAMANTE alega ser legítima titular da marca “SOLYVENT” no Brasil e detentora, juntamente com as suas licenciadas, do direito de uso exclusivo das marcas “SOLYVENT” em todo o território nacional. Afirma que o pedido de registro da marca no Brasil foi feito perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) em 2011<sup>1</sup>, com a constituição da sociedade *Solyvent do Brasil Ventiladores Industriais Ltda.* (“*Solyvent*”), a partir da associação das sociedades *Brumazi e Fläkt Woods (Luxembourg) S.A.R.L.* (“*FW*”).

19. Segundo a RECLAMANTE, em 2011, o TITULAR, à época diretor e sócio minoritário da *Solyvent*, indevidamente obteve, em seu próprio nome, o registro dos nomes de domínio ora discutidos.

20. Explica que a *Howden International Holdings B.V.* (“*HIH*”), no final de 2013, adquiriu a divisão industrial e de infraestrutura global da *FW*, cuja participação societária na *Solyvent* foi transferida para a *HIH*. Com isso, as marcas “SOLYVENT” foram transferidas à RECLAMANTE<sup>2</sup>, empresa integrante do grupo econômico da *HIH*.

<sup>1</sup> Doc. R-07.

<sup>2</sup> Doc. R-08.

21. A RECLAMANTE assinala que, em 2017, houve a dissolução parcial da *Solyvent*, por força de decisão proferida no âmbito da Ação de Dissolução n.º 1053213-70.2015.8.26.0100<sup>3</sup>, com a saída da *HIH* da sociedade.
22. Alega que, nesse contexto, notificou a *Solyvent* e a *Brumazi* para que cessassem o uso da marca "SOLYVENT", inclusive na razão social da *Solyvent*<sup>4</sup>, e que tais sociedades, contudo, não procederam à alteração da razão social, tendo a *Solyvent*, ainda, depositado perante o INPI, em **06/04/2018**, pedido de registro da marca "SOLYVENT DO BRASIL"<sup>5</sup>.
23. Afirma a RECLAMANTE haver enviado, também, em **18/04/2018**, notificação extrajudicial<sup>6</sup> ao TITULAR requerendo a transferência dos nomes de domínio para sociedade de seu grupo econômico no Brasil, e que o TITULAR teria se recusado a fazê-lo, por temer possível retaliação da *Brumazi*, que também havia requerido a transferência dos nomes de domínio para si.
24. Acrescenta a RECLAMANTE que, com a dissolução parcial da *Solyvent* e a saída da *HIH* da sociedade, a *Brumazi*, em **09/05/2018**, requereu, no âmbito do Processo de Cumprimento de Sentença n.º 0045675-84.2017.8.26.0100<sup>7</sup>, fossem o TITULAR e a *HIH* intimados a realizarem a transferência do domínio <*solyvent.com.br*> para si.
25. Com o fim de proteger seus direitos marcários, afirma a RECLAMANTE haver ajuizado, em **24/05/2018**, Ação Cominatória de Abstenção de Uso de Marca<sup>8</sup> em face da *Solyvent* e da *Brumazi*, objetivando a abstenção definitiva do uso da marca "SOLYVENT" na razão social da *Solyvent* e o cancelamento do pedido de registro da marca "SOLYVENT DO BRASIL" perante o INPI – pedido este que também foi objeto de oposição protocolizada no INPI pela RECLAMANTE em **05/06/2018**<sup>9</sup>.
26. Diante desse contexto, a RECLAMANTE alega que as sociedades do grupo *HIH* estão impedidas pelo TITULAR de utilizarem os nomes de domínio que contêm a sua marca

<sup>3</sup> Doc. R-09.

<sup>4</sup> Doc. R-10.

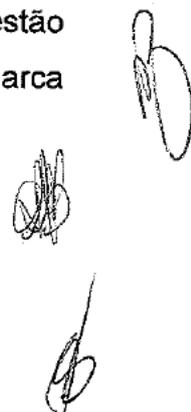
<sup>5</sup> Doc. R-11.

<sup>6</sup> Doc. R-13.

<sup>7</sup> Doc. R-15.

<sup>8</sup> Processo n.º 1055464-56.2018.8.26.0100 (Doc. R-12).

<sup>9</sup> Doc. R-16.



“SOLYVENT”, registrada desde 2014, e que estão na iminência de verem o TITULAR transferir os nomes de domínio em disputa a um terceiro, à *Brumazi* ou à *Solyvent*.

27. A RECLAMANTE entende que não há qualquer razão para que o SR. J. [REDACTED] T. [REDACTED] se mantenha titular dos nomes de domínio em questão, uma vez que (i) ele não mais possui qualquer relação com a *Solyvent* ou com qualquer sociedade do grupo *HIH*; (ii) que o TITULAR não obteve qualquer licença de uso da marca “SOLYVENT”; e (iii) que a utilização da marca em nomes de domínio pode implicar confusão e associação indevida com o grupo *HIH*.

28. Por fim, em vista das restrições à detenção de nomes de domínio no Brasil por empresas estrangeiras, a RECLAMANTE solicita seja determinada a transferência dos nomes de domínio em disputa para a *Howden South America Ventiladores e Compressores Indústria e Comércio Ltda. (“HSA”)*, sociedade de seu grupo econômico constituída no Brasil.

## **ii. Resposta do TITULAR**

29. O TITULAR sustenta que os domínios disputados neste procedimento foram registrados em seu nome por mera questão de conveniência, haja vista que ele detinha a condição de sócio minoritário e diretor da *Solyvent* desde a sua constituição<sup>10</sup>. Afirma que, com a dissolução parcial da *Solyvent*, deixou de possuir qualquer vínculo com a sociedade ou com as suas sócias *Brumazi* e *HIH*<sup>11</sup>, e esclarece que não tem nenhum interesse em permanecer como titular dos domínios disputados.

30. Alega o TITULAR vir sendo notificado pela *Brumazi* e pela RECLAMANTE desde a dissolução parcial da *Solyvent*, cada qual requerendo para si a transferência do registro dos nomes de domínio em disputa<sup>12</sup>. Por entender tratar-se de uma controvérsia sobre o legítimo titular dos domínios, o SR. J. [REDACTED] T. [REDACTED] afirma haver optado por não tomar atitude alguma e aguardar seja proferida decisão nas vias adequadas, para então transferir a titularidade dos nomes de domínio.

<sup>10</sup> Doc. T-03.

<sup>11</sup> Doc. T-04.

<sup>12</sup> Docs. T-05 e R-13.

31. Diante da retirada da *Brumazi* do quadro social da *Solyvent* e da alteração da razão social desta última para *Solivam*<sup>13</sup>, entende o TITULAR que a notificação extrajudicial a ele enviada pela *Brumazi* para transferência do domínio “@solyvent” perdeu o seu objeto, motivo pelo qual não haveria óbice à transferência dos domínios em disputa para a RECLAMANTE.
32. Afirma o TITULAR, ainda, ter conhecimento do pedido de transferência do domínio “@solyvent” formulado pela *Brumazi* no âmbito do Processo de Cumprimento de Sentença n.º 0045675-84.2017.8.26.0100, o qual foi rejeitado por haver o Juízo entendido que a discussão deve ser travada em sede própria<sup>14</sup> – este procedimento, frisa o TITULAR. Esclarece, também, estar ciente de que a *Solivam* apresentou ao INPI sua desistência do pedido de registro da marca “SOLYVENT DO BRASIL”<sup>15</sup>.

**iii. Manifestação da RECLAMANTE em Atenção à Ordem Procedimental n.º 01**

33. Em sua Manifestação em Atenção à Ordem Procedimental n.º 01, a RECLAMANTE sustenta que os argumentos apresentados na Resposta do TITULAR corroboram o seu pedido.
34. No que concerne à Ação Cominatória de Abstenção de Uso de Marca n.º 1055464-56.2018.8.26.0100, a RECLAMANTE informa ter sido proferida, em **20/09/2018**, decisão acolhendo exceção de incompetência oposta e determinando a remessa dos autos à Comarca de Sertãozinho/SP<sup>16</sup>, sede da *Brumazi* e da *Solivam*.
35. A RECLAMANTE acrescenta, com relação ao Processo de Cumprimento de Sentença n.º 0045675-84.2017.8.26.0100, que a *Brumazi* interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o seu pedido de transferência do domínio “@solyvent”, requerendo tão somente acesso aos dados e informações relativos aos *e-mails* e documentos arquivados sob o mencionado domínio, e não mais a sua transferência.

<sup>13</sup> Doc. T-06.

<sup>14</sup> Doc. T-07.

<sup>15</sup> Doc. T-08.

<sup>16</sup> Doc. R-17, fls. 250/252.

Esclarece que a concessão de efeito ativo ao mencionado recurso foi indeferida em **24/08/2018**<sup>17</sup>.

36. No que diz respeito à eventual notificação da *Brumazi* e da *Solivam* para que se manifestem sobre este procedimento, a RECLAMANTE frisa que a discussão em curso não se confunde com os objetos das demandas judiciais que envolvem *HSV*, *HIH*, *Solivam* e *Brumazi*. Alega que *Brumazi* e *Solivam* desistiram do registro da marca "SOLYVENT DO BRASIL" e deixaram de requerer a transferência do domínio "@solyvent" no mencionado Agravo de Instrumento justamente por entenderem que a discussão limita-se ao acesso a documentos relativos ao período anterior à saída da *HIH* da sociedade. Por fim, reitera a informação de que a *Brumazi* não é mais sócia da *Solivam* desde **28/05/2018**<sup>18</sup>, pelo que ela não teria relação subjetiva com este procedimento e, por conseguinte, não haveria razão para a sua notificação.

## B. FUNDAMENTAÇÃO

### V. Questões de Fato

37. A RECLAMANTE é uma empresa de fabricação de equipamentos de ventilação e refrigeração industriais, devidamente constituída de acordo com as leis da França. Integrante do grupo econômico *HIH*, a RECLAMANTE é titular da marca "SOLYVENT" no Brasil, registrada perante o INPI em três diferentes classes<sup>19</sup>, cujos depósitos de pedido de registro datam de **15/03/2011**.

38. O SR. J. [REDACTED] T. [REDACTED] é titular dos nomes de domínio em disputa, de acordo com as informações disponíveis na base de dados do NIC.br (*Whois*)<sup>20</sup>.

39. Os nomes de domínio em disputa (<*solyvent.com.br*> e <*solyventdobrasil.com.br*>) foram registrados perante o NIC.br em **22/08/2011** e **01/07/2011**, respectivamente.

<sup>17</sup> Doc. R-18, fls. 127/131.

<sup>18</sup> Doc. T-06.

<sup>19</sup> Doc. R-07.

<sup>20</sup> Docs. R-02 e R-03.

40. Em **18/04/2018**, a RECLAMANTE enviou notificação extrajudicial ao TITULAR requerendo a transferência dos nomes de domínio em disputa para a HSA, mas a transferência não foi realizada pelo TITULAR.

#### **VI. Limites Objetivos e Subjetivos da Presente Disputa**

41. Preliminarmente, ao analisar os fatos e as provas documentais trazidos aos autos deste procedimento, o OD entende ser fundamental a delimitação do objeto litigioso sobre o qual ora se decide, bem como a identificação das PARTES em disputa nesta demanda.

42. Muito embora o conjunto probatório produzido seja elucidativo no tocante às relações jurídicas que existiram entre as PARTES e as empresas *Brumazi* e *Solivam*, e tenha manifestamente demonstrado os interesses legítimos da *HIH* sobre a marca "SOLYVENT", o OD entende que o objeto em disputa neste procedimento não se confunde com a questão de direito marcário discutida entre *HSV*, *HIH*, *Solivam* e *Brumazi* nos autos da Ação Cominatória n.º 1055464-56.2018.8.26.0100 e no Processo de Cumprimento de Sentença n.º 0045675-84.2017.8.26.0100.

43. Os limites objetivos da questão que se põe diante deste OD são claramente definidos pelo artigo 1º do REGULAMENTO SACI-ADM, o qual dispõe que o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet tem por fim a "[...] *solução de litígios entre o titular de nome de domínio no '.br' (denominado 'Titular') e qualquer terceiro (denominado 'Reclamante') que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular*". E completa o parágrafo primeiro do mencionado artigo: "O SACI-Adm *limitar-se-á a determinar a manutenção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento*".

44. Imperiosa, portanto, a distinção entre os objetos das disputas travadas em sede judicial e o objeto da disputa em andamento neste procedimento, o qual consubstancia-se tão somente no litígio sobre o registro dos nomes de domínio <*solyvent.com.br*> e <*solyventdobrasil.com.br*> e se dá unicamente entre a RECLAMANTE HSV e o TITULAR J ■■■ T ■■■ d ■■■ O ■■■ – excluídas desta relação processual, portanto, as empresas *Brumazi* e *Solivam*.

**VII. Nomes de Domínio Idênticos ou Suficientemente Similares para Criarem Confusão com Símbolo Distintivo Previsto no Artigo 3º do REGULAMENTO SACI-ADM e no Artigo 3.3 do REGULAMENTO CCRD**

45. De acordo com as disposições dos artigos 3º do REGULAMENTO SACI-ADM e 3.3 do REGULAMENTO CCRD, a RECLAMANTE deve expor, em seu Requerimento, as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo utilizados de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, assim como deve comprovar a existência de pelo menos um dos requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” dos referidos artigos, relativamente aos nomes de domínio em disputa, a saber:

*(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;*

*(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 n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial);*

*(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 conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.*

46. No presente caso, a RECLAMANTE indicou a existência da situação descrita no item “a” supracitado, isto é, afirmou que os nomes de domínio em disputa são idênticos ou similares o suficiente para criarem confusão com a marca “SOLYVENT” de sua titularidade, a qual foi depositada perante o INPI antes do registro dos nomes de domínio.

47. Conforme bem comprovado por meio do *Doc. R-07*, a RECLAMANTE é titular de três registros marcários, de três diferentes classes, para o termo “SOLYVENT” perante o INPI<sup>21</sup>.
48. Os nomes de domínio em disputa (<*solyvent.com.br*> e <*solyventdobrasil.com.br*>) reproduzem a integralidade da marca “SOLYVENT” da RECLAMANTE, sendo o primeiro deles sem qualquer acréscimo, exceto o domínio de topo de código de país (“ccTLD”) “.com.br”, e o segundo, com acréscimo da expressão “*dobrasil*” e do ccTLD “.com.br”. Notoriamente, os nomes de domínio demonstram similaridade suficiente para criar confusão com a marca “SOLYVENT”<sup>22</sup> e, conseqüentemente, implicar associação indevida com o grupo *HHH*.
49. Além disso, o depósito do pedido de registro da marca “SOLYVENT” perante o INPI foi realizado em **15/03/2011**<sup>23</sup>, ao passo que os nomes de domínio em disputa (<*solyvent.com.br*> e <*solyventdobrasil.com.br*>) foram registrados perante o NIC.br em **22/08/2011** e **01/07/2011**<sup>24</sup>, respectivamente, o que demonstra que o uso da marca “SOLYVENT” pela RECLAMANTE era de conhecimento do TITULAR antes mesmo do registro dos nomes de domínio, notadamente pelo fato de o TITULAR haver figurado como sócio da *Solyvent* desde a sua constituição.
50. Nesse sentido, entende o OD que a RECLAMANTE comprovou ser titular da marca “SOLYVENT”, bem como forneceu substrato bastante a evidenciar seus direitos exclusivos sobre a marca<sup>25</sup>, restando provado, portanto, que esses registros lhe garantem proteção em território nacional e que atendem às exigências do primeiro elemento dos artigos 3º do REGULAMENTO SACI-ADM e 3.3 do REGULAMENTO CCRD.

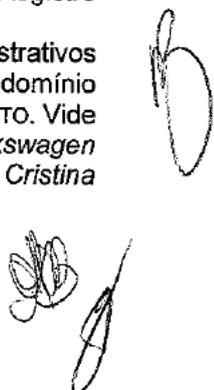
<sup>21</sup> Registro n.º 830922350, Classe NCL(9) 07; Registro n.º 830922369, Classe NCL(9) 11; e Registro n.º 830922377, Classe NCL(9) 37, todos com data de depósito em 15/03/2011.

<sup>22</sup> A esse respeito, em decisões proferidas sob o REGULAMENTO SACI-ADM, painéis administrativos deliberaram no sentido de que a incorporação integral da marca do reclamante pelo nome de domínio é suficiente para que se verifique a existência do requisito do artigo 3º do referido REGULAMENTO. Vide os casos *Moncler S.P.A. v. Paulo dos Santos Mendes* (Caso OMPI n.º DBR2015-0001) e *Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Paula Cristina Jimenez* (Caso OMPI n.º DBR2015-0005).

<sup>23</sup> *Doc. R-07*.

<sup>24</sup> *Docs. R-02 e R-03*.

<sup>25</sup> *Docs. R-07, R-08 e R-09*.



**VIII. Inexistência de Indícios de Má-Fé nos Registros dos Nomes de Domínio em Disputa**

51. O parágrafo único do artigo 3º do REGULAMENTO SACI-ADM e o artigo 3.4 do REGULAMENTO CCRD estabelecem rol exemplificativo de circunstâncias que poderão constituir indícios de má-fé no registro ou na utilização dos nomes de domínio, quais sejam:

- (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;*
- (b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize legitimamente;*
- (c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;*
- (d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair 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.*

52. Em seu Requerimento, a RECLAMANTE identificou como indícios de má-fé do TITULAR nos registros dos nomes de domínio em disputa as circunstâncias previstas nos itens “a” e “b” supramencionados.

53. O OD entende, no entanto, à luz das provas juntadas e das razões declinadas pelo TITULAR em sua Resposta, que os registros dos nomes de domínio em disputa não demonstram o objetivo do SR. J. [REDACTED] T. [REDACTED] de vendê-los, alugá-los ou transferi-los para a RECLAMANTE ou para terceiros, assim como não comprovam que ele pretenda impedir que a RECLAMANTE os utilize legitimamente. Tanto assim que a RECLAMANTE em momento algum aduziu ou provou que o TITULAR tenha buscado tomar vantagens pessoais em razão de ser o detentor dos registros dos nomes de domínio.

54. Além disso, a relação societária havida entre o TITULAR, a *Solyvent* e a RECLAMANTE leva o OD a depreender que os registros dos nomes de domínio sob titularidade do

SR. [REDACTED] efetivamente ocorreram por uma questão de conveniência, uma vez que o TITULAR, além de figurar como sócio da *Solyvent*, também atuava como seu diretor<sup>26</sup>. Nesse sentido, não escapa à razoabilidade dos fatos a circunstância de que o TITULAR, como representante legal da *Solyvent*, pudesse, por mera ocasião, obter em seu nome os registros dos nomes de domínio em disputa.

55. Corroborando, ainda, o entendimento do OD no sentido de que não há indícios concretos de má-fé do TITULAR o fato de que ele, em sua Resposta, asseverou não possuir nenhum interesse em permanecer com os domínios disputados em seu nome.

56. A conclusão a que chega o OD, portanto, é que os nomes de domínio não foram registrados de má-fé pelo TITULAR, dado que não comprovadas as circunstâncias que evidenciam as condutas indicativas de má-fé descritas nos itens “a” e “b” do parágrafo único do artigo 3º do REGULAMENTO SACI-ADM e do artigo 3.4 do REGULAMENTO CCRD.

#### **IX. Ausência de Direitos ou Interesses Legítimos do TITULAR com Relação aos Nomes de Domínio em Disputa**

57. O OD entende haver sido claramente demonstrado, nas manifestações e provas apresentadas pelas PARTES, que o TITULAR não mais possui qualquer vínculo reconhecido com a RECLAMANTE, nem autorização desta para permanecer com a titularidade dos registros dos nomes de domínio em disputa.

58. O próprio TITULAR, em sua Resposta, esclarece não ter interesse em permanecer com os domínios disputados em seu nome, de modo que, haja vista ser a RECLAMANTE a legítima detentora da marca “SOLYVENT” no Brasil, e não sendo o TITULAR por ela licenciado ou autorizado a usar sua marca, seja em nome de domínio, seja em qualquer outra forma, incontestemente se lhe afigura ao OD, com base no artigo 11º, “c”<sup>27</sup>, do REGULAMENTO SACI-ADM, a ausência de direitos ou interesses legítimos do TITULAR sobre os nomes de domínio em disputa.

<sup>26</sup> Doc. T-03.

<sup>27</sup> “Artigo 11º. A instituição credenciada deverá exigir que da defesa do Titular conste necessariamente: [...] c) todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento; [...]”

59. Assim, (i) inobstante não tenha a RECLAMANTE comprovado a má-fé do TITULAR nos registros dos nomes de domínio; (ii) considerando ser a “SOLYVENT” marca de titularidade da HSV; e (iii) tendo em vista que o TITULAR não apresentou oposição ao pedido da RECLAMANTE nem alegou possuir direitos ou interesse sobre os nomes de domínio em disputa, conclui o OD que os fatos e alegações trazidos pela RECLAMANTE, somados ao conjunto probatório estabelecido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão, ou seja, de que está atendido, pelo menos, o requisito da alínea “a” dos artigos 3º do REGULAMENTO SACI-ADM e 3.3 do REGULAMENTO CCRD.
60. Nesse sentido, uma vez que a manutenção dos nomes de domínio sob a titularidade do SR. J. T. contraria o artigo 1º, parágrafo único<sup>28</sup>, da RESOLUÇÃO CGI.BR/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a Cláusula 4ª, I, do CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O “.BR”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza terceiros a erro ou viole direitos de terceiros – *in casu*, os direitos marcários da HSV –, entende o OD não existir outra solução senão o acolhimento do pedido da RECLAMANTE, com a consequente determinação da transferência dos nomes de domínio em disputa.
61. Por fim, ressalta o OD que a transferência dos nomes de domínio deve observar o disposto no artigo 2º da RESOLUÇÃO CGI.BR/RES/2008/008/P<sup>29</sup>, razão pela qual acolhe o pedido da RECLAMANTE de que a transferência seja realizada para a *Howden South America Ventiladores e Compressores Indústria e Comércio Ltda.*, sociedade do grupo econômico da HSV devidamente constituída no Brasil sob a forma de sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.094.363/0001-04, com sede no Município de Itatiba, Estado de São Paulo, na Rua Osvaldo Berto, n.º 475, Distrito Industrial Alfredo Rela, CEP 13255-405<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> “Art. 1º. [...] Parágrafo único – 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, 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.”

<sup>29</sup> “Art. 2º. É permitido o registro de nome de domínio apenas para entidades que funcionem legalmente no País, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto nesta Resolução. No caso de empresas estrangeiras poderá ser concedido o registro provisório, mediante o cumprimento das exigências descritas no artigo 6º, desta Resolução.”

<sup>30</sup> Doc. R-14.

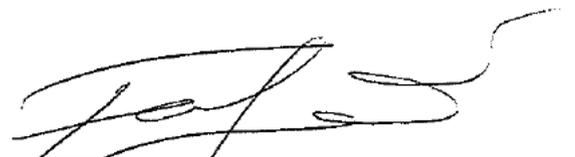
**C. DECISÃO**

62. Pelas razões anteriormente expostas, e de acordo com o artigo 2º da RESOLUÇÃO CGI.BR/RES/2008/008/P, com o artigo 1º, § 1º, do REGULAMENTO SACI-ADM, e com o artigo 3.16 do REGULAMENTO CCRD, o Órgão de Decisão determina que os nomes de domínio <solyvent.com.br> e <solyventdobrasil.com.br> sejam transferidos para a *Howden South America Ventiladores e Compressores Indústria e Comércio Ltda.*
63. O Órgão de Decisão solicita à Secretaria do CCRD-CAM-CCBC que comunique às PARTES, aos seus respectivos procuradores e ao NIC.br, em até 5 (cinco) dias, o inteiro teor desta decisão, nos termos do artigo 20º do REGULAMENTO SACI-ADM.
64. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que for comunicado desta decisão, o NIC.br deverá implementá-la em seguida, nos termos do artigo 22º do REGULAMENTO SACI-ADM e do artigo 3.23 do REGULAMENTO CCRD.

São Paulo, 4 de dezembro de 2018.



**Alessandra Fachada Bonilha**  
*Especialista*



**Fernanda de Gouvêa Leão**  
*Especialista*



**Adriana Braghetta**  
*Especialista Presidente*