

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

ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS X R [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20202

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ/MF n° 02.881.390/0001-81, Avenida Roberto Simonsen, n° 847, Santa Rosália, cidade de Sorocaba/SP, Brasil, representado pelos [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED], [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 27 de dezembro de 2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23 de janeiro de 2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da presente Reclamação e o subsequente exame dos requisitos formais para seu correto processamento.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <eaa.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do

documento do titular (CPF) constante do cadastro do nome de domínio objeto desta Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Ainda em 23 de janeiro de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <*aaa.com.br*>, informando ser este de titularidade de **R. [REDACTED] C. [REDACTED] R. [REDACTED]**, com endereço em Florianópolis/SC. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 27 de dezembro de 2018.

Em 28 de janeiro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia ao presente Especialista a análise do mérito, inclusive, dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 28 de janeiro de 2020, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 29 de janeiro de 2020, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 13 de fevereiro de 2020, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, com intuito de corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 18 de fevereiro de 2020, o Reclamado apresentou uma segunda Resposta à Reclamação.

Em 19 de fevereiro de 2020, foi dada a vista das Respostas à Reclamante.

Em 21 de fevereiro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 3 de março de 2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Inicialmente, a Reclamante alega que o escritório de advocacia Escanhoela Advogados Associados é conhecido pela sigla “EAA”, motivo pelo qual depositou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), dentre outros, pedidos de registro para as marcas nominativas “EAA” (Processo nº 912407573); “WWW.EAA.COM.BR” (Processo nº 912407832) e “EAA ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS” (Processo nº 912407654), tendo a Autarquia concedido os pedidos de registro mencionados em 27 de novembro de 2018.

Ao tentar registrar o nome de domínio <eaa.com.br> perante o Registro.Br a Reclamante verificou que este já havia sido registrado pelo Reclamado. No entanto, de acordo com a Reclamante, além de violar suas marcas registradas, o nome de domínio em questão também estaria sendo usado de má-fé, alegando que o Reclamado efetuou o registro somente com a finalidade de realizar sua venda posterior a terceiros, ressaltando, ainda, que o Reclamado possui registrados em seu nome 260 (duzentos e sessenta) nomes de domínio diferentes, com a finalidade aparente de vendê-los.

Pelos motivos expostos acima, a Reclamante, com base nos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, requer que ao final do Procedimento o nome de domínio <eaa.com.br> lhe seja transferido.

b. Do Reclamado

O Reclamado, embora tenha apresentado sua Resposta tempestivamente, deixou de observar as formalidades e requisitos exigidos no item 8 do Regulamento CASD-ND – diga-se, mesmo após a Secretaria Executiva ter intimado o Reclamado para corrigir as irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Alega, em síntese, que foi vencedor do Processo Competitivo realizado pelo Registro.Br no período de 18 de dezembro de 2018 a 27 de dezembro de 2018, oportunidade em que registrou regularmente o domínio.

Adicionalmente, afirma que o nome de domínio <eaa.com.br> está sendo usado de forma lícita para atividades privadas, de forma que o endereço nunca exibiu “ads”, “links” ou “cookies”. Por fim, aduz que “EAA” não é marca notoriamente conhecida.

Com base em tais alegações, o Reclamado pleiteia que o nome de domínio em disputa seja mantido sob sua titularidade.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm), bem como o Regulamento do Centro de Solução em Disputas em Propriedade Intelectual (CASD-ND), são aplicáveis às situações em que um terceiro, denominado “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Assim, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com as legislações aplicáveis ao caso, nos documentos e demais provas apresentados pelas partes, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regimento da CASD-ND e art. 30º do Regulamento SACI-Adm.

a. Nome de Domínio idêntico capaz de criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

A Reclamante comprovou, por meio dos documentos acostados, que é titular dos registros da marca mista “EAA” (Processo nº 912400935), da marca nominativa “EAA” (Processo nº 912407573); da marca nominativa “WWW.EAA.COM.BR” (Processo nº 912407832) e da marca nominativa “EAA ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS” (Processo nº 912407654), todos na Classe 45, o que lhe garante proteção em todo território nacional e satisfaz a legitimidade prevista no Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como no art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.. De outro lado, o Reclamado é titular apenas do nome de domínio em disputa <eaa.com.br>.

Percebe-se que as marcas da Reclamante foram depositadas antes do registro do nome de domínio ora disputado, mais especificamente em 10 de março de 2017, enquanto o registro de domínio disputado <eaa.com.br> foi registrado em 27 de dezembro de 2018. Vale mencionar, ainda, que as mencionadas marcas da Reclamante foram posteriormente concedidas pelo INPI em 27 de novembro de 2018, ou seja, um mês antes do registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado.

No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínio e marcas é aplicável também, além das determinações dos Regulamentos acima citados, a Lei nº 9.279/1996 – denominada Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Neste sentido, comprovada a anterioridade do depósito das marcas da Reclamante em relação ao registro do nome de domínio do Reclamado, é preciso averiguar se os sinais distintivos são similares o suficiente para causarem confusão.

É nítido que o nome de domínio em disputa <**eea.com.br**> incorpora, integralmente, a marca registrada “**EAA**” da Reclamante, de forma a guardar similaridade com essa última, tratando-se, de fato, de hipótese de reprodução integral da marca “**EAA**”.

Contudo, no que tange à expressão “**EAA**” isoladamente, por ser composta por apenas três vogais – iniciais – não há como concluir que tal marca goze de elevada forma distintiva, já que poderia ser usada para designar diversos produtos e serviços que não a atividade do escritório de advocacia Reclamante. Em palavras mais simples, diferente do que sustenta a Reclamante, não é crível que o consumidor médio, de todos os pontos do país, seria capaz de associar, de forma inequívoca, que “**EAA**” representa a marca e o nome do escritório de advocacia **ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS**.

Logo, há de se concluir que o nome de domínio em disputa, apesar de reproduzir integralmente a marca registrada “**EAA**” da Reclamante, não é capaz, por si só, de criar confusão com tal sinal anterior.

Dessa forma, a situação em comento não se encaixa em nenhuma das hipóteses descritas no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Da documentação acostada a este procedimento fica evidente o legítimo interesse da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcários anteriormente concedidos à Reclamante, restando atendidas as condições impostas pelo Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 11º, “c”, estabelece que na defesa do Reclamado devem constar todos os motivos pelos quais entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, em sua Resposta, o Reclamado não trouxe qualquer indício de possuir nome empresarial ou marca de produto ou serviço que justifique o interesse no nome de domínio em disputa. Além disso, não observou as formalidades e requisitos exigidos no item 8 do Regulamento CASD-ND.

Com base no que foi exposto e nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que o Reclamado não se pronunciou de forma adequada, este Especialista entende que, com base no art. 11º, “c”, do Regulamento SACI-Adm, não há outros direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Ao analisar os documentos trazidos neste Procedimento, em conjunto com os argumentos trazidos pela Reclamante e pelo Reclamado, este Especialista conclui pela existência de evidências da intenção do Reclamado em registrar o nome de domínio em disputa – dentre outros de titularidade do Reclamado – exclusivamente para vendê-lo a possíveis interessados, obtendo lucro.

Contudo, há de se notar que o fato de o Reclamado ser titular de mais de 200 (duzentos) nomes de domínio, por si só, não é suficiente para configurar má-fé. No presente caso, não se comprovou a alegação de que o Reclamado teria obtido o Nome de Domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a própria Reclamante, especificamente, dado que marcas compostas por siglas possuem sabidamente, em sua maioria, baixo grau de distintividade, sendo inclusive improvável o prévio conhecimento por parte do Reclamado da existência do escritório ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS, titular da marca “EAA”.

Ademais, a manutenção de portfólio com mais de 200 (duzentos) nomes de domínio não configura um ilícito desde que não haja infração a direito de terceiros e/ou risco de confusão a consumidores. Não há indícios de que o Reclamado, ao registrar o nome de domínio <eaa.com.br>, pretendia atrair a clientela da Reclamante. Pode-se dizer, assim, que a manutenção passiva de nomes de domínio (*passive domain name holding*) não pode, por si só, configurar má-fé. Nesse mesmo sentido, faz-se referência à decisão do procedimento ND201823.

Nesse ponto, vale ressaltar que dentre os nomes de domínio de titularidade do Reclamado, a grande maioria é composta por siglas ou palavras genéricas, como por exemplo <erva.com.br> e <bala.com.br>, o que leva a crer que de fato o Reclamado não age de má-fé, com o objetivo de causar confusão ou prejudicar titulares de marcas famosas.

Tendo em vista os pontos levantados acima, bem como o fato de o Reclamado ter adquirido o nome de domínio regularmente perante Processo Competitivo realizado pelo Registro.Br, não ficou demonstrada qualquer circunstância passível de tutela pelo art. 3º,

parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e, portanto, pode-se dizer que não há má-fé na conduta do Reclamado.

Para que se evite o prolongamento da discussão é importante realçar que o § único do artigo 1º da Resolução CGI 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 terceiro a erro ou que viole direitos de terceiro.

2. Conclusão

Neste sentido, os fatores relatados nesta Reclamação não são suficientes para demonstrar a má-fé do Reclamado ao registrar o nome de domínio em disputa, tampouco a possibilidade de confusão entre o referido nome de domínio e a marca anterior da Reclamante.

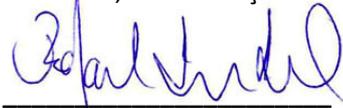
Em consequência, o presente conflito não se enquadra nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º, e parágrafo único, do SACI-Adm e artigos 2.1. e 2.2., do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio <eaa.com.br> ser mantida pelo Reclamado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, 2.2, 4.1 e 10.9, alínea “c” do Regulamento da CASD-ND, o Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <eaa.com.br> seja mantido em nome do Reclamado.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo 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.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.



Rafael Lacaz Amaral