



**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)**

**ECOLAB USA INCX NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO S/A**

**PROCEDIMENTO Nº ND202053**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**ECOLAB USA INC**, pessoa jurídica estrangeira, com sede em One Ecolab Place, St. Paul, Minnesota 55102, Estados Unidos da América, representada por GUERRA IP, com sede na Avenida Rio Branco, 181, 3501, Centro, CEP 20040-918, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.606.385/0001-29, com sede na Rua Rio Piquiri, 820, Weissópolis, CEP 83322-010, Pinhais, PR, Brasil, representada por González Advogados Associados, com sede na Rua Padre Anchieta, 2310, 15º andar, conj. 154, Bigorrihlo, CEP 80730-000, Curitiba, PR, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 07/02/2020 junto ao Registro.br e em nome da Reclamada. Na data desta Decisão de Mérito, o domínio encontra-se dentro do seu prazo de vigência.



### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 14/08/2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

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 <ecolar.eco.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 17/08/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando o dado cadastral do nome de domínio <ecolar.eco.br>. 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 07/02/2020.

Em 21/08/2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

No mesmo dia, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Na mesma data, uma mensagem automática acusando a entrega do Comunicado de Início do Procedimento foi recebida de parte da Reclamada.

Em 04/09/2020, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva.

Em 09/09/2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.



No mesmo dia, uma mensagem automática acusando a entrega e outra mensagem automática acusando a leitura do Comunicado de Irregularidades na Resposta foram recebidas de parte da Reclamada.

Em 15/09/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de Resposta da Reclamada.

No mesmo dia, uma mensagem automática acusando a entrega e outra mensagem automática acusando a leitura do Comunicado de Recebimento de Resposta foram recebidas da parte da Reclamada.

Em 15/09/2020, o NIC.br encaminhou à Secretaria Executiva a lista de nomes de domínio sob titularidade da Reclamada.

Em 24/09/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

No mesmo dia, uma mensagem automática acusando a entrega e outra mensagem automática acusando a leitura do Comunicado de Nomeação do Especialista foram recebidas da parte da Reclamada.

Em 01/10/2020, a mesma Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea da Reclamante, recebida no dia 01/10/2020. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas à Especialista, que não está obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 01/10/2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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**

Alega-se na Reclamação, em síntese, que:

- (I) A ECOLAB USA INC. - subsidiária de ECOLAB, INC - foi criada em 1923 sob a denominação de "Economics Laboratory" nos Estados Unidos da América, e é uma

**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](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)



- empresa de renome e líder global em tecnologias e serviços de água, higiene e energia.
- (II) A marca ECOLAB está registrada em mais de 120 países, incluindo o Brasil. A empresa obteve o reconhecimento do status de notoriamente conhecida para sua marca em países como o Paraguai e Turquia, entre outros.
  - (III) No Brasil, a Reclamante tem atuado sob a marca ECOLAB desde 1986, sem interrupções da utilização de tal marca durante o período. Em nossos dias, conta com 1.500 funcionários, duas fábricas e um centro de pesquisa no país. Tem em sua carteira de clientes empresas de grande porte como McDonald's, Subway, Assai Atacadista, Sonda Supermercados, Klabin S.A. e Suzano Papel e Celulose S.A. entre outras.
  - (IV) Atualmente, a Reclamante mantém dois sítios dedicados aos consumidores brasileiros: <pt-br.ecolab.com> e <en-br.ecolab.com>, ambos com extenso uso da marca ECOLAB.
  - (V) A Reclamante é titular de inúmeros registros das marcas ECOLAB e ECOLAB ELITE, em diversas classes, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.
  - (VI) A Reclamante nota que atua fortemente com operações e produtos sustentáveis, tendo como um de seus braços mais importantes na atualidade o segmento de cuidados da saúde e *life science*.
  - (VII) Alega a Reclamante que tomou conhecimento do nome de domínio <ecolar.eco.br>, de titularidade da Reclamada, e que constatou que no sítio correspondente ao domínio a Reclamada apresenta para venda produtos saneantes domissanitários do mesmo ramo de atuação da Reclamante.
  - (VIII) Além disso, assinala a Reclamante que o domínio de primeiro nível "eco.br" é voltado para empresas e serviços sustentáveis, não podendo ser vinculado necessariamente a qualquer tipo de produto ou serviço.
  - (IX) A Reclamante entende que o domínio em disputa não pode coexistir com o domínio original <ecolab.com> de titularidade da Reclamante, pois poderia acarretar erro do público consumidor, desvio de clientela e concorrência desleal.
  - (X) A Reclamante entende que o uso, por longo tempo, do nome ECOLAB, inclusive em seu sítio de vendas global, torna a marca reconhecida por todos que trabalham no setor. Como consequência, considera a Reclamante que sua marca se enquadra no artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, sendo notoriamente conhecida em seu ramo de atuação, e que o nome de domínio da Reclamada infringiria o artigo 2.2, do Regulamento da CASD-ND.
  - (XI) Adicionalmente, o termo ECOLAB, considerando fantasioso, é utilizado como sinal distintivo de seus serviços e produtos, como parte de fundo de comércio da Reclamante. Haveria indubitável semelhança entre os termos ECOLAR e ECOLAB, o que resultaria em armadilha para os clientes da Reclamante.



- (XII) No contexto apresentado, entende a Reclamante cumprir todos os requisitos do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, alegando ter comprovado o direito da Reclamante sobre o domínio em disputa.
- (XIII) Com base no artigo 4.2, “g” do Regulamento da CASD-ND, e do artigo 2º, “f” do Regulamento do SACI-Adm, pleiteia o cancelamento do nome de domínio em disputa.

**b. Da Reclamada**

Alega a Reclamada em sua Resposta, em suma, que:

- (I) Atua desde 2016 nos Estados do Paraná e São Paulo, sendo fabricante de produtos destinados a limpeza e polimento, mais precisamente do álcool em gel ECOLAR.
- (II) No caso em tela, inexistiria indução ao público em erro, desvio de clientes ou concorrência desleal, uma vez que o depósito da marca ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA, da Reclamada, foi efetuado na Classe Nice (11) 03, enquanto que nenhum dos registros de marcas da Reclamante estaria em tal classe.
- (III) Estaria afastada a possibilidade de concorrência desleal ou indução do consumidor ao erro também porque o público-alvo dos produtos da Reclamante e da Reclamada seriam distintos. Alega a Reclamada que os artigos da Reclamante seriam destinados a indústrias, hospitais, casas de repouso e lavanderias comerciais. A contrário senso, os produtos assinalados sob a marca ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA, da Reclamada, teriam como destinatários os consumidores finais.
- (IV) Também não se poderia alegar que no caso em análise há violação de direito de propriedade intelectual. A Reclamada realizou o cotejo entre as marcas mistas ECOLAB e ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA, assinalando diferenças entre ambas, tais como: linhas de contorno diferentes, escrita em letras minúsculas, e cores diversas. Uma comparação do *trade dress* dos produtos identificados sob as marcas da Reclamante e da Reclamada também foi fornecida.
- (V) Com base em jurisprudência pátria, ressalta a Reclamada que padrões comuns e de domínio público não são passíveis de proteção sob direitos de propriedade intelectual.
- (VI) Entende a Reclamada que a Reclamante comete abuso de direito ao alegar concorrência desleal por parte da Reclamada, pois não haveria violação de marca no caso em tela.
- (VII) Ressalta ainda a Reclamada que existe em trâmite perante o INPI uma disputa sobre a marca ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA. O pedido, depositado pela Reclamada, sofreu oposição por parte da Reclamante e aguarda resolução. Tal pendência no INPI impossibilitaria o debate sobre a manutenção do domínio em disputa.
- (VIII) A Reclamada alega não ter firmado cláusula arbitral e que teria se surpreendido com a notificação da instalação do presente Procedimento. Afirma, ainda, que não teria interesse neste Procedimento.



- (IX) A Reclamada assevera que o termo ECOLAR se origina da combinação da partícula ECO (em referência à palavra “ecologia”) e LAR (em referência ao vocábulo sinônimo de residência), e que em uma pesquisa no buscador Google é possível encontrar inúmeras partes usando tal termo. Em paralelo, depreende a Reclamada que o termo ECOLAB teria sua origem em uma composição de termos similar, sendo que o radical “LAB” faria referência à palavra inglesa “laboratory”.
- (X) A Reclamada assinala que a Reclamante não teria indicado as razões pelas quais o nome de domínio em disputa teria sido registrado ou estaria sendo usado de má-fé, conforme previsão dos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND e art. 3º do Regulamento SACI-Adm.
- (XI) No ordenamento jurídico pátrio, para questões atinentes a nome de domínio, prevalece o princípio do “first come, first served”, devendo ser mantidos os registros que não afrontam direitos alheios, como é caso na presente situação, conforme entendimento da Reclamada.

Por fim, a Reclamada expressa sua discordância com o número de Especialistas proposto pela Reclamante para decidir o conflito, solicitando o aumento do número de Especialistas para três, entendendo que o ônus do pagamento das taxas adicionais estabelecidas pela CASD-ND para tanto deva ser suportado pela Reclamante.

#### c. Da Reclamante

Resumidamente, alega a Reclamante em sua Manifestação à Resposta da Reclamada:

- (I) Não trazer elementos novos ao caso, buscando sedimentar argumentos de fato e direito argüidos anteriormente.
- (II) Por meio da Reclamação, a Reclamante busca trazer à apreciação do SACI-Adm um conflito de nome de domínio com fundamentação em conflito de marcas (entre outros direitos anteriores da Reclamante). A Reclamante reitera o entendimento de que o segmento comercial de Reclamante e Reclamada é o mesmo.
- (III) A Reclamante assinala ser detentora de pelo menos quatro registros para a marca ECOLAB identificando produtos idênticos ou estritamente relacionados aos do segmento da Reclamada, com alguns registros concedidos na própria classe internacional 03, classe de depósito da marca da Reclamada. Nota, ainda, que seus registros marcários não estão adistritos a produtos industriais, contemplando também produtos para o lar e de uso doméstico.
- (IV) Portanto, entende a Reclamante que há efetivo risco de confusão de consumidores e associação indevida.
- (V) Entende a Reclamante não ser cabível, no contexto deste Procedimento, a análise dos conjuntos marcários e *trade dress*.



- (VI) Alega a Reclamante ter exposto as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, e entende que pelo menos uma das alíneas do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND se aplicaria ao caso. Haveria similaridade inafastável entre a marca da Reclamante ECOLAB (registrada e reputada notoriamente conhecida) com o termo ECOLAR, objeto do domínio <ecolar.eco.br>.
- (VII) Dada a alegada semelhança – ou mesmo identidade - entre produtos e público-alvo, a possibilidade de desvio de clientela e associação indevida estaria presente, não havendo que se falar de abuso de direito por parte da Reclamante.
- (VIII) A Reclamante reforça a existência de concorrência entre Reclamante e Reclamada, observando inclusive que no sítio da última há indicativo de uso hospitalar para os produtos da Reclamada, bem como em cozinhas industriais e indústrias alimentícias.
- (IX) Além da questão marcária, a Reclamante assinala que é titular de nome comercial no mesmo segmento e de domínio anterior, ambos contendo o termo ECOLAB, anteriores ao registro de <ecolar.eco.br>. Por tais canais, a Reclamante presta serviços e comercializa produtos.
- (X) Finalmente, a Reclamante reitera que trabalha fortemente em operações e produtos sustentáveis, tendo ganhado diversos prêmios e reconhecimentos neste quesito. Por outro lado, a Reclamada utilizaria um domínio <eco.br> para comercializar produtos comuns, e não para atender o propósito para o qual essa categoria de domínio foi criada e idealizada.
- (XI) Finalmente, no que se refere à solicitação da Reclamada para que o painel seja composto por três Especialistas às expensas da Reclamante, a Reclamante observa o quanto disposto no art. 26º do SACI-Adm e artigo 8.2, “f” do Regulamento da CASD-ND sobre o tema, entendendo que, nas circunstâncias, a Reclamada deverá arcar com os honorários dos Especialistas adicionais que ela mesma solicita.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

Em vista das informações e documentos apresentados pela Reclamante, considero saneada a Reclamação, observando-se o quanto estabelecido nos artigos 2º do Regulamento SACI-Adm e os artigos 4.2, 4.4 e 8.2 do Regulamento da CASD-ND.

Quanto à Resposta da Reclamada, em vista das informações e documentos faltantes, declaro tal Resposta indeferida e decreto a revelia da Reclamada, com base nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, e conforme assinalado no Comunicado de Irregularidade da Resposta da Secretaria Executiva de 09/09/2020.



Notadamente, em sua Resposta, a Reclamada não observou o art. 8.2, “f” do Regulamento da CASD-ND no tocante ao pagamento das taxas adicionais estabelecidas pela Câmara para cumprimento de sua própria solicitação, visando o aumento para três do número de Especialistas para decidir o conflito. Adicionalmente, as declarações e indicações elencadas no art. 8.2, “g”, “h” e “i” do Regulamento da CASD-ND não foram juntadas.

Entretanto, com fulcro no art. 13º, parágrafo 5, do Regulamento do SACI-Adm, passo a decidir o presente conflito baseada nos fatos e provas apresentados no presente Procedimento, e não apenas na Revelia da Reclamada.

Finalmente, cabe ressaltar que, conforme expresso no art. 1º, parágrafo 2 do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamada aderiu ao SACI-Adm em 07/02/2020, por ocasião do registro do nome de domínio em disputa/quando da firma do contrato para registro de nome de domínio no “.br”. No contexto do presente Procedimento, a adesão da Reclamada ao SACI-Adm foi confirmada pelo NIC.br à Secretaria Executiva em 17/08/2020.

Quanto ao mérito, passo a considerar:

**a. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.**

Estabelecem o art. 2º, “c” do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2, “d” do Regulamento CASD-ND que a Reclamante deve demonstrar o seu legítimo interesse em relação ao nome de domínio objeto da disputa.

Conforme será exposto abaixo, a ECOLAB USA INC é titular de marcas registradas ECOLAB no Brasil - além deste ser o elemento característico de seu nome empresarial e nome de domínio. Assim, tem a Reclamante legitimidade para atuar em casos referentes a disputas de nomes de domínio envolvendo tal termo ou similares e, conseqüentemente, propor o presente Procedimento.

**b. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Conforme art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, na abertura do Procedimento, a Reclamante deverá comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados aos nomes de domínio em disputa:

“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. ”

Neste Procedimento, verificamos que o elemento característico do nome empresarial e nome de domínio da Reclamante, bem como seus registros de marcas, são anteriores ao registro de nome de domínio da Reclamada.

Mais especificamente em relação às marcas, enquanto os primeiros registros de ECOLAB em nome da Reclamante perante o INPI são de 28/11/1986 (Registros nº 812.988.205, 812.988.116, 812.988.051 e 812.988.078, 812.988.060, 812.988.094 e 812.988.108), o nome de domínio em disputa é de fevereiro de 2020.

Anterioridade dos direitos da Reclamante demonstrada, passemos à comparação dos títulos:

Ao confrontarmos a marca ECOLAB e o nome de domínio <ecolar.eco.br>, resta evidente a proximidade entre os signos. A partícula central e distintiva do nome de domínio aparta-se em relação à marca da Reclamante em apenas uma letra no final do termo – o que, no caso específico, não empresta ao domínio da Reclamada qualquer caráter semântico distinto. Como resultado, as similitudes dos pontos de vista gráfico, fonético e gramático parecem suficientes para causar risco de confusão.

Adicionalmente, e como bem observa a Reclamante, a análise de questões como *trade dress* e conjunto marcário não cabe no contexto do presente Procedimento.

Reforçando tal risco de confusão, há de se observar a proximidade e afinidade entre as atividades desenvolvidas pelas Partes. O mero confronto dos produtos reivindicados sob registro da marca ECOLAB da Reclamante e o pedido da marca ECOLAR da Reclamada já



denota que as atividades chegam ao ponto da identidade em alguns aspectos. Senão vejamos:

De um lado, as marcas registradas pela Reclamante cobrem uma vasta gama de produtos e serviços atinentes à limpeza e higienização, incluindo “produtos de limpeza para todos os fins”, “sanitizantes”, “produtos químicos de limpeza para o lar”, entre outros.

Já em vista ao sítio <ecolar.eco.br>, na data de 09/10/2020, notamos que a Reclamada comercializa produtos tais como “higienizador preventivo”, “álcool 70 INPIM”, e “álcool em gel”. E mais, a marca ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA, depositada pela Reclamada, reivindica produtos tais como “produtos químicos de limpeza para uso doméstico”.

Desta forma, no presente caso, a combinação dos fatores indicados dá ensejo ao preenchimento dos requisitos das alíneas “a” e “c” do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm (acima transcritas), assim como do art. 2.1, “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND.

**c. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

Em casos submetidos ao SACI-Adm, também é imperativo que o Reclamante exponha “as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante” – art. 3º, caput, do respectivo Regulamento.

O parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm exemplifica hipóteses que podem ser tidas como indicativas de má-fé por parte do Reclamado:

- “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.”



Vale lembrar que a má-fé só pode ser caracterizada quando devidamente demonstrada, não podendo ser presumida.

Ora, os fatos e provas apresentados no presente Procedimento não foram suficientes para demonstrar uma eventual má-fé da Reclamada – nem pelos indícios acima elencados, nem por possíveis outros.

Analisando os fatos apresentados na Reclamação, não há indicativos de que as hipóteses das alíneas acima transcritas se apliquem, a saber:

(a) – não constam do presente Procedimento alegações, indícios ou provas de que o objetivo ou intuito da Reclamada ao registrar o domínio em disputa teria sido de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou eventuais terceiros. Note-se que, em 09/09/2020, a Reclamada aparentemente usava o sítio vinculado ao domínio para a comercialização de seus produtos, assinalando interesse de uso do domínio pela própria Reclamada, e não eventual intuito de comercialização do domínio com fins de lucro indevido. Reforçando tal indício de interesse de uso próprio, na mesma data do registro do domínio (07/02/2020), a Reclamada depositou a marca ECOLAR PRODUTOS DE LIMPEZA perante o INPI;

(b) – o nome de domínio <ecolab.eco.br>, que constitui a exata reprodução da marca registrada pela Reclamante para nome de domínio com extensão <eco.br>, direciona o usuário da internet para o sítio da própria Reclamante: <ecolab.com>. Consequentemente, a Reclamante não foi furtada da possibilidade de usar sua marca como nome de domínio com a extensão <eco.br>;

(c) – não constam do presente Procedimento indícios nem provas de que o objetivo da Reclamada foi ou é o de prejudicar a atividade comercial da Reclamante.

(d) – apesar de haver o risco de confusão, conforme demonstrado no item II.1.b. acima, analisando os indícios e provas no presente Procedimento, não consegue-se depreender que houve intenção por parte da Reclamada de atrair para si usuários da internet em busca do sinal distintivo da Reclamante, como prevê a alínea “d” acima transcrita.

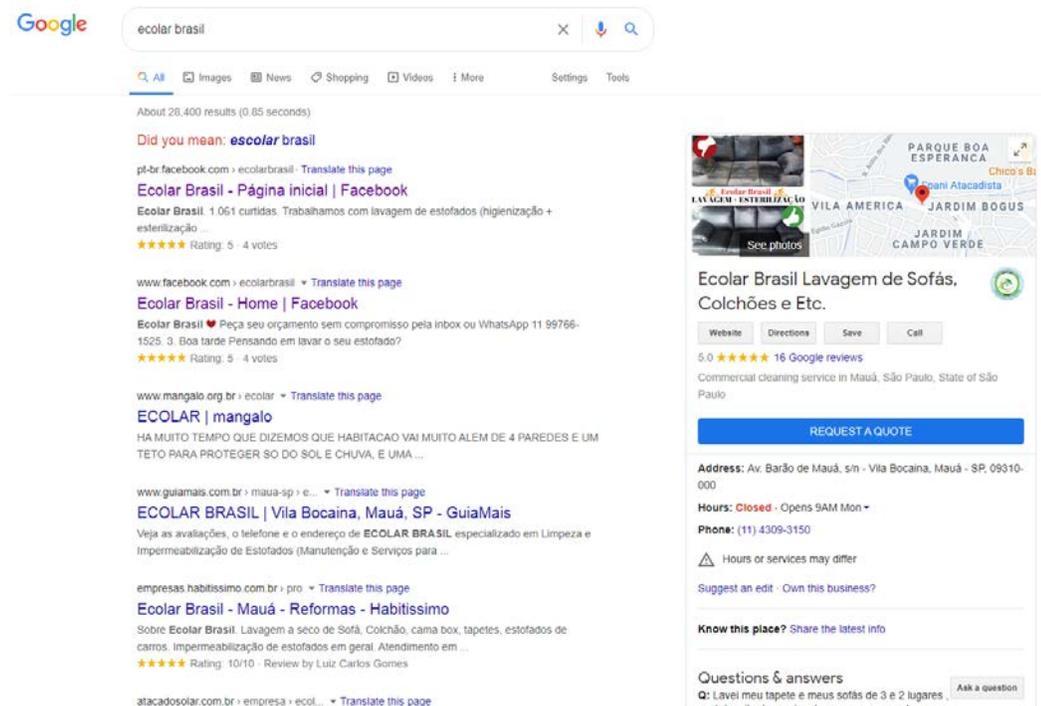
Neste ponto, e em que pese a fama e prestígio da marca ECOLAB, cabe uma análise do ambiente marcário e mercadológico do entorno da marca da Reclamante no Brasil.

De acordo com o site do INPI, a marca ECOLAB da Reclamante já convive, desde 2015, com o registro da marca ECOLAR, em nome de um terceiro (Ivone da Silva Gomes ME), justamente para assinalar produtos da classe internacional 03, tais como “óleos de

limpeza”, “panos ingregnados com detergente para limpeza”, “produtos para limpeza”, “desinfetante (sabão)”, “amoníaco – álcali volátil – detergente”, entre outros.

Ora, no ramo de produtos para limpeza e atividades afins, se a marca ECOLAB da Reclamante já convive com uma marca registrada ECOLAR em nome de terceiro, não parece haver impedimento, com base nos direitos da Reclamante, para o registro do domínio <ecolar.eco.br> por parte da Reclamada.

Adicionalmente, em busca livre na internet, a Especialista encontrou indícios de pelo menos mais uma empresa em território nacional que também estaria usando o termo ECOLAR em associação com produtos e serviços de limpeza, a saber (vide coluna da direita da imagem abaixo):



Em um contexto de convivência marcária e mercadológica pré-existentes entre os signos ECOLAB e ECOLAR, o registro e uso do nome de domínio em disputa por parte da Reclamada, *per se*, não demonstra má-fé. Neste Procedimento, não figuram eventuais outros indícios concretos de uma possível má-fé da parte da Reclamada.



Face ao exposto, entende esta Especialista que não restou configurada a má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa, não havendo, portanto, a presente Reclamação cumprido os requisitos dispostos no art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

De toda feita, como bem observou o Ilustre Especialista Gabriel Leonardos, no Procedimento nº ND202033:

“Não compete a este Especialista julgar todas e quaisquer infrações marcárias, mas tão somente entender, a partir de seu livre convencimento e de sua cognição limitada ao escopo das exigências do Regulamento SACI-Adm para transferência de um nome de domínio, se há ou não má-fé na conduta do Reclamado. Nesse caso, os fatos e evidências constantes dos autos não foram suficientes para fazer confirmar que o Reclamado teria agido de má-fé quando do registro ou uso do Nome de Domínio.”

E ainda, conforme salientado pela Ilustre Especialista Ana Paula Tempesta no Procedimento nº ND201430:

“Esta conclusão do Especialista não obsta que o Reclamante possa vir a obter judicialmente a transferência do Nome de Domínio (...). Apenas estabelece que, na presente demanda, não está atendido o segundo requisito do artigo 3 do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND uma vez que não está configurada a má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio em disputa.”

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9, “c” do Regulamento da CASD-ND e do art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista determina que o nome de domínio em disputa seja mantido em nome da Reclamada.

A 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.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020.

DocuSigned by:

*Maria Beatriz Pennacchi Dellore*

Maria Beatriz Pennacchi Dellore