

**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)**

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

X

C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND20213

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., sociedade limitada, com sede na Rodovia BR-381 Fernão Dias, 1240, Km 485,3, Santo Antônio, Betim - MG, CEP 32.684-298, inscrita no CNPJ sob o nº 19.791.896/0001-00, é a “**Reclamante**” do presente Procedimento Especial.

C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED], inscrito no CPF/MF, é o “**Reclamado**” do presente Procedimento Especial.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**telefonessupergasbras.com.br**> (“**Nome de Domínio**”), o qual foi registrado em 16.05.2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 19.02.2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante, informando a ativação da disputa, bem como os respectivos dados para envio da Reclamação. Posteriormente, em 22.02.2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND confirmou o recebimento da Reclamação, bem como informou à Reclamante do subsequente exame dos requisitos formais.

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, incluindo anotações sobre eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Respondendo à solicitação da Secretaria Executiva, ainda na mesma data, o NIC.br repassou os dados cadastrais do nome de domínio <**telefonesuperbras.com.br**>. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, e que o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (“**SACI-Adm**”) aplica-se ao Nome de Domínio em disputa.

Em 01.03.2021, a Secretaria Executiva enviou à Reclamante e ao NIC.br comunicado de irregularidades na Reclamação, em cumprimento com o artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND, informando a inclusão de outros e-mails para intimação do Reclamado, caso a Reclamante não fizesse requerimento de exclusão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do artigo 6.3 do referido Regulamento. Diante da concordância da Reclamante apresentada no dia subsequente, em 02.03.2021, a Secretaria Executiva enviou o comunicado de saneamento do procedimento, ressalvando que caberia ao Especialista a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ato seguinte, ainda em 02.03.2021, 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 concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Tempestivamente, em 16.03.2021, o Reclamado apresentou sua Resposta. Diante do entendimento da Secretaria Executiva do interesse do Reclamado na tentativa de composição amigável, em 18.03.2021 foi enviado comunicado às Partes do prazo de 05 (cinco) dias corridos para a apresentação de eventual Acordo, destacando-se que em não havendo manifestação da Reclamante no referido prazo, o procedimento seguiria seu trâmite regular. Findo o prazo para composição amistosa, nenhuma manifestação adicional foi submetida por parte da Reclamante.

Em 09.04.2021, 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 19.04.2021, 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, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante é empresa brasileira atuante no segmento de exploração e distribuição de gás liquefeito de petróleo, o chamado gás de cozinha, tendo comprovado a titularidade de diversas marcas registradas junto ao INPI compostas pelo termo “SUPERGASBRAS” para assinalar produtos e serviços relacionados a gás de cozinha, bem como seus equipamentos, distribuição e comercialização, tais como:

- **SUPERGASBRAS**, no. 006871372, nominativa, depositada em 18.01.1968 e concedida em 10.10.1978, na classe 37:35 (*Serviços de distribuição e controle de energia elétrica, água, gás e esgoto*);
- **SUPERGASBRAS**, no. 006871356, nominativa, depositada em 18.01.1968 e concedida em 25.02.1979, na classe 04:10 (*Óleos lubrificantes, graxas e combustíveis em geral*);
- **SUPERGASBRAS**, no. 006871364, nominativa, depositada em 18.01.1968 e concedida em 10.10.1978, na classe 20:25 (*Artigos e utensílios de utilidade doméstica*);

-  **SUPERGASBRAS**, no. 819431389, mista, depositada em 22.08.1996 e concedida em 24.10.2000, na classe 42 (*Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, importação, exportação e distribuição de gás liquefeito de petróleo e outros produtos relacionados ao gás liquefeito de petróleo, bem como de equipamentos e maquinários correlatos*).

A Reclamante reivindica, ainda, proteção ao seu nome empresarial SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., registrado no ano de 1966, composto pelo termo “SUPERGASBRAS”.

Neste contexto, sustenta que suas marcas e nome empresarial são reproduzidos pelo nome de domínio do Reclamado, <telefonessupergasbras.com.br>, ressaltando que este teria sido registrado com intuito de causar confusão e associação indevida em relação à Reclamante, a fim de desviar a sua clientela em favor do próprio Reclamado ou de terceiros concorrentes da Reclamante.

Para caracterizar a má-fé do Reclamado, a Reclamante sustenta que o conteúdo do Nome de Domínio menciona os próprios produtos comercializados pela Reclamante, o que poderia levar o público a se confundir.

Por fim, demonstra a Reclamante que tentou contato com o Reclamado antes deste procedimento, através de notificação extrajudicial enviada em 08.05.2020, sem que uma resposta tenha sido obtida.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação.

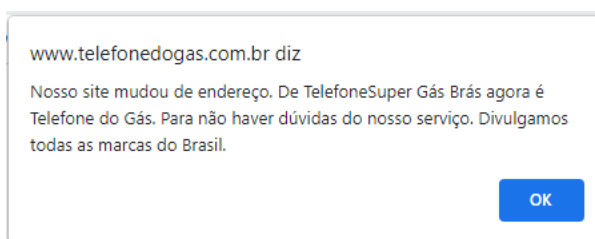
b. Do Reclamado

Em sua Resposta, o Reclamado esclarece que o Nome de Domínio se trata de uma plataforma de venda de botijões de gás, de diversas marcas existentes no mercado, funcionando como um *market place* do ramo de gás de cozinha, o que justificaria a existência de produtos da Reclamante e de seus concorrentes no domínio do Reclamado.

Ainda, justifica o Reclamado que a aglutinação no formato do endereço do domínio <telefonesupergasbras.com.br> faria referência à “TelefoneSuper Gas Bras”, em oposição à “Telefone Supergasbras”, resultante da junção das palavras comuns “Telefone”/“Super”/“Gás”/“do Brasil”.

Sobre a tentativa de composição amigável da Reclamante antes da instauração deste procedimento, o Reclamado justifica seu silêncio pela alegada ausência de efetivo recebimento da Notificação Extrajudicial enviada pela Reclamante.

Por fim, não obstante ao argumento de que a marca da Reclamante seria dotada de baixa distintividade, o Reclamado alega que sua atuação se pauta na boa-fé, cuja demonstração se evidenciaria na desativação do Nome de Domínio e adoção de novo endereço eletrônico <telefonedogas.com.br>:



Com base em seus argumentos acima expostos, o Reclamado manifesta que o Nome de Domínio teria sido adquirido legalmente, ressaltando que a transferência não encontraria obstáculo, inclusive assinalando a disponibilidade “para a receber oferta financeira” da Reclamante para tanto.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiada de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3ª do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2.1 do Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferência de nome de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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.*

Por outro lado, nos termos do artigo 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante demonstrar que possui direitos e/ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

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

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

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

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

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

Ainda, a transferência do nome de domínio só é possível se verificada a má-fé do Reclamado no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indícios de má-fé:

- 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 de 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.*

Assim, nos termos destes dispositivos, entende este Especialista que o domínio objeto desta disputa deve ser **transferido**, nos termos requeridos pela Reclamante e conforme fundamentação abaixo.

a. Nome de Domínio idêntico e capaz de criar confusão com as marcas anteriores e nome empresarial da Reclamante

O nome de domínio <telefonesupergasbras.com.br>, registrado em 16.05.2017, é composto por elemento distintivo **idêntico** às diversas marcas registradas **SUPERGASBRAS** (tais como, nos. 006871372, 006871356, 006871364 e 819431389) de titularidade da Reclamante, depositadas perante o INPI a partir do ano de 1968. Ainda, o Nome de Domínio é **idêntico** ao nome empresarial SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., da Reclamante, registrado no ano de 1966. É evidente, pois, que tais direitos da Reclamante sobre o sinal “SUPERGASBRAS” foram reivindicados em data anterior ao registro do Nome de Domínio pelo Reclamado.

Com efeito, o mero acréscimo do termo “telefone” na composição do Nome de Domínio não é suficiente para diferenciar os sinais distintivos da Reclamante do domínio objeto desta disputa, de titularidade do Reclamado. Na realidade, esta associação inclusive possibilita que a confusão ocorra, já que este termo certamente é usado em associação à marca **SUPERGASBRAS**, pelos consumidores, em pesquisas na internet buscando informações sobre a Reclamante.

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 / (11) 93212-2546

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

É inclusive neste sentido a jurisprudência da CASD-ND, reconhecendo nos casos ND201938, ND20199 e ND201844 que o uso de expressão genérica e de uso comum é incapaz de conferir distintividade ao nome de domínio associado a marca alheia de terceiro, reforçando a confusão no consumidor.

Diante do acima, resta evidente que os direitos da Reclamante sobre o sinal “SUPERGASBRAS” como marca e nome empresarial, foram todos adquiridos e constituídos em data anterior ao registro do Nome de Domínio pelo Reclamado (o que ocorreu somente em 16.05.2017).

Estão presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2.1, itens “a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND e 3º, itens “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <telefonesupergasbras.com.br> e os sinais distintivos anteriormente reivindicados pela Reclamante.

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

Em sua Resposta, o Reclamado não apontou a existência de direitos adquiridos compostos pelo sinal “Super Gas Bras”.

Não obstante, cabe destacar que o Reclamado demonstrou que o Nome de Domínio funciona como uma plataforma de venda de gás de cozinha de diferentes fabricantes e revendedores, justificando o uso dos termos “telefone”, “super”, “gás” e “bras”, os quais se referem a esta atividade.

Ainda, considerando a forma como os sinais eram usados pelo Reclamado no Nome de Domínio, mostra-se verossímil a alegação de que o sinal efetivamente adotado seria “TelefoneSuper Gas Bras” (e não “Telefone Supergasbras”), como se denota abaixo, em *prints* extraídos da própria Reclamação:



TelefoneSuper Gas bras

Informe o CEP da entrega para ver o menor preço do TelefoneSuper gas bras

Tem-se, pois, algum indício de que o Reclamado poderia fazer uso legítimo do domínio <telefonesupergasbras.com.br>. Neste contexto, diante das conclusões chegadas no capítulo II.1(a) acima e neste capítulo II.1(b), o próximo aspecto a ser analisado no capítulo II.1(c), referente à má-fé do Reclamado, é essencial para a decisão sobre a prevalência dos interesses do Reclamado ou dos direitos da Reclamante.

c. Nome de Domínio utilizado de má-fé

De início, dado que à luz do artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, alínea “a” do Regulamento da CASD-ND, a má-fé do titular do domínio pode ser evidenciada pelo registro com o objetivo de vendê-lo para o Reclamante ou para terceiros, breves considerações acerca da Resposta do Reclamado, indicando que estaria aberto para receber oferta financeira da Reclamante para a obtenção do Nome de Domínio, se fazem necessárias.

Em análise dos dispositivos citados no parágrafo anterior, depreende-se que a venda deve ser a motivação para o registro do domínio por parte do Reclamado a fim de se evidenciar a má-fé. Isso porque, meramente se disponibilizar para vender um bem que integra seu patrimônio, não poderia ser capaz de comprovar má-fé do titular do domínio. É justamente o que ocorre no caso em tela. Isso porque, dentro do contexto da Reclamação, em que se identifica um possível uso legítimo do Nome de Domínio, como apontado no capítulo II.1(b) acima, a manifestação do Reclamado não demonstra que o registro do domínio em si, em 2017, tenha sido feito com esta finalidade. Deste modo, a sinalização do Reclamado de que a venda do domínio seria possível, isoladamente, não é suficiente para presumir a má-fé.

Pois bem. Em que pese o possível uso legítimo do domínio <telefonesupergasbras.com.br> pelo Reclamado, fato é que os três termos “super”, “gas” e “bras”, ainda que dotados de baixa distintividade quando analisados isoladamente, ao se aglutinarem nesta exata ordem, resultam em um conjunto distintivo, não se podendo considerar que a escolha deste sinal é necessária e nem a única variação possível de se formar uma marca a partir de tais elementos. O mesmo pode-se dizer da escolha de se abreviar o nome da nação brasileira e, inclusive, fazê-lo usando o mesmo termo “bras”.

Soma-se a isto o fato de que o Reclamado possuía inequívoco conhecimento da existência da marca **SUPERGASBRAS** da Reclamante. Isso porque, além do ramo de atuação e função precípua da plataforma do Reclamado então suportada pelo Nome de Domínio serem voltados à comercialização de gás de cozinha, o próprio conteúdo do domínio apresentava produtos identificados, ostensivamente, pela marca **SUPERGASBRAS** da Reclamante.

Com efeito, a jurisprudência da CASD-ND já reconheceu, nos casos ND202041 e ND20209, que constitui indício de má-fé o fato de o Reclamado não poder alegar desconhecimento do sinal distintivo da Reclamante.

Neste contexto, o Reclamado sabia que o domínio <**telefonesupergasbras.com.br**> tinha em sua composição a marca da Reclamante, com a mera inclusão do termo “telefone”, que não é capaz de afastar uma provável confusão perante os consumidores com a marca **SUPERGASBRAS**.

Evidente, portanto, que o Reclamado poderia ter adotado outro conjunto para identificar sua plataforma vez que a expressão “supergasbras” não é necessária e tampouco descreve os produtos/serviços em questão. A exemplo disto, o próprio Reclamado expôs em sua Resposta que passou a adotar outro sinal e nome de domínio para suas atividades: “Telefone do Gás” / <**telefonedogas.com.br**>.

Aliás, no tocante ao referido ato do Reclamado que mostraria sua boa-fé, de desativar o Nome de Domínio e passar a adotar outro endereço eletrônico e sinal distintivo para sua plataforma, há de se considerar que este fato é ulterior à instauração da Reclamação. O suposto ato de boa-fé, portanto, somente teria ocorrido em momento após a constatação de sua má-fé, evidenciada pela escolha proposital de se valer da marca da Reclamante na composição de seu domínio com atividade que possui afinidade com os serviços/produtos da Reclamante.

Deste modo, considerando que o Reclamado reproduz integralmente a marca da qual tinha conhecimento ser de titularidade da Reclamante, marca essa que possui maior penetração entre os consumidores do que o nome e atividade do Reclamado, diante dos “poucos anos de existência e um orçamento extremamente tímido” (trecho extraído da Resposta), denota-se a intenção do Reclamado de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para a sua plataforma e domínio, criando uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Neste cenário, constata-se a má-fé do Reclamado diante dos seguintes elementos que criam uma situação de provável confusão entre o domínio <**telefonesupergasbras.com.br**> com os sinais distintivos da Reclamante:

- (i) Apropriação da marca alheia registrada **SUPERGASBRAS** para promover serviços que possuem afinidade, vez que ambos estão diretamente relacionados à distribuição de gás de cozinha;
- (ii) Associação da referida marca ao termo “telefone”, que se relaciona à informação relevante da Reclamante que os consumidores buscam de forma corriqueira na internet;
- (iii) Inequívoco conhecimento do Reclamado de que o Nome de Domínio era composto por sinal idêntico à marca da Reclamante;
- (iv) Ausência do caráter necessário ou descritivo dos termos “super”, “gas” e “bras” que compõem o Nome de Domínio, quando aglutinados exatamente na mesma ordem daquela adotada na marca da Reclamante.

Resta claro a este Especialista a **má-fé** do Reclamado em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, alínea “d” do Regulamento da CASD-ND.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

2. Conclusão

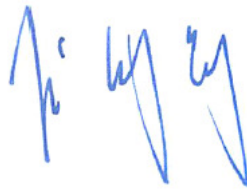
Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz integralmente o nome empresarial e marcas anteriormente registradas pela Reclamante; (ii) o Reclamado não possui direitos legítimos sobre o Nome de Domínio, tão somente fazendo uso deste; e (iii) foi caracterizada a má-fé do Reclamado ao registrar o Nome de Domínio, faz-se necessária a **transferência** do domínio objeto da disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, *a* e *c*, bem como artigo 2.2, *d* do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <**telefonesupergasbras.com.br**>, seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

O 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, 05 de maio de 2021.



José Roberto Gusmão
Especialista