

**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)**

EATON LTDA x [REDACTED] B [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND202114

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

EATON LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 54.625.819/0001-73, com sede na Cidade de Valinhos/SP, por seus representantes legais conforme procuração anexada ao presente procedimento, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

[REDACTED] B [REDACTED], inscrita no CPF/MF, endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 07/03/2016, junto ao Registro.br.

Em consulta realizada por esta Especialista em 21.06.2021, nota-se que ele está inativo, considerando-se o congelamento determinado pelo NIC.br:



Não é possível acessar esse site

Verifique se há um erro de digitação em eatonpowerware.com.br.

Se o endereço estiver correto, [tente executar o Diagnóstico de Rede do Windows](#).

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Recarregar

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 27 de abril de 2021, 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 <eatonpowerware.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Também na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <eatonpowerware.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, que o Nome de Domínio se encontraria 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**) aplica-se ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 07/03/2016.

Em 03 de maio de 2021, a Secretaria Executiva comunicou à **Reclamante** e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 04 de maio de 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 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.

Em 20 de maio de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da **Reclamada**, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, em 26 de maio de 2021 o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas de contatos com a **Reclamada**, sem sucesso, e que, diante disso, o Nome de Domínio foi congelado.

Em 01 de junho de 2021, 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.

Em 09 de junho de 2021, 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

A **Reclamante** pleiteia, nos termos do artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º, “f”, do Regulamento SACI-Adm, a transferência para si do nome de domínio <eatonpowerware.com.br>, registrado pela **Reclamada**.

Em sua fundamentação, a **Reclamante** informa fazer parte do grupo empresarial norte-americano “Eaton”, mundialmente conhecido por fabricar e exportar uma vasta gama de produtos eletroeletrônicos.

Informa, ainda, ser sua Coligada Eaton Corporation a titular dos seguintes registros de marcas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na classe 09 (todos em vigor, conforme conferência realizada por esta Especialista):

815831498 (“EATON” mista), de 21/07/1992;

817053590 (“EATON” nominativa), de 29/11/1994;
914651935 (“EATON INTELLIGENT POWER CONTROLLER” nominativa), de 24/04/2019;
840033770 (“EATON POWERQUOTE” nominativa), de 30/06/2015;
814923186 (“POWERWARE” nominativa), de 06/06/1995.

Alega que o nome de domínio apontado reproduz não só o elemento característico de nome empresarial “Eaton” da **Reclamante**, mas também das marcas “EATON” e “POWERWARE” registradas por sua Coligada Eaton Corporation, o que induzirá o consumidor em erro e confusão quanto à origem do site em questão.

Aduz, ainda que a **Reclamada** seja pessoa ligada à empresa revendedora de produtos da “Eaton”, isso não lhe daria o direito de figurar como titular do nome de domínio que reproduza nome empresarial e marcas de terceiros e fazer uso deste como canal de vendas de seu negócio.

Alega que a **Reclamada** teria agido de má-fé ao adotar o elemento diferenciador de seu nome empresarial e suas marcas em seu nome de domínio, sem disponibilizar endereço e telefone da empresa que anuncia, beneficiando-se indevidamente da notoriedade da **Reclamante** e de sua Coligada Eaton Corporation, especialmente na eventualidade desse domínio vir a ser utilizado para a revenda de produtos e serviços idênticos ou similares aos ofertados pela **Reclamante**, levando os consumidores a crer se tratar de um canal exclusivo de vendas e prestação de serviços da **Reclamante**.

b. Da Reclamada

A **Reclamada** não apresentou Resposta, mesmo após o congelamento do domínio, nos termos do artigo 8 do Regulamento da CASD-ND, e foi considerada revel.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, não há necessidade de solicitar informações ou documentos adicionais, nos termos do artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

Contudo, em função da revelia da **Reclamada**, bem como para atuar com imparcialidade e em observância aos termos do artigo 13º, §5º, do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista procedeu à análise apurada dos documentos constantes no procedimento, visando buscar todas as razões de fato e de direito que pudessem amparar a pretensão da **Reclamante** sobre o **Nome de Domínio**.

De acordo com o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e com o item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento do registro de nomes de domínio ou a sua transferência para um Reclamante que conteste sua legitimidade, é necessário que eles estejam sendo utilizados de má-fé por seus titulares, bem como que seja comprovada a existência 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. (grifamos)*

Ainda, de acordo com os dispositivos legais acima citados, são indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio as seguintes circunstâncias:

- 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. (grifamos)*

Nesse contexto, o nome de domínio objeto da disputa deve ser transferido à Reclamante, conforme fundamentação abaixo.

- a. Nome de Domínio idêntico às marcas anteriormente registradas pela Coligada da Reclamante, bem como ao elemento diferenciador do nome empresarial da**

Reclamante, conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

O Nome de Domínio <**eatonpowerware.com.br**> tem elemento distintivo idêntico às marcas EATON e POWERWARE anteriormente registradas pela Eaton Corporation, Coligada da **Reclamante**, perante o INPI, conforme exemplificativa relação abaixo, informada pela **Reclamante** e conferida por meio de pesquisa realizada por esta Especialista no banco de dados de referido Instituto:

Registro nº	Marca	Classe	Datas de depósito/concessão
815831498	 "EATON" mista	09	09/11/1990 21/07/1992
817053590	"EATON" nominativa	09	19/01/1993 19/01/1993
914651935	"EATON INTELLIGENT POWER CONTROLLER" nominativa	09	09/05/2018 24/04/2019
840033770	"EATON POWERQUOTE" nominativa	09	23/02/2012 30/06/2015
814923186	"POWERWARE" nominativa	09	03/07/1989 06/06/1995

De acordo com os documentos societários trazidos à presente Reclamação pela **Reclamante**, ficou comprovado que a Eaton Corporation Plc é proprietária da Eaton Corporation, empresa registrada Ohio, EUA, bem como de **Eaton Ltda.**, ora **Reclamante**, sendo Eaton Corporation titular das marcas registradas acima listadas, restando demonstrado, portanto, que se tratam de empresas Coligadas, como afirmado pela **Reclamante**.

Assim, tem-se que a Coligada da **Reclamante** realizou o depósito da marca **mista EATON (815831498)** em 09/11/1990, tendo sido seu registro concedido em 21/07/1992, da marca **nominativa EATON (817053590)** em 19/01/1993, tendo sido seu registro concedido em 19/01/1993, e da marca **nominativa POWERWARE (814923186)** em 03/07/1989, tendo sido seu registro concedido em 06/06/1995, enquanto o nome de

domínio <eatonpowerware.com.br> da **Reclamada** foi registrado somente em 07/03/2016.

Desse modo, em razão dos registros marcários anteriores, a Coligada da **Reclamante** tem direito de uso exclusivo das marcas EATON e POWERWARE em todo território nacional, bem como o direito de zelar por sua integralidade e reputação, conforme determinam os artigos 129 e 130, III, da Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial – LPI”).

Sendo assim, como não há dúvidas sobre a anterioridade dos registros das marcas de titularidade da Coligada da **Reclamante**, bem como da reprodução, pela **Reclamada**, no nome de domínio aqui analisado, de tais sinais distintivos, aplicam-se a esta disputa, portanto, o artigo 3º, “a”, do Regulamento SACI-Adm, e o artigo 2.1, “a”, do Regulamento da CASD-ND, acima descritos.

Nesse mesmo sentido, vale mencionar as seguintes decisões recentes desta CASD-ND sobre conflitos de registros de nomes de domínios x marcas anteriormente registradas: ND20203, ND201853, ND201848, ND201844.

Além disso, o nome de domínio em disputa <eatonpowerware.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o elemento diferenciador do nome empresarial “Eaton” da **Reclamante**, conforme documentos anexados à Reclamação.

Quanto a conflitos entre nomes de domínios x nome empresarial, cabe mencionar as recentes decisões desta CASD-ND: ND20216, ND20213, ND202058.

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

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, ficou configurada a má-fé da **Reclamada** em proceder ao registro do **Nome de Domínio**.

Isso porque, conforme imagens colacionadas à Reclamação pela **Reclamante**, a **Reclamada** utiliza o **Nome de Domínio** para a venda de produtos e serviços da marca EATON da própria **Reclamante**, demonstrando a intenção de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet, criando uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da **Reclamante**.

Verifica-se, ainda, conforme informações adicionais trazidas pela **Reclamante** à presente Reclamação, que o **Nome de Domínio** a princípio fora registrado pelo Sr. *W. R. V. Q.* (“W.

Q.”) (anexo II da Reclamação), único sócio da empresa *Nobreak Brasil Eireli*¹, dedicada à comercialização de UPS e NOBREAKS, especialmente assinalados pela marca EATON:

EMPRESA		
DENOMINAÇÃO ATUAL: NOBREAK BRASIL EIRELI		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: LANPOWER IT SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI		
TIPO: EIRELI (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35602160544	06/03/2018	22/06/2021 11:58:37
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
03/11/2014	21.338.544/0001-38	
OBJETO SOCIAL		
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES		
TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA		
		

Com efeito, essa informação é confirmada mediante o acesso ao *website* desta empresa², de titularidade do próprio Sr. W. Q.:

¹ Informação confirmada por esta Especialista conforme pesquisa realizada em 22/06/2021 no *website* da Junta Comercial do Estado de São Paulo - <https://www.jucesponline.sp.gov.br/>

² <https://nobreakbrasil.com.br/index.html> acesso em 22/06/2021; domínio registrado em nome de W. Q., RG [...] - <https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=nobreakbrasil.com.br> – acesso em 22/06/2021

CONTATO



NOBREAK BRASIL
11 4323-2391
contato@nobrekbrasil.com.br

Endereço:
Al Terracota 250 - Cerâmica - São Caetano-SP 09531-190

MAIS...

SOBRE NÓS - QUEM SOMOS E ONDE QUEREMOS CHEGAR

CONHEÇA OS 9 PROBLEMAS DE ENERGIA

TOPOLOGIA DE NOBREAKS

BENEFÍCIOS DE ALUGUEL DE NOBREAKS

GLOSSÁRIO - CONHEÇA OS TERMOS TÉCNICOS

Fale com Especialista
Oi tudo bem?



Verifica-se também pelos documentos trazidos pela **Reclamante**, que o Sr. W. Q. promoveu a transferência do **Nome de Domínio** para a **Reclamada** após sua empresa, Nobreak Brasil Eireli, acima descrita, ter sido notificada extrajudicialmente pela **Reclamante** (anexo VI da Reclamação) por seu registro e uso indevido, sem que tenha de qualquer forma respondido à referida Notificação.

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

Vale ainda dizer, que de acordo com informações e documentos adicionais trazidos à Reclamação pela **Reclamante** (anexos VIII e IX), o mesmo Sr. W. Q. realizou atividade semelhante com relação ao nome de domínio <smnbreak.com.br>, vez que o transferiu à **Reclamada** após ter recebido notificação extrajudicial de seu titular por sua utilização e registro indevidos.

Nesse contexto, não há dúvidas que houve má-fé por parte da **Reclamada** no registro do domínio <eatonpowerware.com.br>, na medida em que a **Reclamante** ficou impedida de utilizar ou registrar referido domínio para identificar as suas atividades em ambiente virtual, designadas pelas marcas idênticas registradas anteriormente por sua Coligada, bem como por seu nome empresarial.

O presente caso enquadra-se, portanto, nas hipóteses descritas no art. 2.2, “b” e “d”, do Regulamento CASD-ND, e art. 3º, parágrafo único, “b” e “d”, do Regulamento SACI-Adm, entendimento este em consonância com a recente jurisprudência da CASD-ND, como, por exemplo, as disputas ND201841, ND202029 e ND202031.

Além disso, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada 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 de todo o acima exposto, entende-se demonstrados os indícios de má-fé da **Reclamada** em registrar o nome de domínio em análise, o qual, por sua vez, é reprodução das marcas anteriormente registradas pela Coligada da **Reclamante**, bem como do nome empresarial da **Reclamante**, enquadrando-se o presente caso nas hipóteses descritas pelo artigo art. 3º, “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, bem como do artigo 2.2, “b” e “d”, do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio <eatonpowerware.com.br> ser TRANSFERIDO à **Reclamante**.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, com fundamento nos artigos 3º, “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, e 2.2, “b” e “d”, do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <eatonpowerware.com.br> seja transferido à **Reclamante**.

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.

São Paulo, 25 de junho de 2021.



Cristina Zamarion Carretoni
Especialista