

**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)**

GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA X [REDACTED] B [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND202117

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.618.139/0001-05, com sede à Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145, bloco 1, Vila Cruzeiro, São Paulo/SP, Brasil, 04726-170, **representada pelo** [REDACTED] **do** [REDACTED] [REDACTED] com sede à [REDACTED] [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

[REDACTED] B [REDACTED], pessoa física, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 07.03.2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 28 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.

Em 28 de abril de 2021, 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 <**smsnobreak.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.

Em 29 de abril de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**smsnobreak.com.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 07/03/2016.

Em 03 de maio de 2021, a Secretaria Executiva intimou a **Reclamante**, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Ainda 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, a 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, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as várias tentativas de contato com a **Reclamada**, tendo sido, porém, infrutíferas. Como resultado, 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

O relato da **Reclamante** inicia por informar a data de sua constituição no Brasil: 09/06/1983. A **Reclamante** é subsidiária da holandesa Legrand BV e ambas são renomadas fabricantes de UPS e nobreaks comercializados sob a marca “SMS”, devidamente registrada no Brasil na classe 09 sob os Nos. 811687228 (1986), 906568609 (2018) e 906568587 (2018) em nome da **Reclamante**.

A **Reclamante** é ainda, desde 11/07/1997, titular do domínio <sms.com.br>.

A **Reclamante** aduz que o **Nome de Domínio** em questão foi inicialmente registrado pelo Sr. W. R. V. Q., único sócio da empresa Nobreak Brasil Eirelli que também comercializa UPS e nobreaks, inclusive, mas não exclusivamente, da marca “SMS”. Que ao identificar que o **Nome de Domínio** induzia os consumidores a erro, se fazendo passar pelo site oficial da **Reclamante**, em 14/05/2019 a **Reclamante** o notificou e foi aí então que o nome de domínio foi transferido a Sra. ██████ B█████, a **Reclamada**, “com o propósito de dissimular a violação da referida marca “SMS”, perpetrada pelo Sr. W.”.

Entende a **Reclamante** que, ainda que a **Reclamada** seja revendedora ou pessoa ligada à empresa revendedora de produtos assinalados pela marca “SMS”, isso não lhe dá o direito de registrar **Nome de Domínio** com a marca registrada da **Reclamante** pois “*tal prática induzirá o consumidor em erro e confusão quanto à origem do site distinguido ou acessado por meio do nome de domínio que aqui tratamos*”.

Entende também, a **Reclamante**, que o registro do **Nome de Domínio** em questão pela **Reclamada** configura má-fé e, além de confusão no mercado, lhe trará prejuízos, *“especialmente na eventualidade do domínio vir a ser utilizado para comercializar equipamentos similares de qualidade inferior, situação que denigriria a boa fama das marcas “SMS” no mercado”*.

Encerra a **Reclamante** por reivindicar a **transferência** do **Nome de Domínio** para sua titularidade.

b. Da Reclamada

A **Reclamada** não apresentou resposta à Reclamação ou qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento do **Nome de Domínio**.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, é necessário observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 4.4. do Regulamento CASD-ND.

O conjunto probatório apresentado pela **Reclamante** é pertinente e satisfatório para a apuração dos fatos e atribuição dos direitos, razão pela qual, na opinião desta Especialista, o caso está maduro para decisão, dispensando-se a apresentação de informações ou documentos adicionais, como permite o artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

No que tange ao mérito, apesar da **Reclamante** não ter expressamente indicado que artigos e alíneas do Regulamento SACI-Adm ela entende que se aplicam ao caso em questão, nota a Especialista que a indicação da fundamentação legal não é razão para indeferimento do pedido e, neste caso, sente-se livre para verificar qual(ais) das hipóteses se aplica(m) ao caso concreto.

Pelos argumentos expostos pela **Reclamante**, esta Especialista entende que estão presentes os requisitos do **item 2.1 letra “a”** do Regulamento da CASD-ND em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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

Como prova do alegado pela **Reclamante**, constatamos que o registro No. 811687228 para a marca “**SMS**” da **Reclamante** foi concedido em 28.01.1986 e o **Nome de Domínio** foi registrado pela **Reclamada** praticamente 20 anos depois, em 07.03.2016.

Neste sentido, em casos análogos, já entenderam da mesma forma as decisões das disputas da CASD-ND de No. ND-202065 , ND-202026, ND-202066 e ND-201939.

Com relação ao item 2.2. do Regulamento da CASD-ND, que dispõe sobre as condições que caracterizariam má-fé,

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

entendemos que os atos praticados pela **Reclamada** configuram má-fé na medida em que, ao registrar o **Nome de Domínio**, a **Reclamada** exhibe páginas que expõem a marca registrada da **Reclamante** como se fosse o site oficial.



Assim sendo, estão presentes as condições do **item 2.2, letra d** do Regulamento CASD-ND:

(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.

Neste sentido, já entenderam da mesma forma as decisões das disputas da CASD-ND de No. ND-201939, ND-201934 e ND-201927.

Por fim, 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

Pelas razões acima expostas, tendo em vista o legítimo interesse da **Reclamante** com relação ao **Nome de Domínio** em consonância com o que dispõe o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, entendo ser correta a transferência do **Nome de Domínio** para a **Reclamante**.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1 “a” e 2.2 “d” do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o **Nome de Domínio** em disputa <**smsnbreak.com.br**> seja *transferido à Reclamante*.

A 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, 25 de junho de 2021.



Elisa Santucci
Especialista