



**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

NOBREAK BRASIL EIRELI X M. V. DOS S.

PROCEDIMENTO Nº ND202258

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NOBREAK BRASIL EIRELI, com sede em Santo André, SP, CNPJ 21.338.544/0001-38, representada neste procedimento por seu representante legal, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

M. V. DOS S., inscrito no CPF sob nº 064.***.***-33, residente e domiciliado em Sorocaba, SP, representado neste procedimento por seu advogado, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em **30/06/2017** junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em **27/10/2022**, 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 **27/10/2022**, 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**) para



requerer as informações cadastrais acerca do nome de domínio <nobreakdobrasil.com.br>, prevendo anotações de possível 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 **27/10/2022**, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva e transmitiu os dados cadastrais do nome de domínio <nobreakdobrasil.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 objeto sob disputa.

Em **01/11/2022**, 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.

Em **08/11/2022**, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em **08/11/2022**, 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 **18/011/2022**, as Partes trocaram manifestações na tentativa de realizar acordo, que restou infrutífera.

Em **24/11/2022**, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao Reclamado confirmando o recebimento da Resposta.

Em **30/11/2022**, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, Nathalia Mazzonetto, que, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em **06/12/2022**, 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

Aduz a Reclamante que sua empresa, NOBREAK BRASIL EIRELI, seria líder no setor de venda, locação e manutenção de UPS Nobreaks, tendo conquistado esta posição em vendas de Nobreaks EATON pelo 5º ano consecutivo desde 2017 e se tornado VAR INTEGRADOR, nível mais alto no programa de canais Brasil da fabricante Eaton, o que a colocou no rol das mais importantes representantes do segmento no Brasil.

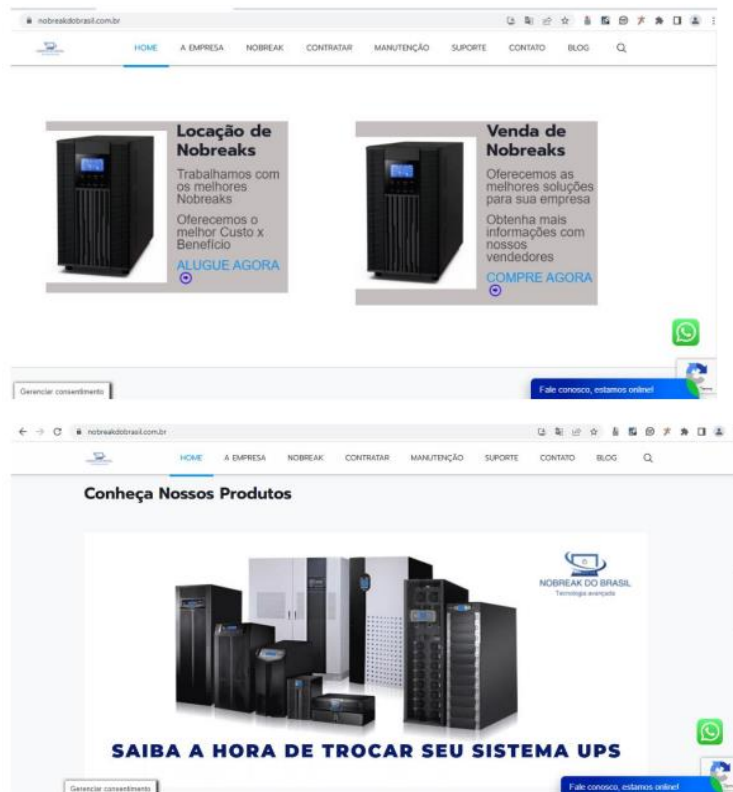
Narra, ainda, que, em razão de sua posição no mercado com relação à sua marca, postulou e obteve o registro, junto ao INPI, da marca mista NOBREAK BRASIL (logo abaixo), registro nº 922989346, depositado em 18/05/2021 e concedido em 10/05/2022, na classe 09, para: *aparelho para produção, distribuição e conversão de energia elétrica; bateria elétrica, termoelétrica, inclusive para veículo; inversores [eletricidade]; placa [hardware] para telecomunicação.*



Diante desse cenário, alega ter se surpreendido com a adoção do nome “Nobreak do Brasil” como marca do Reclamado.

Sustenta, também, a Reclamante que, em tendo sido a sua empresa constituída para prestar serviços de Locação e Vendas de Nobreaks UPS, entre outros, resta clara a impossibilidade de coexistência da marca "Nobreak do Brasil" com a marca "NOBREAK BRASIL" da Reclamante, uma vez que existiria uma irrefutável possibilidade de elas serem confundidas ou erroneamente associadas.

Neste particular, relata a Reclamante que, conforme mencionado no próprio site do Reclamado www.nobreakdobrasil.com.br, são verificados diversos itens, tais como locação e venda de nobreaks UPS. Cf. abaixo:



Dessa forma, reafirma que a utilização pelo Reclamado da marca “Nobreak do Brasil” não pode subsistir, posto que, como visto, a Reclamante é detentora da marca “NOBREAK BRASIL” registrada para identificar serviços idênticos, o que confundirá o público consumidor, beneficiando o Reclamado da excelente reputação construída pela Reclamante ao longo de anos.

Ressalta, por fim, que, no plano marcário, sendo titular pretérita da marca “NOBREAK BRASIL”, tem o direito ao uso exclusivo dessa em todo território nacional, assim como a devida legitimidade para zelar pela sua reputação.

Em vista do relatado, pretende a Reclamante com a presente, a **transferência do domínio** <nobreakdobrasil.com.br> para todos os fins de direito.



b. Do Reclamado

Em contrapartida, aduz o Reclamado que o pedido requerido pela Reclamante não merece provimento, visto que nenhum preceito legal do ordenamento jurídico vigente foi violado com a concessão do registro para a marca “Nobreak do Brasil”.

Alega que as marcas devem ser avaliadas sob os aspectos que as compõem, isto é, não pode se considerar isoladamente somente uma característica delas, pois tal atitude acabaria por contrariar e induzir à interpretação errônea da legislação aplicável ao caso.

Relata, ainda, que o próprio Manual de Marcas do INPI é claro quanto à análise da possibilidade de colidência, que deve levar em conta tanto o conjunto dos elementos marcários, a afinidade mercadológica, bem como a possibilidade de gerar confusão ou associação. Traz, para tanto, uma comparação entre as marcas:

MARCA DA RECLAMANTE



MARCA DO RECLAMADO



Além da análise e comparação das marcas, esclarece o Reclamado que a Reclamante não detém qualquer exclusividade na expressão “NOBREAK e BRASIL”, tendo em vista que esta é considerada sinal de uso comum e genérico.

Da mesma forma, defende que não prospera a alegação da empresa Reclamante de que ambas as marcas seriam assinaladas de forma idêntica, pois enquanto o Reclamado postulou o registro junto ao INPI na classe NCL (11) 37 (processo nº 928649067), a marca da empresa Reclamante está inserida na classe NCL (11) 09.

Aduz, ainda, o Reclamado, como defesa e apontando precedente do STJ (REsp 1359666/RJ), que deve ser utilizado, no caso em apreço, o princípio da especialidade. Nesse aspecto, afirma o Reclamado que a alegada colidência marcária é imprescindível para que se perquiria acerca das classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito.

No mais, avoca, no seu interesse, o princípio do direito da livre concorrência, na forma do artigo 5º, inciso XXIX, da CF, e conclui ao final que não há que se cogitar, ainda que de forma remota, eventual existência de concorrência desleal, possibilidade de ocorrência de erro, dúvida ou confusão por parte dos consumidores, como alegado na peça inicial.

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



Faz, ainda, uma análise em face do nome empresarial da Reclamante e afirma que a alegação quanto a sua anterioridade não pode prosperar, pois a constituição da Reclamante como Nobreak Brasil Eireli ocorreu em 01/04/2018, posterior à criação do domínio do Reclamado que ocorreu em 30/06/2017.

Por fim, pontua o Reclamado que permaneceu em mercado por mais de 5 anos sem qualquer reclamação, de tal modo que não há que se falar confusão de produto ou serviço, suscetível de causar confusão ou associação da marca que ora se contesta.

Em vista do relatado, o Reclamado requer que Nome de Domínio questionado seja mantido com ele, autorizada sua exploração.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

2.1. Fundamentação

De plano, verifica-se que todas as irregularidades apontadas foram sanadas, de tal modo que inexistem outros vícios formais, portanto, entende esta Especialista por formalmente adequado o procedimento instaurado.

Inicialmente, dá-se luz para questão trazida logo de início no sentido de que, ciente da instauração do presente procedimento, o Reclamado apresentou comunicação em resposta com proposta de acordo para a disputa, que foi rejeitada pela Reclamante, ao argumento de prazo para as providências não atender seus interesses.

Tendo restada infrutífera, portanto, a tentativa de composição e superada a questão formal, passa-se à análise do mérito.

Não prosperam as alegações da Reclamante. O termo “nobreak” é descritivo de estabilizador de energia e inclusive consta do dicionário online Oxford Languages, suportado pelo Google:

- **Nobreak.**
substantivo masculino
ELETRICIDADE•INFORMÁTICA
dispositivo alimentado a bateria, capaz de fornecer energia elétrica a um sistema por um certo tempo, em situações de emergência, no caso de interrupção do fornecimento de energia da rede pública.



Termos descritivos não comportam exclusividade de uso por quem quer que seja, pois se estaria suprimindo da coletividade bem de domínio público e passível de exploração por todos. Tanto isto é verdade que o inciso VI, do artigo 124, da Lei nº 9.279/96 (LPI), proíbe o registro de marca composta por *sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* (grifos nossos).

O INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na época em que declarava apostilamento na conclusão do exame prévio à outorga de registros de marcas, chegou a conceder registros de marcas compostas pela palavra “NOBREAK” com a ressalva sobre a ausência de exclusividade de tal termo. Exemplos na classe 09, mesma classe do registro de marca da Reclamante, são a seguir indicados:

CNB CASA DO NO BREAK, processo nº 816959072, na classe 09.55, em nome de CNB CASA DO NO BREAK COMERCIO E MANUTENCAO LTDA. – registro de marca concedido sem direito ao uso exclusivo da expressão "CASA DO NO-BREAK".

CASA DO NO BREAK, processo nº 823873072, na classe 09, em nome de PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. – pedido de registro foi deferido sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos.

BATTERY COMPUTER NOBREAK, processo nº 828454809, na classe 09, em nome de P R LEHNEN - ME – registro de marca concedido sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos.

IPOWER NOBREAK ISOLADOR MICROSOL, processo nº 900879483, na classe 09, em nome de SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. – registro de marca concedido sem direito ao uso exclusivo dos termos “NOBREAK” e “ISOLADOR”.

COENMA NO BREAKS, processo nº 902419137, na classe 09, em nome de COENMA ENGENHARIA LTDA. – registro de marca concedido sem direito ao uso exclusivo da expressão “NOBREAKS”.

Há, também, exemplos na classe 37, associada ao processo de marca do Reclamado em igual sentido:

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



ELETRÔNICA NO BREAK INTELIGENTE, processo nº 830708758, na classe 37, em nome de ELETRÔNICA ORLANDO NO BREAK INTELIGENTE LTDA. ME – pedido de registro de marca foi indeferido por ser considerado descritivo.

COENMA NO BREAKS, processo nº 902419161, na classe 37, em nome de COENMA ENGENHARIA LTDA. – registro de marca concedido sem direito ao uso exclusivo da expressão “NOBREAKS”.

VIA NO BREAK, processo nº 906404614, na classe 37, em nome de VIA - COMERCIO DE NO BREAK'S LTDA. – registro de marca concedido sem direito ao uso exclusivo da expressão “NO BREAK”.

APS NOBREAKS, processo nº 906644623, na classe 37, em nome de APS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPARAÇÃO DE NOBREAKS LTDA. ME – registro de marca concedido sem direito ao uso exclusivo da expressão “NOBREAKS”.

Não é plausível, portanto, a tentativa de obter exclusividade de uso de NOBREAK, nos termos da pretensão e defesa da Reclamante.

Mesma interpretação se dá para a palavra “Brasil” ou “do Brasil”, que consistem em expressões de origem, associadas à territorialidade de onde derivam os produtos nacionais, o lugar onde se dá um fornecimento ou prestação. Aqui, igualmente, se verifica a hipótese de incidência do quanto estatui o inciso V, artigo 124, da LPI, anteriormente comentado, especificamente por se tratar de *característica do produto ou serviço, quanto à (...), nacionalidade (...)*.

Isto pontuado, esta Especialista entende que não se pode postular direito exclusivo sobre as expressões NOBREAK BRASIL, NOBREAK DO BRASIL e avizinhas.

Assiste razão, deste modo, à defesa do Reclamado sobre os dois pontos acima discorridos.

Além disso, para se compreender adequadamente o caso, é importante traçar uma linha do tempo dos direitos invocados pela Reclamante vs. direitos do Reclamado, para fins de aferição de anterioridade e titularidade de intangíveis, senão veja:

Ativos Reclamante	Ativos Reclamado
18/05/2021 data de depósito pedido de registro da marca NOBREAK BRASIL	30/06/2017 criação do nome de domínio nobrekdo brasil.com.br

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

26/04/2018	14/11/2022
adoção do nome empresarial NOBREAK BRASIL EIRELI, conforme Ficha Cadastral da JUCESP (doc. 05 da manifestação do Reclamado)	data de depósito pedido de registro da marca NOBREAK DO BRASIL

Nota-se que os direitos invocados pela Reclamante para sustentar seu pleito **são todos posteriores à data de criação do domínio do Reclamado**, objeto desta controvérsia. Isto, por si só, já é motivo a ensejar a improcedência do pleito que originou esta disputa.

O único elemento de anterioridade seria a criação do nome de domínio do sócio titular da Reclamante (Sr. William Quintela), <nobreakbrasil.com.br>, ocorrida em 19/06/2016, mas que sequer foi aventado pela Reclamante como elemento de defesa. Ainda assim, esta Especialista entende que este elemento não é suficiente para materializar a transferência do domínio postulada pela Reclamante, porque, como visto anteriormente, os elementos em comum são descritivos e indicativos de uma característica do local de fornecimento/prestação, os quais não comportam exclusividade.

Para se configurar um caso de transferência de nome de domínio, a Reclamante deveria ter trazidos outros elementos que comprovassem a possibilidade de confusão no mercado e/ou má-fé por parte do Reclamado. Tais elementos, no entanto, conforme demanda posta, não estão presentes.

Mais: ao se proceder à análise comparativa das logotípias associadas às marcas das Partes, nota-se que são absolutamente diversas e inconfundíveis:

MARCA DA RECLAMANTE



MARCA DO RECLAMADO



Ainda que as atividades associadas às marcas sejam afins (classe 09 vs. classe 37), não é argumento suficiente pelo fato de se estar diante de expressões que carecem de exclusividade.

Não há elemento de conexão entre as duas marcas que possa qualificar um indício de confusão no mercado e que resvasse qualquer ilícito no registro do Nome de Domínio questionado.



Como elemento complementar, também não se apurou prova de má-fé por parte do Reclamado na criação e exploração do Nome de Domínio em foco.

Não estão presentes, portanto, os requisitos previstos nos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e no artigo 7º do Regulamento SACI-Adm.

A corroborar com todo o exposto, cita-se precedente deste Centro de Resolução de Disputas, cujas premissas se equiparam àquelas do caso em análise:

REJEIÇÃO DA RECLAMAÇÃO. SIGLA DOTADA DE BAIXA DISTINTIVIDADE. RECLAMANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR LEGÍTIMO INTERESSE COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO E QUE PUDESSE JUSTIFICAR A EXCEÇÃO À REGRA FIRST COME FIRST SERVED. COEXISTÊNCIA DE DIVERSOS REGISTROS DE MARCAS CONTENDO ESSA EXPRESSÃO JUNTO AO INPI. RECLAMANTE NÃO TROUXE QUALQUER EVIDÊNCIA DE QUE JÁ TENHA OCORRIDO CONFUSÃO ENTRE SUAS ATIVIDADES E O DOMÍNIO EM DISPUTA. WEBSITE DO RECLAMADO COM APRESENTAÇÃO VISUAL TOTALMENTE DISTINTA DO WEBSITE OFICIAL DA RECLAMANTE. RECLAMADA REGISTROU O NOME DE DOMÍNIO ATRAVÉS DE PROCESSO DE LIBERAÇÃO COMPETITIVO, REGULADO PELA RESOLUÇÃO CGI.BR/RES/2017/031. ATIVIDADE DE REGISTRO E VENDA DE NOME DE DOMÍNIO NÃO É, POR SI SÓ, ILÍCITA, NEM CONFIGURA, NECESSARIAMENTE, REGISTRO E USO DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ITEM 10.9, ALÍNEA 'c' DO REGULAMENTO CASD-ND. MANIFESTAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. ND-202141 – 03/12/2021. (ND202141, j. 03.12.2021 - grifos nossos)

2.2. Conclusão

Assim, por todo o exposto, entende esta Especialista que não prosperam as alegações da Reclamante, já que não restaram atendidos, na sua compreensão da controvérsia e ante o que adveio aos autos, os requisitos dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm, sendo procedentes os argumentos da defesa e, por conseguinte, improcedentes os pleitos da Reclamante, de tal modo que **é de rigor rejeitar o pedido de transferência do Nome de Domínio, que deve ser mantido sob a titularidade do Reclamado.**



III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o quanto estatui notadamente o artigo 10.9(c) do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <nobreakdobrasil.com.br>, seja **mantido com o 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.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2023.

DocuSigned by:
Nathalia Mazzone
25D751BB4D3642F...

Nathalia Mazzone
Especialista