

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

3L LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. X L. C. L.

PROCEDIMENTO Nº ND202357

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

3L LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A., São Paulo, SP, Brasil, representada por seu advogado, com endereço em São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

L. C. L., CPF nº 709.XXX.XXX-54, representada por seu advogado, com endereço em Vila Velha, ES, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <3locacoes.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 20/01/2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 18 de outubro de 2023, 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 18 de outubro de 2023 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 <3locacoes.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e

número do documento do titular, constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 19 de outubro de 2023 o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva confirmando a aplicação do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) ao Nome de Domínio em disputa e que esse estava impedido de ser transferido a terceiros.

Em 23 de outubro de 2023 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 31 de Outubro de 2023 a Secretaria Executiva comunicou que daria início ao procedimento, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 31 de outubro de 2023 a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 10 de novembro de 2023 o Reclamado apresentou Resposta.

Em 17 de novembro de 2023 a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em cumprimento ao disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 17 de novembro de 2023 o Reclamado apresentou documentos pendentes.

Em 28 de Novembro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de Resposta do Reclamado. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado 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 28 de Novembro de 2023, 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 05/12/2023, 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, em sua Reclamação de 16 de outubro de 2023, declara que é empresa de logística, manutenção, montagem e instalação de refrigeração, vitrines, expositores e outros equipamentos para “*food service*” e lojas de conveniência, constituída em 06/08/2015. Aponta que em 18/12/2015 incluiu em seu objeto social “atividades de locação de caminhões, automóveis e veículos automotores”.

Neste sentido, preocupada em resguardar seus direitos, a Reclamante alega ser titular de diversos registros perante o INPI para marcas contendo a expressão “3L”, conforme se pode depreender dos exemplos abaixo:

Processo	Apresentação	Marca	Classe	Data de Concessão
925174114	Nominativa	3L	35	16/05/2023
925174521	Mista	 3L	35	16/05/2023
925174653	Nominativa	3L	37	21/03/2023
925174793	Mista	 3L	37	21/03/2023

A Reclamante destaca ter registrado o nome de domínio <3llocacoes.com.br> em 31/07/2016.

A Reclamante destaca que possui legítimo interesse no Nome de Domínio em disputa <3llocacoes.com.br> pois teria em comum com os serviços do Reclamado a “locação de

caminhões e o frete e transporte de máquinas”, o que indicaria má-fé. Informa que enviou Notificação Extrajudicial ao Reclamado em 26/05/2023 para tratar do assunto, sem êxito.

Aduz a Reclamante que a utilização do Nome de Domínio em disputa é “absolutamente fraudulenta, na medida em que o Reclamado se aproveita da tradição e do conceito do nome e da marca da Reclamante”. Afirmar a Reclamante ter “direito de uso exclusivo do nome empresarial ‘3L Locações’ e da marca 3L”, apontando os itens 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND pois entende que os Nomes de Domínio <3locacoes.com.br> e <3llocacoes.com.br> estariam aptos a confusão, atraindo usuários da internet para seu sítio eletrônico oferecendo serviços próprios.

Assim, a Reclamante requer que o Nome de Domínio em disputa seja transferido para sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado, em Resposta de 10 de Novembro de 2023 às alegações da Reclamante, argumenta ser filho de C. L., proprietário da empresa C. L. Locações de Máquinas de Escavações e Terraplanagem LTDA, pelo que o auxilia na administração da empresa. Afirmar que registrou e administra o Nome de Domínio em disputa a pedido do seu pai, por sua maior facilidade com Internet.

Destaca que a empresa C. L. Locações de Máquinas de Escavações e Terraplanagem LTDA (com nome de fantasia 3 L LOCAÇÕES) foi fundada em 07/05/2013, mais de dois anos antes da empresa Reclamante, fundada em 06/08/2015.

O Reclamado aponta como rasa a alegação de que a Reclamante prestaria atividades de locação de caminhões, automóveis e veículos automóveis, uma vez que apenas constam em ata de assembleia da empresa, deixando de constar no website da Reclamante. Destaca ainda que as marcas registradas junto ao INPI “não tem qualquer relação com as atividades desempenhadas pela empresa do pai do reclamado, especialmente sobre quaisquer informações contidas no endereço eletrônico do reclamado”.

O Reclamado argumenta que, ainda que a Reclamante atenda em rede nacional, esta aponta em seu site ter sede em São Paulo/SP, enquanto a empresa do pai do Reclamado atua em Castelo/ES, uma cidade com aproximadamente 38 mil habitantes, destacando assim a necessidade de contextualização do uso das marcas em um país continental acrescentando a pertinência das classes em registro de marcas junto ao INPI.

O Reclamado destaca que não há colidência, pois as empresas exercem atividades distintas, sem qualquer possibilidade de confusão pelo público consumidor. Reitera que as classes nas quais foram registradas as marcas da Reclamante demonstram a divergência de atuação das empresas, não havendo possibilidade de confusão.

Quanto à alegada má-fé suscitada pela Reclamante, destaca o Reclamado que a empresa de seu pai foi fundada dois anos antes da empresa Reclamante, pelo que não almeja usurpar boa fama ou reputação em mercado de serviços diversos dos seus.

O Reclamado informa que questionou administrativamente registro de marca da Reclamante junto ao INPI.

Ao final, postula o Reclamado pela: (a) descon sideração das alegações feitas pela Reclamante; (b) punição da Reclamante “pela má utilização dos instrumentos legais e por sua má-fé objetiva”; (c) transferência do Nome de Domínio da Reclamante para a empresa do pai do Reclamado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Preliminarmente, entende esta Especialista que a Reclamação e a respectiva Resposta estão devidamente instruídas com os documentos pertinentes, e entende que o processo está maduro para análise do mérito.

Ademais, esclarece que os pedidos (b) e (c) formulados na Resposta do Reclamado não serão conhecidos, por falta de expressa previsão normativa, não sendo previstos pelo Regulamento da CASD-ND.

Como última preliminar, esta Especialista esclarece que deixa de propor às Partes a conciliação prevista no item 10.1 do Regulamento da CASD-ND pois o teor das manifestações aponta para o seu desinteresse, não havendo nos autos qualquer indício de que haveria possibilidade de solução amigável.

No mérito, o Regulamento do SACI-Adm, em seus artigos 1º e 7º, e o Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.1, dispõem que a legitimidade do registro de nome de domínio no “.br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a

comprovação de pelo menos um dos requisitos previstos nas alíneas “a”, “b” ou “c”, dos referidos artigos 7º e 2.1:

- 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 no Brasil 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.

O parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND apontam que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são as previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, dos referidos dispositivos legais:

- 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

A má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Assim, esta Especialista esclarece que o mérito desta Reclamação foi analisado em consonância com a legislação aplicável, os documentos e provas apresentadas pelas Partes, e respeitando o livre convencimento do julgador, nos termos dos artigos 4º e 5º do Regulamento SACI-Adm e do item 10.2. do Regulamento da CASD-ND e foi possível formar seu convencimento a respeito da matéria a partir do material e documentação fornecidos pelas partes no curso do procedimento.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Esta Especialista nota que, apesar do Nome de Domínio em disputa guardar similitude com as marcas de titularidade da Reclamante, foi registrado em 20/01/2020 sendo, portanto, anterior às marcas, que foram depositadas pela Reclamante apenas em 2021 e registradas junto ao INPI em 2021. Nesse sentido, entende não ter sido atendido o requisito da alínea “a” do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e “a”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND, que preveem expressamente a anterioridade das marcas como hipótese para incidência dessa hipótese.

Quanto ao registro empresarial, esta Especialista observa, nos termos da documentação apresentada, que a empresa C. L. Locações de Máquinas de Escavações e Terraplanagem LTDA (com nome de fantasia 3 L LOCAÇÕES) foi fundada em 07/05/2013. Já a Reclamante 3L LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. foi fundada apenas em 06/08/2015, ou seja, mais de dois anos depois. Logo, também sob o ponto de vista do nome empresarial, não se observa a anterioridade da Reclamante, não se aplicando ao caso o requisito da alínea “c” do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e “c”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

No tocante ao Nome de Domínio <3llocacoes.com.br> de titularidade da Reclamante, registrado em 31/07/2016, verifica a Especialista que também deixa de conferir direitos de anterioridade à Reclamante uma vez que posterior ao registro empresarial da empresa do pai do Reclamado, de 07/05/2013. Assim, esta Especialista conclui, a partir da documentação juntada ao Procedimento que não há anterioridade comprovada à Reclamante para suprir o requisito da alínea “c” do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e “c”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Por fim, não foram trazidos aos autos pelo Reclamante qualquer indício de que a semelhança entre o Nome de Domínio em disputa e o seu próprio nome de domínio tenha causado confusão, desvio de clientela, ou qualquer outro ato de concorrência desleal que pudesse comprometer a convivência dos nomes de domínio.

Por fim, a Especialista notou que o Nome de Domínio em disputa <3locacoes.com.br> encontra-se em uso com elementos que corroboram o teor da Resposta do Reclamado, pelas atividades desempenhadas de aluguel de maquinário pesado para escavações e terraplanagem bem como seu local, Castelo/ES, enquanto que o Nome de Domínio da Reclamante <3locacoes.com.br> reflete a especificidade das atividades desempenhadas atendendo a empresas no ramo alimentício (“*food service*” e lojas de conveniência) como sede em São Paulo/SP, sem qualquer menção a atividades de locação de caminhões, automóveis e veículos automotores.

Por fim, destaca a Especialista que há cautela e cuidado majorados na análise de disputas envolvendo marcas cujo elemento distintivo seja composto por dois caracteres – 3L – por serem genéricas e formarem acrônimos relativos a múltiplas possibilidades. Ademais, no caso concreto, o Nome de Domínio em questão possui baixa distintividade, sendo formado pelo numeral “3” seguido do termo “locacoes” em Português “locações”, que pode se referir a uma infinidade de serviços. Assim, ainda mais necessário atentar para todas as regras do ordenamento, limitações de cognição deste Procedimento, provas juntadas e peculiaridades do caso concreto.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

De acordo com a documentação acostada na Reclamação e pelas consultas realizadas no INPI, Registro.br e buscadores, em especial o registro da empresa Reclamante posterior ao registro da empresa do pai do Reclamado, e ainda a titularidade de registros de marcas para o termo “3 L” da Reclamante posteriores ao registro do Nome de Domínio em disputa, deixo de verificar legítimo interesse da Reclamante ao Nome de Domínio <3locacoes.com.br> em observância exigido pelo artigo 6º, “c”, do Regulamento SACI-Adm, e item 4.2, “d”, do Regulamento CASD-ND.

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

Quanto à verificação do legítimo interesse do Reclamado sobre o Nome de Domínio em disputa, esta Especialista destaca que a narrativa trazida na Resposta do Reclamado é coerente e corroborada pela documentação constante nos autos do Procedimento, sendo possível atestar que o Reclamado tem em seu documento pessoal como pai o empresário constante no registro da empresa associada ao Nome de Domínio em disputa, registrada como C. L. Locações de Máquinas de Escavações e Terraplanagem LTDA (com nome de fantasia 3 L LOCAÇÕES) foi fundada em 07/05/2013, mais de dois anos antes da empresa Reclamante, fundada em 06/08/2015.

Além disto, o conteúdo do site atrelado ao Nome de Domínio em disputa é coerente com a atividade da empresa de escavações e terraplanagem, sendo apenas este nome de domínio registrado no CPF do Reclamado. Para esta Especialista, há direitos atrelados ao registro da empresa do pai do Reclamado ao Nome de Domínio, que ao que tudo indica, a partir da análise limitada deste procedimento aos documentos trazidos (e não questionados pela Reclamante), desempenha suas atividades de escavações e terraplanagem regularmente desde 2013 com o nome de fantasia 3 L Locações, na região de Vila Velha, pelo que justificado seu legítimo interesse ao Nome de Domínio em disputa, pelo que atendido o artigo 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, entende essa Especialista não ter sido preenchido esse requisito, pois deixam de figurar elementos ou sequer indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro do Nome de Domínio em disputa, uma vez que o Reclamado demonstrou direitos anteriores aos direitos da Reclamante no registro, e ainda, considerando-se o contexto de uso, atividades desempenhadas pelas empresas e sua plena convivência pacífica há pelo menos sete anos, sem prova de confusão, desvio de clientela ou outro ato de concorrência desleal, não há se de falar em comprovado registro ou uso em má-fé, deixando-se de enquadrar o presente caso nas alíneas do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

2. Conclusão

Deste modo, a Especialista conclui pela improcedência da Reclamação, por verificar que deixam de constar elementos suficientes para demonstrar que o Nome de Domínio seria idêntico ou similar o suficiente para comprovadamente criar confusão com marcas da Reclamante, depositadas e registradas depois do registro do Nome de Domínio, deixando também de trazer elementos acerca de confusão. A Especialista conclui ainda que os elementos constantes no Procedimento apontam que o Reclamado possui legítimo interesse ao Nome de Domínio.

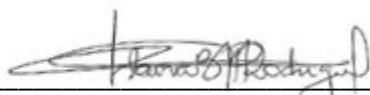
Restam assim desatendidas as hipóteses nos incisos do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e nos incisos do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio ser mantida com o Reclamado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1, e 2.2, e 10.9, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja mantido em nome do Reclamado.

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.

São Paulo, 11 de janeiro de 2024.



Flávia Benzatti Tremura Polli Rodrigues
Especialista