

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

TRÍADE EDUCACIONAL LTDA. X A. L. D. S. N.

PROCEDIMENTO Nº ND202155

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TRÍADE EDUCACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 33.726.252/0001-51, São Paulo, SP, Brasil, representada por sua advogada, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

A. L. D. S. N., inscrito no CPF nº 339.***.***-22, representado por sua advogada, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 10.07.2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 01 de dezembro 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 01 de dezembro 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 <agfinvestimentos.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 01 de dezembro de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <agfinvestimentos.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 10/07/2020.

Em 06 de dezembro 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 06 de dezembro 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 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 13 de dezembro de 2021, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva., e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 17 de janeiro de 2022.

Em 22 de dezembro de 2021, a Secretaria Executiva em consonância com o item 8.2 do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao Reclamado intimando a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta à Reclamação.

Em 25 de dezembro de 2021 o Reclamado enviou os documentos de modo a regularizar sua Resposta.

Em 26 de janeiro de 2022, 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 01 de fevereiro de 2022, 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 Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que o nome de domínio é suscetível a causar confusão com as marcas registradas da Reclamante formadas pelo termo “AGF” nas formas nominativa e mista. Outrossim, destaca que o primeiro pedido foi depositado em março de 2020 e o registro concedido em dezembro de 2020, assim, sendo anterior ao registro do domínio ora sob disputa.

A Reclamante afirma que tem como principal objetivo a comercialização de treinamentos digitais voltados para a área de finanças. Afirma que o termo AGF seria referente a uma metodologia conhecida como “Ações Garantem o Futuro – AGF”.

Argumenta a Reclamante que seu primeiro depósito de marca foi realizado em março de 2020, mas que deram início a suas atividades em 2019.

Afirma que o nome de domínio em disputa teria sido registrado de má-fé. Chama atenção para o fato de que o Reclamado estaria atuando em área relacionada ao mercado financeiro – mesmo mercado da Reclamante – o que evidenciaria a impossibilidade de convivência entre as marcas da Reclamante e o nome de domínio ora sob disputa.

A Reclamante informa que encaminhou uma Notificação Extrajudicial, solicitando a transferência do domínio em questão e a desistência do pedido de registro sob INPI nº 922996016, para a marca nominativa AGF INVESTIMENTOS, depositado na classe internacional 36, que seria o mesmo segmento da Reclamante. Inicialmente, o Reclamado teria confirmado que seguiria com a desistência, porém, o Reclamado posteriormente decidiu por não seguir com a desistência.

Por fim, a Reclamante pede a transferência do Nome de Domínio.

b. Do Reclamado

De início, o Reclamado informa que não agiu de má-fé ou no intuito de concorrência desleal no registro e uso do domínio objeto da presente Reclamação, e exerce suas atividades pautada pela boa-fé, inclusive como sócio da empresa AGF Investimentos.

Dessa forma, afirma que não teria conhecimento da existência da Reclamante e que o nome de domínio ora sob disputa seria uma representação das iniciais de seus sócios: A., G. e F..

Alega o Reclamado que não haveria semelhança visual capaz de causar confusão ao consumidor.

Argumenta que teriam atividades diversas das exercidas pela Reclamante. Assim, concluem que apesar da similaridade das marcas e dos domínios, haveria possibilidade de convivência entre ambos, vez que inexistiria confusão dos consumidores em razão da diferença substancial entre os logoss.

Por fim, o Reclamado pede o indeferimento da Reclamação e a manutenção do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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 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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento do SACI-Adm aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento:

- 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.

Primeiramente, vale ressaltar que a Reclamação apresentada está em conformidade com o disposto no art. 2º do Regulamento SACI-Adm e nos arts. 4.2 e 4.4 do Regulamento CASD-ND.

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Quanto ao mérito, verifica-se que a Reclamante comprovou ser titular de registros para a marca AGF nas classes 36 e 41 junto ao INPI.

Destaca-se que a marca da Reclamante foi depositada antes do registro do nome de domínio ora disputado, isso é, o primeiro pedido de registro foi depositado em 22 de abril de 2020, enquanto o nome de domínio ora sob disputa foi registrado em 10 de julho de 2020. Além do mais, há provas de que a Reclamante iniciou o uso da marca ainda em 2019.

Neste sentido, comprovada a anterioridade do depósito das marcas da Reclamante em relação ao registro do nome de domínio do Reclamado, é preciso averiguar se os sinais

distintivos são similares o suficiente para causarem confusão.

Ficou demonstrado também que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca AGF da Reclamante com o acréscimo do termo “investimentos” e o ccTLD “.com.br” para formar <agfinvestimentos.com.br>.

Quanto aos requisitos do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, fica claro pelo acima exposto que o nome de domínio em disputa é similar ou suficiente para criar confusão com a marca da Reclamante, aplicando-se a alínea (a) do art. 3º do Regulamento SACI-Adm ao caso.

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

No presente caso a Reclamante comprovou ser titular para as marcas AGF junto ao INPI, sendo seu primeiro pedido de registro depositado no dia 20 de março de 2020 e concedido no dia 8 de dezembro de 2020 pela Autarquia.

Assim, da documentação acostada a este procedimento fica evidente o legítimo interesse da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcários anteriormente concedidos à Reclamante, restando atendidas as condições impostas pelo Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

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

Por sua vez, o Reclamado é titular do pedido de registro para a marca AGF INVESTIMENTOS na classe 36 (que abrange *seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários*), depositada em 8 de junho de 2021. Referida marca é composta pelas iniciais dos sócios da empresa, conforme verificado pelo Cartão CNPJ da empresa.

Nesse sentido, vale notar que o pedido de registro do Reclamado sofreu oposição por parte da Reclamante perante o INPI e está, até a presente data, aguardando análise de mérito por parte da Autarquia.

No entanto, tendo sido o pedido de registro em nome do Reclamado feito em 8 de junho de 2021, isso é, posterior à concessão do registro em nome da Reclamante, não há que se considerar tal pedido como direito legítimo para fins da presente disputa.

O mesmo pode ser dito em relação ao nome empresarial da empresa de que o Reclamado é sócio, visto que a sociedade só fora constituída em 24/08/2020.

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

Faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

- 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.

Ao analisar os documentos trazidos neste Procedimento, em conjunto com os argumentos trazidos pela Reclamante e pelo Reclamado, este Especialista conclui pela existência de evidências de que o Reclamado teria conhecimento da marca da Reclamante no momento do registro do nome de domínio ora sob disputa.

Isso porque, conforme demonstrado pela Reclamante, a marca AGF foi utilizada e divulgada por eles em seu Instagram já no ano de 2019, alcançando mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais – o que demonstraria que a marca é conhecida no ramo em que atuam Reclamante e Reclamado.

Sendo assim, o Reclamado deveria ter tomado os cuidados necessários em consonância com a legislação em vigor, de modo a não induzir terceiros a erro, confusão ou associação indevida. Nesse sentido, cumpria ao Reclamado, no momento em que procedeu ao registro do Nome de Domínio, ter ciência acerca dos grandes agentes desse especializado mercado e suas respectivas marcas registradas, inclusive, procedendo à verificação de

disponibilidade do sinal no banco de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que não incorresse em violação a direitos de terceiros. Nesse mesmo sentido, já decidido nesta CASD-ND, nos procedimentos: ND202039; ND201841; ND201817, ND201753 e ND201618.

Assim, entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivo *caput* do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indícios de que o registro de nome de domínio foi realizado em má-fé, vez que feito posteriormente ao pedido de registro de marca em nome da Reclamante, assim como a divulgação da marca pela Reclamante.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no âmbito da UDRP, o Regulamento do SACI-Adm demanda a caracterização da má-fé apenas no registro, não se exigindo cumulativamente o uso do nome de domínio.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, como o nome empresarial, poderá criar confusão ou associação indevida.

A manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contrariaria 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.

Assim, a manutenção do referido nome de domínio viola os direitos da Reclamante, sobre o uso exclusivo da marca AGF, e desrespeita a legislação em vigor, que proíbe essa violação (art. 124, XIX da LPI e art. 5º inciso XXIX da Constituição Federal).

2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz integralmente marca anteriormente registrada pela Reclamante; (ii) o Reclamado não possui direitos ou interesse legítimo no uso do Nome de Domínio; e (iii) as circunstâncias do caso demonstram que o nome de domínio foi obtido de má-fé pelo Reclamado, é imperiosa, pois, a transferência do domínio objeto da disputa à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, “a”, e *caput* do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022.



Luiz Edgard Montauray Pimenta
Especialista