

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

BASF S.A. x D. M. B.

Procedimento ND202160

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BASF S.A., com endereço à Av. das Nações Unidas, nº 14.171, 14º ao 17º andar, Torre C, Bairro Vila Gertrudes, São Paulo/SP, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ sob o nº 48.539.407/0001-18, devidamente representada nos termos da procuração que acompanhou a Reclamação, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

D. M. B., pessoa física, sócio e administrador da empresa CENTER TINTAS RIBEIRÃO LTDA., residente à Rua Joaquim de Souza Melo, nº 450, Apto. 44, Jardim Presidente Médici, Ribeirão Preto/SP, CEP 14091-350, inscrito no CPF/MF nº 200.***.***-51, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**lojasuvinil.com.br**>, que foi registrado em 21 de dezembro de 2014 junto ao NIC.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) do Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**CSD-ABPI**) em 17 de dezembro de 2021.

Na mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br

as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, 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.

O NIC.br, em 20 de dezembro de 2021, respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que o Reclamado é titular do nome de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que dito nome de domínio já se encontra impedido de ser transferido a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 11 de janeiro de 2022, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar irregularidades formais verificadas na Reclamação, especialmente requerendo a juntada de declaração negativa, de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, com fundamento no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, assim como informou que incluiria um *e-mail* para intimação do Reclamado caso a Reclamante não requeresse a exclusão deste no prazo de 5 (cinco) dias corridos.

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 18 de janeiro de 2022, confirmando que não há qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito e apresentando a respectiva declaração, e confirmando o e-mail para intimação do Reclamado.

Com o saneamento da Reclamação, em 18 de janeiro de 2022, a CASD-ND formalizou, noticiou ao NIC.br e intimou a Reclamante e o Reclamado sobre o início do procedimento, intimando este último para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 6º do Regulamento SACI-Adm.

Em 1º de fevereiro de 2022 o Reclamado apresentou tempestivamente Resposta, juntando documentos.

Em 04 de fevereiro de 2022, a CASD-ND intimou o Reclamado quanto a irregularidades na resposta, especialmente acerca da ausência de concordância com o número de Especialistas, bem como falta de informação, ainda que por declaração negativa, de inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, além da ausência da juntada de cópia da cédula de identidade e do CPF do Reclamado e declaração assinada isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI-Adm e isentando o Centro de Soluções de

Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI, bem como a CASD-ND da ABPI de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto esta Reclamação.

O Reclamado cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND, em 05 de fevereiro de 2022, resposta confirmando sua concordância com o número de Especialistas, confirmando que não há outro procedimento judicial ou extrajudicial em relação ao nome de domínio objeto desta Reclamação e anexando cópia do documento solicitado.

Em 14 de fevereiro de 2022 a CASD-ND confirmou às Partes o recebimento da Resposta do Reclamado.

A CASD-ND, em 21 de fevereiro de 2022, nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 04 de março 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.

Finalmente, em 07 de março de 2022, a Reclamante apresentou manifestação à Resposta do Reclamado, tendo a CASD-ND comunicado às Partes e ao Especialista o recebimento de manifestação extemporânea.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação se encontra madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante, **BASF S.A.** (doravante referida simplesmente como Reclamante ou “**BASF**”), que é uma empresa pertencente:

“a um grupo de atuação global, fundado em Manheim, Alemanha, e que atua ativamente nos mais diversos mercados desde a sua fundação. O portfólio da empresa abrange desde tintas e vernizes, produtos químicos, plásticos, produtos

de performance para agricultura e química fina (humana e animal), até óleo cru e gás natural”.

A Reclamante afirma que desde 1969 entrou no ramo de tintas, sendo que, no Brasil, “a SUVINIL foi fundada em 1961 e é líder no ramo de fabricação de tintas imobiliárias, tendo sido adquirida pela Reclamante no final da década de 1960”.

Informa a Reclamante que, a marca “SUVINIL” encontra-se registrada no Brasil desde a década de 1960, tendo comprovado ser titular de diversos registros de marcas compostas pelo sinal “SUVINIL”, devidamente concedidos pelo INPI para identificação de tintas, vernizes, materiais tintoriais dentre outros produtos, sendo que:

“a primeira marca para o termo SUVINIL foi depositada no Brasil, perante o INPI em 1966, ou seja, quase 50 (cinquenta) anos antes do registro do nome de domínio objeto desta disputa, que só foi criado em 21.12.2014”.

A Reclamante informou e comprovou que “a marca SUVINIL é reconhecida como de alto renome pelo INPI, possuindo, assim, proteção especial em todos os ramos de atividade, a teor do artigo 125 da Lei nº 9.279/1996”, cujo reconhecimento do alto renome pelo INPI foi publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2.474, de 05/06/2018.

Ademais, alegou a Reclamante que é “desde 1996, titular do nome de domínio www.loja.suvinil.com.br (Anexo VI), significativamente próximo ao domínio eletrônico ora discutido, registrado ilicitamente pelo Reclamado”, sendo que a análise do documento acostado demonstra que, na verdade, ela é titular do nome de domínio <suvinil.com.br> desde 09/10/1996.

Sustenta a Reclamante que o domínio objeto da demanda <lojasuvinil.com.br> reproduz integralmente a marca “SUVINIL”, cujo alto renome já foi reconhecido pelo INPI, e que tal “explícita identidade, evidentemente, causa inegável risco de confusão perante o público consumidor em geral, tanto no Brasil, como em diversos outros países, face ao alcance da Internet”.

Quanto à má-fé, a Reclamante aduz que o Reclamado, após ser notificado extrajudicialmente, acostando prints de conversa no WhatsApp:

“justificou que não seguiria com a transferência de titularidade do domínio, pois estaria aguardando uma proposta financeira da BASF para adquiri-lo, em notório ato de má-fé, nos termos do art. 2.2, incisos “a”, “b” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º, caput e parágrafo único, incisos “a”, “b” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm”.

A Reclamante alegou, ainda, que o Reclamado não possuiria legítimo interesse sobre o domínio <lojasuvinil.com.br>, e que o fato de se tratar de sócio de empresa revendedora dos produtos de marca “SUVINIL” não lhe atribuiria o direito de registrar o nome de domínio objeto desta Reclamação, e que o uso deste domínio para redirecionar o usuário ao seu website <centertintasribeirao.com.br>, no qual também comercializa produtos da Reclamante e de outros concorrentes, representaria um forte indício de má-fé.

A Reclamante afirma, também, que “o nome de domínio em questão foi registrado com o único propósito de atrair ganhos comerciais indevidos para o Reclamado”, e que se trataria de um caso de *cybersquatting*.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1(a) do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º(a) do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, incisos “a”, “b” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º, caput e parágrafo único, incisos “a”, “b” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumentos, a Reclamante requer a transferência do domínio <lojasuvinil.com.br> para si.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou Resposta, alegando, em síntese, que é sócio, fundador e proprietário da loja de tintas Center Tintas Ribeirão, fundada em 2004, na cidade de Ribeirão Preto/SP e que, desde sua fundação a loja trabalha EXCLUSIVAMENTE com a marca de Tintas Suvinil, correspondente a 98% dos produtos comercializados na loja.

Alega o Reclamado que a “Center Tintas Ribeirão simplesmente por ser uma loja Suvinil licenciada, autorizada pela própria BASF e conhecida por essa nomenclatura em seu domicílio comercial, começou a se referir assim também na internet”, pois “nada mais natural, que uma loja exclusiva Suvinil, registre o domínio equivalente, visto que à época encontrava-se disponível”.

O Reclamado afirma que “jamais teve intenção de confundir ou enganar consumidores, vez que sua LOJA CENTER TINTAS RIBEIRÃO É UMA LOJA QUE VENDE EXCLUSIVAMENTE PRODUTOS DA MARCA SUVINIL” e que seria “comum encontrar consumidores e pintores em sua cidade que se referem a Center Tintas Ribeirão como Loja da Suvinil”.

Confirma o Reclamado que o nome de domínio <lojasuvinil.com.br> “estava vinculado ao site/domínio www.centertintasribeirao.com.br, e os consumidores, ao fazerem busca no sistema Google eram direcionados para a página www.centertintasribeirao.com.br”, mas

que seria *“impossível qualquer confusão ou engano aos clientes/consumidores, descaracterizando a má fé alegada pela reclamante”*.

Destaca o Reclamado que:

“A reclamante informa que fez o registro www.loja.suvinil.com.br em 1996, declaração esta que não corresponde com a verdade. No ano mencionado foi registrado apenas o domínio www.suvinil.com.br sendo o endereço www.loja.suvinil.com.br um subdomínio do domínio principal, criado dentro do site de hospedagem e não junto ao REGISTRO.BR”.

O Reclamado aduz que:

“somente no ano de 2021, a BASF, ora reclamante, questionou o reclamado, por meio do vendedor direto, e de forma coercitiva, de que o reclamado deveria “dar” seu domínio (www.lojasuvinil.com.br) para a reclamante. O que fora ratificado posteriormente através de Notificação Extrajudicial”;

Bem como que, após “intervenções de advogados intimidando o reclamado”, ele teria proposto *“à reclamante que lhe fizesse uma compensação financeira, podendo esta ser em bonificação de produtos, para arcar apenas com os custos de registro, manutenção e divulgação do citado domínio durante todos esses anos, proposta esta refutada”*.

No mais, afirma que *“o registro de uma marca não é garantia de que o seu dono terá o uso do endereço corresponde a ela na internet”, que “não está em questionamento a marca Suvinil, e sim apenas o domínio www.lojasuvinil.com.br, que de forma clara, trata-se somente da nomenclatura utilizada para definir a loja do reclamado”, de modo que “não há que se falar em confusão nos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio, tão pouco em má-fé”*.

Por fim, o Reclamado requer a manutenção do Nome de Domínio.

c. Da manifestação da Reclamante

Como visto, em 07 de março de 2022, a Reclamante apresentou manifestação à Resposta do Reclamado, na qual afirma que o Art. 1º da Resolução nº 008/2008 do CGI.br, atualmente em vigor, apesar de consignar que *“[u]m nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente [...]”*, dispõe em seu parágrafo único que *“o requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros [...]”*.

Alega ainda que *“tendo o Reclamado escolhido nome de domínio que reproduz integralmente marca válida e notoriamente conhecida, como é o caso da marca SUVINIL, não pode ser reivindicado, convenientemente, o instituto relativo ao first to file”*.

A Reclamante reitera, também, que é titular de marcas compostas pelo sinal “SUVINIL” desde 1996, assim como que a titularidade das marcas lhe assegura *“a prerrogativa de reprimir o uso indevido e desautorizado de sua marca por terceiros, seja ao compor nome de domínio ou em que meio for, bem como de zelar pela sua integridade material e reputação, nos termos dos arts. 129 e 130 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996 – ‘LPI’)”* e que há inegável risco de confusão perante o público consumidor.

Repisa que o uso do nome de domínio <lojasuvinil.com.br> para redirecionamento dos internautas para a página <centertintasribeirao.com.br> serviria para escancarar a má-fé e que transpareceria ao consumidor que se trataria de uma loja oficial SUVINIL da Reclamante.

Este Especialista ressalta que não está obrigado a examinar manifestações apresentadas fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim entender conveniente e decidir a partir de seu livre convencimento conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Assim, este Especialista informa que levará em conta a manifestação apresentada pela Reclamante, a qual, a rigor, não trouxe elementos fáticos ou jurídicos novos, mas apenas ressaltou pontos já abordados na peça vestibular da Reclamação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

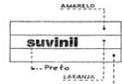
Primeiramente, em conformidade com o disposto no artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com as marcas e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante

Constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de uma empresa tradicional e conceituada, sendo uma das mais famosas e importantes fabricantes de tintas, vernizes e materiais tintoriais.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI em 21 de março de 2021, que a Reclamante, é titular de diversos registros para marcas nominativa e

mistas compostas pelo sinal “SUVINIL”, em relação a tintas, vernizes e materiais tintoriais, dentre outros produtos, dentre os quais merecem destaque os seguintes:

PROCESSO	MARCA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
607436875		05/04/1966	27/10/1981	NCL(8) 02	linha de tintas pva e acrílicas, esmaltes, vernizes e complementos tanto na linha solvente como na linha água.;	Registro vigorou até 27/10/2021 (não consta prorrogação e o prazo extraordinário encerrar-se-á em 27/04/2022)
780389832	SUVINIL	24/11/1978	04/09/1984	19\10	materiais para construção e pavimentação em geral.	Registro em vigor até 04/09/2024
800159853	SUVINIL	10/06/1980	14/12/1982	02\10	matérias tintoriais.	Registro em vigor até 14/12/2022
815362358		01/02/1990	28/04/1992	02\10	matérias tintoriais.	Registro em vigor até 28/04/2022
824658949		10/07/2002	09/12/2014	NCL(8) 02	tinta com alto poder de cobertura, alto rendimento, fácil aplicação, resistente e durável. indicada para aplicação em superfícies externas e internas em diversas superfícies.;	Registro em vigor até 09/12/2024
912917717		22/06/2017	11/12/2018	NCL(11) 02	tintas, a saber: tinta acrílico, tinta látex, tinta fosca, tinta epóxi, tinta em spray, tinta para telhas e tijolos, tinta para madeira, tintas com textura, tinta a óleo, tinta acetinada; esmaltes; massa acrílica; massa corrida; massa para madeira; selador acrílico; aguarrás; selador; selador acrílico; selador para madeira; esmalte epóxi; verniz; zarcão.	Registro em vigor até 11/12/2028

Ainda, verificou-se que, efetivamente, o INPI reconheceu, em relação ao registro nº 800159853, o alto renome da marca “SUVINIL”, conforme decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2.474, de 05/06/2018.

Desta forma, a Reclamante tem proteção assegurada à sua marca “SUVINIL”, que lhe assegura, também, o direito de se insurgir contra o uso e registro de nome de domínio que as reproduza e,

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

desde 05/06/2018, é assegurada à marca “SUVINIL” proteção especial em todos os ramos de atividade, como previsto no artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial.

Por outro lado, constatou-se que o Reclamado não possui registros ou pedidos de registro em seu nome perante o INPI.

Este Especialista verificou que a Reclamante é efetivamente detentora do nome de domínio <suvinil.com.br> desde 09/10/1996.

As provas apresentadas são aptas à demonstração de que o sinal distintivo “SUVINIL” é usado há décadas pela Reclamante e protegido através de diversos registros de marca devidamente concedidos pelo INPI.

Vale consignar que, embora o alto renome da marca “SUVINIL” tenha sido reconhecido pelo INPI após o registro do nome de domínio objeto da disputa, cumpre destacar que tal fato (reconhecimento do alto renome administrativamente pelo INPI) consiste no reconhecimento de uma situação de fato e já percebida pelo mercado.

É dizer, o alto renome de uma marca não é algo estático e nem tampouco instantâneo, mas, sim, decorre do uso constante e efetivo da marca por muitos anos, somado à vultosos investimentos em divulgação e publicidade, de maneira a construir um consistente e forte liame entre a marca e os consumidores.

Desta forma, o alto renome de uma marca reflete fatos da realidade, que decorrem da contínua construção dos valores e dos atributos da marca e, como tal, que ocorrem e já existem antes destes virem a ser reconhecidos pelo INPI.

Por tais razões, é que a decisão administrativa do INPI que reconhece o alto renome de uma marca tem natureza declaratória sobre provas de fatos da realidade pré-existentes ao reconhecimento do alto renome.

As provas que titular da marca deve submeter ao INPI consistem em um farto conjunto de documentos, que podem incluir, além de uma pesquisa de mercado, documentos que demonstrem o valor investido em publicidade e o volume de vendas ou receitas dos cinco anos anteriores ao protocolo do requerimento de alto renome, de maneira a demonstrar o reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; a qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão, nos termos da Resolução INPI/PR nº 107/2013, com as alterações dadas pela Resolução INPI/PR nº 172/2016.

Portanto, em tendo sido reconhecido o alto renome da marca nominativa “SUVINIL” pelo INPI em decisão publicada 05/06/2018, é certo concluir que os documentos que foram apresentados, pela titular do registro ao INPI, para instruir o pedido de reconhecimento de alto renome contemplaram período que antecede o registro do nome de domínio em disputa, realizado em 21/12/2014.

Nesse sentido, e considerando que a declaração de alto renome da marca “SUVINIL” não projeta apenas efeitos futuros, mas, por sua natureza declaratória, também alcança violações pretéritas, é certo concluir que por ocasião do registro do nome de domínio objeto desta Reclamação a marca “SUVINIL” já era uma marca muito famosa, fazendo, destarte, jus a uma proteção especial e diferenciada, não apenas em âmbito marcário, mas também em relação a outros sinais distintivos, como é o caso dos nomes de domínio.

Logo, considerando que o nome de domínio em disputa <lojasuvinil.com.br> é formado e tem como elemento nuclear e diferenciador o sinal “SUVINIL”, resta claro que reproduz e colide com a famosa marca da Reclamante, assim como se assemelha com o nome de domínio <suvinil.com.br> anteriormente registrado pela Reclamante (em 09/10/1996).

b. Nome de Domínio similar e suscetível de criar confusão ou associação com as marcas e nome de domínio anterior da Reclamante

O nome de domínio em disputa <lojasuvinil.com.br> foi registrado em 21/12/2014 junto ao NIC.br, ou seja, décadas após a adoção da marca “SUVINIL” pela Reclamante. Não há dúvida, portanto, de que os direitos da Reclamante sobre a marca “SUVINIL” precedem, em muito, o registro do nome de domínio em disputa.

Vale dizer que este Especialista acessou o *website* atrelado ao referido nome de domínio em 21/03/2022 não tendo localizado página ativa. Contudo, a Reclamante afirmou e o Reclamado confessou que efetivamente o nome de domínio <lojasuvinil.com.br> *“estava vinculado ao site/domínio www.centertintasribeirao.com.br, e os consumidores, ao fazerem busca no sistema Google eram direcionados para a página www.centertintasribeirao.com.br”*.

Portanto, resta incontroverso neste procedimento que o nome de domínio estava em uso efetivo, para promoção da empresa da qual o Reclamado é sócio, havendo, portanto, possibilidade de confusão ou, ao menos, associação com os produtos fabricados pela Reclamante.

Ainda que se trate de empresa (a empresa da qual o Reclamado é sócio) que revende os produtos da Reclamante, tal fato não lhe autoriza a requerer e registrar, em nome próprio, nome de domínio que reproduza a famosa marca da Reclamante, já que a relação comercial entre as empresas, salvo expressa estipulação em contrário, não confere autorização e/ou licença para usar e registrar sinais distintivos compostos pela marca da Reclamante.

Nesse sentido, ainda que o Reclamado alegue que “o registro de uma marca não é garantia de que o seu dono terá o uso do endereço corresponde a ela na internet”, é certo que o fato de o nome de domínio não ter sido registrado antes pela Reclamante não autoriza o registro por terceiros de nome de domínio que reproduza sua marca, ainda que agregando a palavra “loja” à marca da Reclamante.

Com efeito, mesmo que o artigo 1º da Resolução nº 008/2008 do CGI.br estabeleça em seu *caput* a regra do *first to file*, ao dispor que “[u]m nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente”, tal regra deve ser interpretada e aplicada considerando o que dispõe o parágrafo único, do referido artigo 1º, segundo o qual “o requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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 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.

É evidente que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a famosa marca “SUVINIL” da Reclamante e, por conseguinte, passível de criar confusão ou associação indevida, porquanto composto pelo signo “LOJA SUVINIL” que, na opinião deste Especialista, consiste em uma reprodução com acréscimo da marca “SUVINIL” de propriedade da Reclamante, havendo potencial possibilidade de confusão ou associação indevida.

Isso porque a marca “SUVINIL” da Reclamante é largamente usada no mercado para identificação, principalmente, de tintas, ao passo que o Reclamado utilizava o nome de domínio objeto da

disputa <lojasuvinil.com.br> para redirecionamento para site de sua empresa, que tem por objeto social a comercialização de tintas, inclusive ostentando, em sua fachada, a marca da Reclamante, como fotografia constante dos autos e abaixo reproduzida:



Ademais, deve-se ressaltar que o uso da palavra “loja” associada à marca “SUVINIL” da Reclamante, formando o conjunto <lojasuvinil.com.br>, poderá levar o consumidor a, não apenas associar tal nome de domínio à Reclamante, mas também pressupor ou assumir que se trata de uma página oficial da Reclamante, ou de uma página que conte com autorização ou licença da Reclamante.

Desta forma, este Especialista entende que se trata de nome de domínio que poderá, efetivamente, causar confusão ou associação indevida no mercado.

Mister repisar que a marca “SUVINIL” é dotada de alto grau de distintividade, como este Especialista pôde verificar em pesquisa na base de dados do INPI, sendo também notoriamente conhecida em seu segmento de mercado e, máxime, uma marca de alto renome, merecendo tutela jurídica adequada contra a utilização por terceiros de sinais distintivos idênticos ou similares, como é o caso do nome de domínio objeto desta Reclamação.

A preexistência dos registros da Reclamante para a marca “SUVINIL” e a titularidade do nome de domínio <suvinil.com.br>, por si já constituiriam obstáculo à manutenção, em nome do Reclamado, do nome de domínio <lojasuvinil.com.br> objeto desta contenda, em razão da clara reprodução da marca registrada “SUVINIL” da Reclamante, estando atendido o disposto nas alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, o uso de sinal distintivo idêntico àquele usado de titularidade de terceiros e que é notoriamente conhecido, pode ainda ser entendido como prática de aproveitamento parasitário, gerando potencialmente enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Restam, portanto, atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que a Reclamante demonstrou a existência de registros de marcas idênticas ou similares ao nome de domínio em disputa.

c. Caracterização da má-fé do Reclamado

Por outro lado, 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.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “a”, “b” e “d” do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indícios de que o registro foi efetuado com má-fé, visando vender ou transferir o nome de domínio para a Reclamante; impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente e/ou objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando uma situação de provável confusão ou associação indevida.

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

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente.

Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou.

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 ou nome de domínio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani:

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007).

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, restou configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Com efeito, o registro do nome de domínio em disputa <lojasuvinil.com.br> composto pelo sinal “SUVINIL”, que reproduz integralmente a famosa marca “SUVINIL” de titularidade da Reclamante e usada, há décadas, no mercado, constitui per se forte indício de má-fé, ainda mais considerando que o Reclamado tinha incontroverso conhecimento da existência da marca da Reclamante, por se tratar de sócio de empresa que comercializa produtos de marca “SUVINIL”, como reconhecido nos autos desta Reclamação.

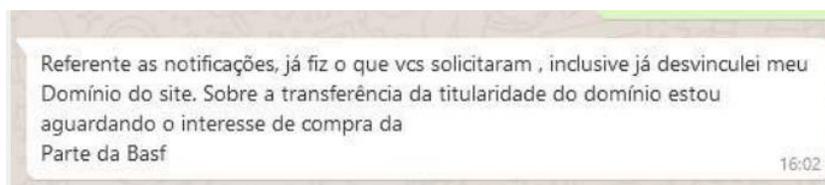
Nesse sentido, cita-se a decisão proferida em *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, Caso OMPI No. D2006-03081, que estabeleceu que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a Reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio.

Por outro lado, restou comprovado que o Reclamado não possui nenhum direito sobre o sinal distintivo “LOJA SUVINIL”, seja como marca, nome empresarial, nome de domínio ou qualquer outra espécie de sinal distintivo, tampouco a existência de qualquer autorização ou licença de uso do referido sinal, em favor do Reclamado, eventualmente outorgada pela Reclamante.

A ausência de legitimidade do Reclamado sobre o nome de domínio <lojasuvinil.com.br> também caracteriza indício de má-fé, como já decidido em caso análogo, notadamente o procedimento ND20167:

“Conforme já relatado, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro para a marca em que registrou o nome de domínio, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé”.

Finalmente, a Reclamante demonstrou que, após tomar conhecimento da existência do nome de domínio objeto da disputa, enviou notificação extrajudicial ao Reclamado, o qual se recusou a transferir voluntariamente o nome de domínio, e que aguardava “o interesse de compra da Parte da Basf”, conforme abaixo ilustrado:



Logo, entende este Especialista que o registro e uso do nome de domínio <lojasuvinil.com.br> para redirecionamento ao *website* de empresa da qual o Reclamado é sócio, somado ao revelado interesse em “vender” o nome de domínio à Reclamante, demonstra um forte indício de má-fé e oportunismo do Reclamado em registrar este nome de domínio composto por sinal idêntico à famosa marca “SUVINIL” da Reclamante, sendo clara a intenção do Reclamado em tirar proveito da fama, renome e reconhecimento da famosa marca da Reclamante.

A situação retratada na presente Reclamação é similar àquela discutida nos precedentes ND201937 e ND201965, nos quais restou assentado que a existência de algum tipo de relação contratual ou comercial entre as partes não autoriza o registro de nome de domínio sem autorização da titular do signo distintivo, de modo que, na estrita observância de precedentes da CASD-ND da ABPI, “o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé” (ND20159).

No presente caso, na opinião deste Especialista, há fortes indícios de má-fé do Reclamado no registro do nome de domínio em disputa.

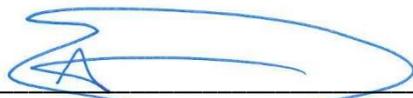
Destarte, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa viola as marcas registradas de titularidade da Reclamante, assim como seu nome de domínio, e foi registrado de má-fé, sendo forçosa a procedência da Reclamação, com a determinação de transferência à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <lojasuvinil.com.br> seja transferido à Reclamante.

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, 04 de abril de 2022.



Daniel Adensohn de Souza
Especialista