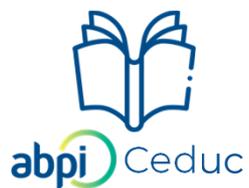




abpi Ceduc



Mecanismos de Solução de Disputas Relativas a Nomes
de domínio:
UDRP e SACI-Adm

Professor: Wilson Pinheiro Jabur



abpi Ceduc

Agenda

UDRP vs. SACI-Adm

Art. 3º do SACI-Adm / 2.1 do Regulamento

Legitimidade

Conflito com direitos anteriores

Confundibilidade

UDRP vs. SACI-Adm

UDRP

- **UDRP - Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy**
- Incluída entre o registrator e o titulares de domínios em todos os Acordos para Registro por todos os registradores reconhecidos pela ICANN.
- Aplicável aos domínios:
.aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel.
 - **Contra o registro abusivo de domínio (“CYBERSQUATTING”)**
 - Pode ser iniciada pelo **titular de marca**



UDRP - REQUISITOS

- A marca do reclamante é idêntica ou similar ao nome de domínio; **e**
- O titular do domínio não tem direitos ou legítimo interesse em relação do nome de domínio; **e**
- O nome de domínio foi registrado **e** está sendo usado em má-fé.



Requisitos

UDRP	SACI-Adm
<p>a. Disputas Aplicáveis. Você estará obrigado a se submeter ao procedimento administrativo obrigatório em caso de terceiro (denominado "Reclamante") alegar junto ao Provedor competente, de acordo com o Regulamento, que:</p> <p>(i) seu nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de produto ou de serviço sobre a qual o Reclamante tenha direitos; e</p> <p>(ii) você não tem direitos ou legítimo interesse sobre o nome de domínio; e</p> <p>(iii) seu nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má-fé.</p> <p>No procedimento administrativo, o Reclamante deverá provar a existência de cada um dos três elementos supra citados.</p>	<p>Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:</p>



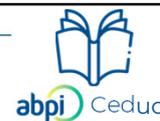
Confundibilidade

UDRP	SACI-Adm
1. (i) seu nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de produto ou de serviço sobre a qual o Reclamante tenha direitos; e	<p>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;</p> <p>ou</p> <p>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);</p> <p>ou</p> <p>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; ou</p>



• Legitimidade

Legitimidade



- Reclamante (**legitimidade ativa**): é o titular do(s) direito(s) anterior(es) violado(s) pelo(s) nome(s) de domínio objeto da Reclamação
- Reclamado (**legitimidade passiva**): é o titular do(s) nome(s) de domínio registrado(s) ou utilizado(s) em má-fé que é(são) confundível(is) com o(s) direito(s) anterior(es) do Reclamante

Legitimidade ativa – divergência de denominação



- ND201767, <distriforte.com.br>, Manutenção

A fim de fundamentar seu pleito, a Reclamante traz aos autos cópia dos registros de marca no. 907002323 e 907002145, ambos para a marca mista DISTRI FORTE, nas classes 35 e 19, respectivamente, concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

De acordo com as informações constantes em tais documentos, essas marcas foram depositadas em **11/11/2013** e tiveram seu registro concedido em **09/08/2016**. Em ambos os casos, os registros assinalam produtos e serviços relativos a materiais de construção e ao comércio de materiais de construções e artigos afins.

Observar-se, contudo, que os registros citados estão atualmente em nome de M.M.S. FELIPE – CONSTRUÇÃO – ME, não havendo, nas razões apresentadas, qualquer esclarecimento quanto à divergência existente entre esse titular e a atual denominação da Reclamante, ou detalhes sobre eventuais pedidos de anotação eventualmente realizados perante o INPI.

Legitimidade ativa – divergência de denominação

ND 201767 (cont)



Embora verifique-se possível consistência, esse Especialista entende suficientes os documentos acostados à Reclamação que, para os fins específicos desse procedimento simplificado, dão conta de demonstrar que, em **24 de julho de 2014**, a Reclamante sofreu Transformação de Empresário Individual para Sociedade Empresária.

A partir dessa data, a Requerente teria, igualmente, passado a utilizar o nome empresarial **DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**.

Considerando, pois, que o nome de domínio impugnado tem, como elemento central, a palavra **DISTRIFORTE**, e que o seu registro perante o REGISTRO.BR ocorreu apenas em **16/05/2016**, esse Painel considera cumprido o primeiro requisito. Isso porque o nome de domínio impugnado é idêntico não apenas à marca registrada pela Reclamante, mas também ao seu nome empresarial.

Assim, verifica-se estarem presentes os requisitos das alíneas (a) e (c) do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm e respectivas alíneas (a) e (c) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Legitimidade ativa - EIRELI vs pessoa natural



- ND201965, Transferência

Pois bem. Consta como única Reclamante qualificada neste procedimento, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) **LUCCAS NETO STUDIOS EIRELI**, representada por seu único sócio **LUCCAS NETO FERREIRA** que não foi qualificado como Reclamante, na qualidade de pessoa natural.

Em princípio, esse fato isoladamente poderia se sobrepor às exigências legais e, como tal, ser considerado como um obstáculo ao prosseguimento da Reclamação, já que, como visto, as marcas depositadas e registradas no INPI pela pessoa jurídica, assim como o nome empresarial, são posteriores aos nomes de domínio em disputa, de forma que remanesceria o interesse apenas em razão da anterioridade do nome de domínio <lucasneto.com.br>, bem assim parte do nome civil de seu único sócio, **LUCCAS NETO FERREIRA**³.

Legitimidade ativa - EIRELI vs pessoa natural



- ND201965, Transferência (cont)

A despeito disso, é de se reconhecer ao Sr. LUCAS NETO FERREIRA, único sócio da referida Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) Reclamante, os mesmos direitos que lhe seriam atribuídos enquanto pessoa natural, que se confundem e interligam entre si. De mais a mais, a falta de qualificação de LUCAS NETO FERREIRA (pessoa natural) como Reclamante no ensaio de abertura, constitui uma mera irregularidade, uma vez que foi juntado aos autos da Reclamação instrumento de mandato outorgado não apenas pela pessoa jurídica, mas também pela pessoa natural, de modo que a legitimação e o interesse ao procedimento restam plenamente atendidos na visão deste Especialista, notadamente se considerados princípios gerais, normas aplicáveis e as características que regem a espécie, notadamente a boa-fé e o contraditório pleno, além da solução ágil e eficiente atribuída à CASD-ND que não se submete às formalidades e ortodoxia estanque tradicionalmente incidente sobre as postulações perante a Justiça Comum.

Em face do exposto, entende este Especialista que a Reclamação atendeu os requisitos formais para recebimento, sendo parte legítima e dotado de interesse, tanto a empresa individual de responsabilidade limitada de natureza empresária **LUCAS NETO STUDIOS EIRELI**, representada por seu único sócio **LUCAS NETO FERREIRA**, quanto esse, na qualidade de pessoa natural.

Nomes de terceiro

Caso CASD-ND 201916,
<tomasettoachille.com.br>

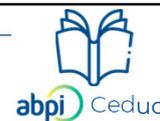


Em relação ao item “c”, a Reclamante alega apenas que o Nome de Domínio reproduz o nome empresarial de sua coligada, TOMASETTO ACHILLE S.p.A., que não figura na presente Reclamação.

A Especialista entende que não é possível basear uma Reclamação, sob os Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND, invocando direito sobre o nome empresarial de empresa que não figura no polo ativo do procedimento administrativo. O fato de a Reclamante possuir 30% das ações da empresa Tomasetto Achille S.p.A. não é suficiente para configurar a legitimidade ativa da Reclamante nesta demanda para pleitear, em seu próprio nome, direito sobre o nome empresarial de sua coligada. A Reclamante não apresentou nenhuma autorização especial ou instrução da empresa Tomasetto Achille S.p.A. em relação ao presente procedimento. Igualmente, a Reclamante não demonstrou que mantém a titularidade de outros nomes de domínio contendo a marca TOMASETTO ACHILLE (o que já seria suficiente para demonstrar a satisfação do item “c” do art. 3º).

Decisão: **Manutenção**
Data: 05 de julho de 2019

Caso CASD-ND 201953,
<tomasettoachille.com.br>



Em relação ao item “c”, as Reclamantes alegam que o Nome de Domínio reproduz o nome empresarial da primeira Reclamante, TOMASETTO ACHILLE S.p.A..

A Especialista entende que o Nome de Domínio reproduz parcialmente o nome empresarial da Primeira Reclamante e que as Reclamantes demonstraram possuir direitos conforme o art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

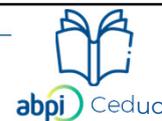
Decisão: Transferência
Data: 17 de dezembro de 2019

Caso OMPI No. D2016-0162, <samsungbrasil.com>



- **Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda v. comercioonlineltda@gmail.com / "Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda"**
- “A Reclamante **integra o grupo** de origem sul-coreana Samsung, hoje presente em mais de 70 países, sendo um dos principais produtores, dentre outros, de eletrônicos, equipamentos digitais e semicondutores.
- No Brasil é o **grupo da Reclamante** titular de numerosos registros para a marca SAMSUNG, estando ela legitimada a agir em defesa dos interesses dessa marca.”
- Decisão: Transferência
- Data: 11 de março de 2016

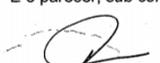
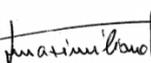
Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008



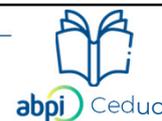
Por todo o exposto, consignamos, s. m. j, nosso entendimento no sentido de ser possível o registro de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim em nome de empresas diversas pertencentes ao mesmo grupo econômico (controladas ou controladoras), independentemente de apresentação de autorização por parte da sociedade titular do registro anterior, desde que não infrinja o art. 124, inciso XX da LPI, ou seja, desde que não haja dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva.

Por fim, considerando que a questão jurídica a ser dirimida repercutirá de forma ampla, alcançando vários outros casos similares em andamento no âmbito da Diretoria de Marcas, bem como no âmbito da segunda instância administrativa, e que, por força da norma regimental, a tarefa de propor a normatização da matéria compete a Coordenação Jurídica de Consultoria, sugerimos o envio dos autos a mesma para que tome ciência do nosso entendimento e realize eventual manifestação, que entender necessária, acerca do tema em estudo, para posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI, com a finalidade de proferir a sua decisão no recurso interposto.

É o parecer, *sub censura*.

			
Gerson da Costa Corrêa Procurador Federal Chefe/DIRAD Mat.0449359	Ubiraci da Silva Procurador Federal Mat.0449292	João Roberto Maximiliano Procurador Federal Mat. 0449679	Gilberto Lameira Vieira Procurador Federal Mat. 0449502

INPI, Manual de Marcas, 2ª ed, 1ª rev.



Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/08 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, não sendo aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do inciso XX do art. 124 da LPI, que proíbe a dualidade de marcas de um mesmo titular.

Acordos de convivência e empresas do mesmo grupo econômico

Caberá a formulação de exigência para adequação da especificação ou do sinal marcário referente a pedido objeto de acordo de convivência no qual for julgado inviável o convívio dos sinais envolvidos, conforme orientações presentes no item [5.17 Convivência entre marcas](#). Nos casos de marcas de titularidade de empresas do mesmo grupo econômico, poderá ser formulada exigência para que as partes comprovem tal relação empresarial por meio de documento hábil.

WIPO Overview 3.0

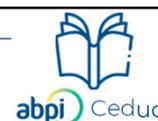


1.4 Does a trademark owner's affiliate or licensee have standing to file a UDRP complaint?

- 1.4.1 A trademark owner's affiliate such as a subsidiary of a parent or of a holding company, or an exclusive trademark licensee, is considered to have rights in a trademark under the UDRP for purposes of standing to file a complaint.
- While panels have been prepared to infer the existence of authorization to file a UDRP case based on the facts and circumstances described in the complaint, they may expect parties to provide relevant evidence of authorization to file a UDRP complaint.
- In this respect, absent clear authorization from the trademark owner, a non-exclusive trademark licensee would typically not have standing to file a UDRP complaint.
- 1.4.2 Where multiple related parties have rights in the relevant mark on which a UDRP complaint is based, a UDRP complaint may be brought by any one party, on behalf of the other interested parties; in such case, the complainant(s) may wish to specify to which of such named interested parties any transfer decision should be directed.

LICENCIADO

Caso CASD-ND 201763,
<mundoforever.com.br>



O conjunto documental apresentado pela Reclamante neste Procedimento demonstra seus direitos quanto ao uso e a exploração das marcas "Forever Living Products" e "Forever Living", na condição de licenciada exclusiva, no Brasil, dos registros marcários de titularidade de Aloe Vera of America Inc., sendo, inclusive, titular do domínio <foreverliving.com.br>, por meio do qual desenvolve suas atividades relacionadas à distribuição de bebidas à base de aloe vera, cosméticos, suplementos nutricionais e produtos de cuidados pessoais.

Com efeito, a existência e a aptidão para o exercício e a defesa (contra terceiros) de tais direitos são respaldadas no *Contrato de Licença de Marca* (que abrange também outras marcas como "Forever" e "Sonya", nas classes que especifica) firmado em 1º de julho de 2013, regularmente averbado no INPI conforme o Certificado de nº 140123/01 (expedido em 10/03/2014) e em vigor pelo prazo de 5 anos contados da data de sua assinatura (cláusula 2.1), prorrogáveis tacitamente por iguais períodos na forma prevista na cláusula 2.2 do referido instrumento.

Decisão: Transferência
Data: 21 de fevereiro de 2018

- **Art. 3º do SACI-Adm**

Art. 3º do SACI-Adm

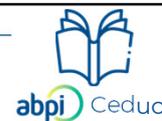
O nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com:

- a) marca anterior do Reclamante; ou
- b) marca notoriamente conhecida; ou
- c)

- 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

Situações aplicáveis – Art. 2.1 Conflito

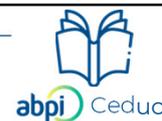


Nome de domínio **idêntico** ou **similar** o suficiente para criar **confusão com**:

(a) com **marca depositada ou registrada** no INPI **antes** do registro do ND no Registro.Br; ou

(b) **marca notoriamente conhecida** para os fins do art. 126 da LPI; ou

(c) **título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade;**



- **Conflito com direitos anteriores**



abpi Ceduc

Marca anteriormente depositada

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201618,
<startupsbrasil.com.br>

A Reclamante é proprietária da marca mista "STARTUPS BRASIL", processo no. 905894790, depositada em 21 de fevereiro de 2013, publicada em 6 de agosto de 2013, deferida em 13 de outubro de 2015 e concedida em 29 de dezembro de 2015. Referida marca está registrada na classe NCL(10) 36.

...

Ainda que no presente caso a marca "Startups Brasil" ainda não estivesse registrada quando da criação do Nome de Domínio, ela havia sido depositada e publicada anteriormente. A publicação do depósito de uma marca dá a sua publicidade à terceiros. Além disso, o Regulamento prevê a hipótese de marca depositada como supramencionado (art 3º. letra (a)). Nota-se, portanto que o Regulamento, assim como a Lei 9.279/96 em seu artigo 130, inciso III, protege da mesma forma o depositante e o titular da marca.



Decisão: Transferência
Data: 4 de outubro de 2016



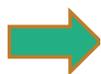
abpi Ceduc

Prioridade unionista

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201969,
<ebury.com.br>

Em suma, tem-se que, para a marca "EBURY WHAT BORDERS?", é necessário considerar a data de anterioridade em 28/10/2019 e para a marca "EBURY" a data de 14/11/2019, tendo sido o Nome de Domínio <ebury.com.br> registrado em 05/11/2019. Portanto, considerando-se apenas as datas relativas à marca "EBURY", não haveria anterioridade por parte da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

No entanto, no que diz respeito à marca "EBURY WHAT BORDERS?" da Reclamante, onde consta a expressão "EBURY", há de ser considerada a data de prioridade unionista dos seus pedidos de registro (por força do disposto no artigo 127 da Lei de Propriedade Industrial), sendo tais pedidos de registro de marca – portanto anteriores ao Nome de Domínio em disputa.



Decisão: Transferência
Data: 13 de março de 2020



abpi Ceduc

Marca notoriamente conhecida

NECESSIDADE DE PROVA

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND20184,
<caesarbusiness.com.br>

O elemento distintivo do nome de domínio de titularidade do Reclamado <caesarbusiness.com.br> de fato reproduz totalmente sua marca registrada 'CAESAR BUSINESS', cujo registro mais antigo foi concedido em 2006, 8 anos antes do registro do nome de domínio pelo Reclamado, que só ocorreu em 2014.

Assim, presente o requisito estipulado na alínea 'a' do artigo 2.1. do Regulamento CASD-ND e artigo 3º *caput* e alínea 'a' do Regulamento SACI-Adm.



Embora alegado em sua Reclamação que a marca 'CAESAR BUSINESS' seria notoriamente conhecida, não foram trazidos elementos concretos que demonstrassem esse fato, razão pela qual se entende não aplicável ao caso a alínea 'b' do artigo 2.1. do Regulamento CASD-ND.

Decisão: Transferência
Data: 15 de janeiro de 2019



abpi Ceduc

Marca notoriamente conhecida

NECESSIDADE DE PROVA

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201849,
<smarthings.com.br>

A Reclamante argumenta que possui direito ao Nome de Domínio considerando que as marcas "SMARTTHINGS", das quais comprovou ser titular, possuem muita proximidade nominativa e fonética à palavra central do domínio em questão ("SMARTTHINGS"), apenas com a supressão de um caractere ("t").

Apesar da similaridade e da aparente reprodução das marcas da Reclamante no Nome de Domínio <smarthings.com.br>, tais marcas apenas foram depositadas 3 anos após o Reclamado adquirir o domínio. E, embora tenha sido alegada e comprovada a notoriedade da empresa "SmartThings Inc" nos dias atuais, a Reclamante não apresentou provas de sua notoriedade à época do registro do domínio no Brasil.



Decisão: **Manutenção**
Data: 26 de fevereiro de 2019

* No mesmo sentido CASD-ND nº 201850, <smarthings.com.br>

** CASD-ND nº 201848, <smarthings.com.br>, **transferência** (domínio posterior às marcas)



abpi Ceduc

Marca notoriamente conhecida

NECESSIDADE DE PROVA

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND202017,
<betcris.com.br>

Em que pese a argumentação das Reclamantes de que o nome de domínio <betcris.com.br> reproduziria diversas marcas registradas **BETCRIS** no exterior, para constituírem elemento válido para fins de comprovação do item “b” do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2.1(b) do Regulamento da CASD-ND, imperioso que tais marcas fossem notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade.

Entretanto, não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a notoriedade da marca **BETCRIS** no ramo de apostas. O fato isolado de que o famoso ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi contratado como embaixador das Reclamantes não é capaz de atestar que a marca **BETCRIS** é, de fato, notoriamente conhecida nos termos do artigo 126 da LPI.



É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência da CASD-ND com relação à necessidade de comprovação da notoriedade em caso de fundamentação em marcas notoriamente conhecidas, conforme já decidido nos casos ND201916, ND201850 e ND201841.

Decisão: Transferência
Data: 22 de maio de 2020



abpi Ceduc

Nome (de menor) e marca

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201937,
<lojabibitatto.com.br>

O Reclamante sustenta que pactuou parceria com o Sr. Fernando Schneider, esposo da Reclamada, objetivando a divulgação de sua filha Bianca Tatto Marques, conhecida nas redes sociais como “Bibi Tatto”, através da criação e registro da loja virtual Bibi Tatto.

Sustenta ainda que a Reclamada realizou o registro do Nome de Domínio em seu próprio nome e, após o término da relação entre as Partes (Reclamante e suposto esposo da Reclamada), em meados do primeiro semestre de 2018, foram transferidos ao Reclamante as senhas de acesso ao website hospedado no Nome de Domínio, assim como a administração do Nome de Domínio. Contudo, informa que a titularidade do Nome de Domínio não foi transferida ao Reclamante.

Decisão: Transferência
Data: 2 de outubro de 2019



abpi Ceduc

Nomes de domínio anteriores

Caso OMPI No. DBR2014-0006,
<blablacar.com.br>

- Nome de domínio em disputa registrado em 09 de maio de 2013.
- Reclamante titular dos nomes de domínio <blablacar.com> (registrado em 31 de agosto de 2010); <blablacar.net> e <blablacar.org> (registrados em 16 de setembro de 2010); <blablacar.fr >, <blablacar.co.uk> e <blablacar.es> (registrados em 17 de setembro de 2010); <blablacar.it> (registrado em 27 de abril de 2011) e <blablacar.pt> (registrado em 1º de maio de 2012) (Anexo 4 juntado com a Reclamação).
- A Reclamante é a titular da marca BLABLACAR, registrada sob o n. 3885499 desde 2011 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial francês ("INPI") e das marcas comunitárias n. 10813236 e 10812485 para a expressão BLABLACAR registradas em 17 de abril de 2012.
- "Por fim, o fato de não haver registro de marca no Brasil, nem de ter sido produzida prova de ser a marca BLABLACAR notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial, não afastam os direitos anteriores da Reclamante, salvaguardados pelo Regulamento, que prevê a possibilidade de fundamentação da Reclamação em nomes de domínio anteriores."
- Decisão: Transferência
- Data: 08 de agosto de 2014



abpi Ceduc

UDRP – Direitos sobre marca não registrada

Caso OMPI No. D2017-1839,
<b3.money> et. al.

A Reclamante informa ser a titular de pedido de registro brasileiro para a marca B3, formulado em 26 de outubro de 2016 e ainda pendente de análise pelo INPI. A [seção 1.1.4 da Síntese da OMPI 3.0](#) é bastante clara ao estabelecer que um pedido de registro de marca por si só não é suficiente para estabelecer direitos marcários de acordo com o parágrafo 4(a)(i) da UDRP.

Não obstante, a Reclamante baseia sua Reclamação em seus direitos marcários não-registrados. Demonstrou a Reclamante maciça campanha publicitária da mudança de sua marca para a atual marca B3 em março de 2017, tão logo foi aprovada a fusão com a CETIP pelas autoridades concorrenciais e regulatórias brasileiras, bem como reconhecimento dessa marca pelo público e mídia generalizada que a identificam com a Reclamante.

A já referida [Síntese da OMPI 3.0, em sua seção 1.3](#), indica ser possível o reconhecimento da existência de direitos sobre marca não registrada, em casos em que uma marca tenha adquirido um rápido grau de reconhecimento considerando o escopo de suas atividades e a natureza dos produtos ou serviços de um reclamante, ainda que tal reclamante esteja localizado em um país que adote *civil law*. Entende este Especialista enquadrar-se este caso precisamente nesta hipótese dada a singularidade da atuação da Reclamante (a única bolsa de valores mobiliários brasileira) e a larga divulgação e menção à sua nova marca. Ademais, não pode a Reclamante ser prejudicada em razão da excessiva demora na análise de seu pedido de registro de marca pela autarquia brasileira, fato este inclusive já reconhecido por decisões do Superior Tribunal de Justiça do Brasil (ver, *e.g.*, Recurso Especial 1032104/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado em 24 de agosto de 2011).

O Especialista conclui, portanto, que a Reclamante comprovou direitos marcários sobre a marca B3 para fins do parágrafo 4(a)(i) da UDRP.

Decisão: Transferência
Data: 17 de novembro de 2017

UDRP – Nomes pessoais



- Ainda que a UDRP não proteja especificamente nomes de pessoas, em situações em que o nome pessoal não registrado estiver sendo utilizado no comércio, o reclamante pode defender direitos sobre marcas dentro do sistema do *Common Law*.
 - Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd D2000-0210 <juliaroberts.com>, Transferência
 - Jeanette Winterson v. Mark Hogarth D2000-0235 <jeanettewinterson.com> entre outros, Transferência
 - Dr. Michael Crichton v. In Stealth Mode D2002-0874 <michael-crichton.com>, Transferência

UDRP – Nomes pessoais



- *Entretanto*: O nome em questão deve ser efetivamente usado no comércio. Nomes meramente famosos não necessariamente são suficientes para demonstrar direitos sobre marcas não registradas.
 - Israel Harold Asper v. Communication X Inc. D2001-0540 <izzyasper.com> entre outros, Negado
 - Chinmoy Kumar Ghose v. ICDSOft.com and Maria Sliwa D2003-0248 <gurusrichinmoy.com>, <aboutsrichinmoy.com>, Transferência

• Confundibilidade

Threshold test

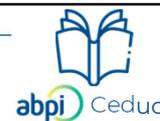
WIPO OVERVIEW 3.0

1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element? (cont.)

- In specific limited instances, while not a replacement as such for the typical side-by-side comparison, where a panel would benefit from affirmation as to confusingly similarity with the complainant's mark, the broader case context such as **website content trading off the complainant's reputation**, or a **pattern of multiple respondent domain names targeting the complainant's mark within the same proceeding**, may support a finding of confusing similarity. On the other hand, if such website content does not obviously trade off the complainant's reputation, panels may find this relevant to an overall assessment of the case merits, especially under the second and third elements (with such panels sometimes finding it unnecessary to make a finding under the first element).
- Issues such as the strength of the complainant's mark or the respondent's intent to provide its own legitimate offering of goods or services without trading off the complainant's reputation, are decided under the second and third elements. Panels view the first element as a **threshold test** concerning a trademark owner's standing to file a UDRP complaint, i.e., to ascertain whether there is a sufficient nexus to assess the principles captured in the second and third elements.
- In this context, panels have also found that the **overall facts and circumstances of a case** (including relevant website content) may support a finding of confusing similarity, particularly where it appears that the respondent registered the domain name precisely because it believed that the domain name was confusingly similar to a mark held by the complainant.

Teste de confundibilidade

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201751,
<firexpo.com.br>



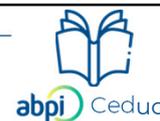
EXPOFIRE vs. FIREXPO



Nos termos do dispositivo referido acima, este Especialista entende que o nome de domínio <www.firexpo.com.br>, de titularidade da Reclamada, de fato é similar o suficiente à marca “EXPOFIRE”, objeto do registro nº. 820456438, de propriedade da Reclamante, de maneira a potencializar o risco de associação indevida ou confusão por parte do consumidor. Isto porque “FIREXPO” nada mais é do que uma inversão dos termos que compõem a marca “EXPOFIRE”, de titularidade da Reclamante. Na doutrina clássica de marcas, a hipótese se amolda à situação de imitação indevida, nos termos do artigo 124, inciso XIX da Lei da Propriedade Industrial, o que não pode ser admitido.

Decisão: Transferência
Data: 15 de janeiro de 2018

Teste de confundibilidade



WIPO OVERVIEW 3.0

1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element?

- It is well accepted that the first element functions primarily as a standing requirement. The standing (or threshold) test for confusing similarity involves a reasoned but **relatively straightforward comparison between the complainant's trademark and the disputed domain name**.
- This test typically involves a **side-by-side comparison** of the domain name and the textual components of the relevant trademark to assess whether the mark is recognizable within the disputed domain name. (This may also include recognizability by technological means such as search engine algorithms.) In some cases, such assessment may also entail a more holistic aural or phonetic comparison of the complainant's trademark and the disputed domain name to ascertain confusing similarity.
- While each case is judged on its own merits, in cases **where a domain name incorporates the entirety of a trademark**, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will **normally be considered confusingly similar** to that mark for purposes of UDRP standing.



abpi Ceduc

Teste de confundibilidade

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201938,
<nativeacai.com.br>

NATIVE vs. NATIVEACAI

WIPO Overview 3.0 (disponível no endereço eletrônico
www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0):

“1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhança?

(...)

Enquanto cada case é decidido com relação ao seu mérito, nos casos em que o nome de domínio incorpora uma marca em sua totalidade ou em que uma parte relevante da marca seja reconhecida no nome de domínio, o nome de domínio, habitualmente, será considerado semelhante à marca (...).”¹.



O acréscimo de termo necessário e comum – no caso, AÇAÍ – não é suficiente para tornar o Nome de Domínio suficientemente distintivo em relação aos sinais distintivos da Reclamante. Nesse sentido, foi decidido em caso análogo desta CASD-ND (ND-201331), conforme ementa e trecho da decisão abaixo reproduzidos:

Decisão: Transferência

Data: 21 de janeiro de 2019



abpi Ceduc

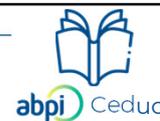
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201648, <cartorioregistrocivil.com.br>

- Ainda, o Reclamado também reconhece indiretamente que o uso do Nome de Domínio em disputa é desautorizado e passível de gerar confusão ao alegar que, nos demais pontos do site, expõe a própria marca “Cartório Online Brasil”, o que reafirma que a primeira utilização indevida, no nome de domínio, é por si causadora de confusão. Em outras palavras, justificativa de que, no conteúdo da página, a confusão fica afastada, nada mais faz do que reafirmar a confusão gerada pelo Nome de Domínio por ele adotado.
- Não bastasse, a expressão “Cartório Online Brasil” também não afasta o risco de confusão, pois do mesmo modo induz à prestação de serviços públicos pela via da Internet (sendo ambas as expressões “Cartório” e “on line” de teor descritivo).
- A Especialista considera, ainda, que os usuários da rede podem ser induzidos a erro ao efetuar buscas com a expressão que designa os serviços regulamentados pelo Poder Público e se deparar com o site do Reclamado www.cartorioregistrocivil.com.br, **uma vez que tal domínio reporta aos nomes dos cartórios oficiais. Inegável o aproveitamento indevido e enriquecimento ilícito por meio de uso de expressão que designa os associados da Reclamante.**

● Decisão: Transferência

● Data: 20 de março de 2017

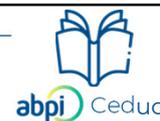
PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201613, <facebookcompras.com.br> *et. al.*



- 76 domínios em disputa
- Decisão: transferência de 14 domínios e cancelamento de 62 domínios
 - Transferência dos domínios contendo a marca FACEBOOK;
 - Transferência dos domínios contendo a expressão FACE acrescida de nomes comuns relacionados a uma coletividade e a relacionamento pessoal;
 - Cancelamento dos domínios contendo o prefixo FACE acrescidos de nomes relativos a times de futebol e congregações religiosas (havia na reclamação o pedido de transferência ou subsidiariamente o pedido de cancelamento em relação aos domínios que envolvessem direitos de terceiros)

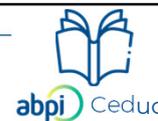
MAS (cont.)

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201613, <facebookcompras.com.br> *et. al.*



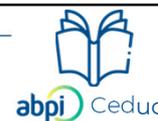
- 1) facealeluia.com.br
- 2) facecultos.com.br
- 3) facecultus.com.br
- 4) facechina.com.br
- 5) facecuritiba.com.br
- 6) faceindia.com.br
- 7) facefortaleza.com.br
- 8) facejapao.com.br
- 9) facegoias.com.br
- 10) facebahia.com.br
- 11) faceceara.com.br
- 12) facechapeco.com.br
- 13) facecriciuma.com.br
- 14) facesantos.com.br
- 15) facesaopaulo.com.br
- 16) facevitoria.com.br
- 17) facejesuscristo.com.br

PROCEDIMENTO CASD-ND N° ND201613, <facebookcompras.com.br> *et. al.*



- Divergência entre os especialistas:
 - Transferência ou cancelamento dos nomes de domínio contendo prefixo FACE acrescidos de **nomes geográficos e nomes de uso comum**
 - Voto divergente: deveriam ser transferidos ante a “inequívoca má-fé decorrente da quantidade de domínios registrados, clara associação com a Reclamante, bem como pelos fortes indícios de uso indevido com relação a redes sociais”

Termos descritivos ou geográficos



WIPO OVERVIEW 3.0

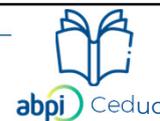
1.8 Is a domain name consisting of a trademark and a descriptive or geographical term confusingly similar to a complainant's trademark?

- Where the relevant trademark is recognizable within the disputed domain name, **the addition of other terms (whether descriptive, geographical, pejorative, meaningless, or otherwise) would not prevent a finding of confusing similarity under the first element.** The nature of such additional term(s) may however bear on assessment of the second and third elements.

Typosquatting

Caso OMPI No. DBR2011-0002,

<gmcsuplementos.com.br>, <gmcvitaminas.com.br> e <gncvitaminas.com.br>



- “O Especialista considera que esta identidade pode enganar os usuários da Internet que buscam por serviços da Reclamante e são inadvertidamente endereçados aos websites dos nomes de domínio em disputa.
- No caso do nome de domínio em disputa <gncvitaminas.com.br>, o mero acréscimo de palavra genérica e ligada às atividades comerciais das partes (“vitaminas”) não é suficiente para mitigar a confusão.
- No caso dos nomes de domínio em disputa <gmcsuplementos.com.br> e <gmcvitaminas.com.br>, a troca de uma letra (“n” por “m”), e o acréscimo de palavras genéricas e ligadas às atividades comerciais das partes (“suplementos” e “vitaminas”) não são suficientes para mitigar a confusão. As letras “m” e “n” têm enorme semelhança fonética e visual e a troca de apenas este caractere não é suficiente para imprimir uma diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante.”
- Decisão: Transferência
- Data: 30 de setembro de 2011

Typosquatting

Caso OMPI No. DBR2012-0003,

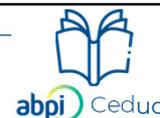
<ptobras.com.br>



- “Não há diferença entre o nome de domínio em disputa e aquele utilizado pela Reclamante, exceto pela omissão da letra “e” no nome de domínio em disputa , o que, na visão deste Especialista, evidencia um grande risco de confusão perante os consumidores menos atentos.
- ...
- A omissão da letra “e” não modifica a semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante e não pairam dúvidas de que o nome de domínio em disputa reproduz indevidamente a marca do Reclamante, de modo que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.”
- Decisão: Transferência
- Data: 4 de junho de 2012

Typosquatting

PROCEDIMENTO CASD-ND Nº ND20131,
<extrasupermercados.com.br> et. al.



Ainda, fica clara a intenção da Reclamada de se aproveitar do conceito, fama e clientela da Reclamante, detentora de registros de marca e nomes de domínio anteriores aos da Reclamada e de título de estabelecimento amplamente conhecido em território nacional, especialmente ao analisarmos a questão da utilização da prática de *typosquatting* (i.e., o registro de nomes de domínio semelhantes a marcas consagradas, mas com pequenos erros tipográficos, para aproveitar o tráfego na internet de usuários que cometam erro ao digitar o endereço eletrônico) nos domínios <familiaextra.com.br>; <familiaextra.com.br>; <familiaestra.com.br>; <extrra.com.br>; <esextra.com.br>; <extre.com.br>; <extraonline.com.br>, o que configura claro ato de má-fé e concorrência desleal por parte da Reclamada.

...

As decisões sob a UDRP valem como precedente sob o SACI-Adm, na medida em que este último é inspirado na UDRP, embora não seja idêntico, pois o SACI-Adm foi editado posteriormente e, como tal, valeu-se da experiência acumulada sob a UDRP para introduzir importantes aperfeiçoamentos em relação àquele sistema mais antigo. Nas decisões referidas pela Reclamante sob a UDRP foi caracterizada a prática de *typosquatting* como ato de má-fé, nesse sentido: *caso OMPI DFR2009-0039, LegoJuris A/S v. Jack Van Zandt, domínio <wwwlegoclub.fr>*; *caso OMPI D2000-0937, Alta Vista Company v. Saied Yomtobian, domínios <altaista.com> e <altabista.com>*; *caso OMPI D2001-1095, Doctor. Ing. h.c F. Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited, domínio <porsche.com>*, entre outros.

- Decisão: Transferência
- Data: 11 de abril de 2013

Typosquatting



WIPO OVERVIEW 3.0

1.9 Is a domain name consisting of a misspelling of the complainant's trademark (i.e., typosquatting) confusingly similar to the complainant's mark?

- A domain name which consists of a common, obvious, or intentional misspelling of a trademark is considered by panels to be confusingly similar to the relevant mark for purposes of the first element.
- This stems from the fact that the domain name contains sufficiently recognizable aspects of the relevant mark. Under the second and third elements, panels will normally find that employing a misspelling in this way signals an intention on the part of the respondent (typically corroborated by infringing website content) to confuse users seeking or expecting the complainant.
- Examples of such typos include (i) adjacent keyboard letters, (ii) substitution of similar-appearing characters (e.g., upper vs lower-case letters or numbers used to look like letters), (iii) the use of different letters that appear similar in different fonts, (iv) the use of non-Latin internationalized or accented characters, (v) the inversion of letters and numbers, or (vi) the addition or interspersing of other terms or numbers.

Suck cases



WIPO OVERVIEW 3.0

1.13 Is a domain name consisting of a trademark and a negative term (“sucks cases”) confusingly similar to a complainant’s trademark?

- A domain name consisting of a trademark and a negative or pejorative term (such as <[trademark]sucks.com>, <[trademark]구려.com>, <[trademark]吸.com>, or even <trademark.sucks>) is considered confusingly similar to the complainant’s trademark for the purpose of satisfying standing under the first element. The merits of such cases, in particular as to any potential fair use, are typically decided under the second and third elements.
- [See also section [2.6](#) and sections [3.1](#) and [3.2.1](#) generally.]
- Panels have thereby observed that permitting such standing avoids gaming scenarios whereby appending a “sucks variation” would potentially see such cases fall outside the reach of the UDRP.

Suck cases



- *Opinião minoritária*: um nome de domínio consistente de uma marca e um termo negativo não é confundível porque usuários da Internet não associarão, provavelmente, o titular da marca e o domínio com o termo negativo.
 - Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi D2000-1015 <lockheedmartinsucks.com>, Negado
 - McLane Company, Inc. v. Fred Craig D2000-1455 <mclanenortheastsucks.com>, Negado
 - America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and Aollnews.com D2001-0918 <aollnews.com>, <fucknetscape.com> Transferência, Negado em parte.