

XXXVII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI

NOME DE DOMÍNIO – SOLUÇÃO DE CONFLITOS PELO

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONFLITOS DE INTERNET (SACI), MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 2017.

Índice

[03] PRINCIPAIS REGULAMENTOS

[08] O PAPEL DO ESPECIALISTA

[10] CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO

[12] DESAFIO – A CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ

Principais Regulamentos

Principais Regulamentos

- Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.BR” - denominado SACI-Adm.
 - Objetiva solucionar litígios entre o titular de nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo titular.
- Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínios (“CASD-ND”) da ABPI.
- Regimento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínios (“CASD-ND”) da ABPI.

Principais Regulamentos

Quem tem legitimidade para utilizar o procedimento da CASD-ND?

- Pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em solucionar uma disputa referente a um nome de domínio “.br”, cujo titular tenha aderido ao SACI-Adm por meio de contrato firmado com o “Nic.br” para registro de nomes de domínio.

Principais Regulamentos

Quais situações são aplicáveis ao procedimento da CASD-ND?

Disputas em que o Reclamante alegue que o nome de domínio registrado se enquadra em uma das situações abaixo (2.1.), **cumulada** com uma das situações de indício de má-fé descritas no item a seguir (2.2.):

(Art. 2.1.)

a - O nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para **criar confusão** com uma marca de titularidade do Reclamante, **depositada antes do registro** do nome de domínio **ou já registrada**, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou

b - O nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para **criar confusão** com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como **marca notoriamente conhecida 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.

Principais Regulamentos

Quais situações são aplicáveis ao procedimento da CASD-ND? (cont.)

(Art. 2.2.)

Hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, dentre outras que poderão existir:

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.

Qual é o Papel do Especialista?

O Papel do Especialista

- Assegurar as partes ampla defesa, contraditório e igualdade de tratamento.
- Solicitar informações e documentos adicionais.
- Analisar a demanda com base na legislação brasileira, regulamento do SACI-Adm e do Regulamento da CSB-ABPI.
- Propor conciliação.
- Realizar audiência quando entender ser estritamente necessária para a decisão do conflito.
- Decidir pela unificação, ou não, de vários procedimentos entre as mesmas partes que não tenham sido decididos ainda.
- Homologar acordo caso a disputa tenha sido objeto de acordo entre as partes.

- A decisão deve conter:
 - (a) relatório da demanda;
 - (b) fundamentação (análise das questões de fato e de direito);
 - (c) o dispositivo contendo a resolução das questões e determinação final, e
 - (d) a data e lugar em que foi proferida a decisão.

Consequências da Decisão

Consequências da Decisão

- Cancelamento do domínio;
- Transferência do registro do Reclamante; ou
- Manutenção do domínio do Reclamado.

- Não haverá determinação de caráter pecuniário.
- A decisão de mérito ou homologatória de acordo encerrará o procedimento do SACI-Adm.

Desafio - A Caracterização da Má-fé

Desafio - A Caracterização da Má-fé

Procedimento ND 20167 <renaultdusteroroch.com.br>

- Reclamado não apresentou defesa, Especialista julgou com base nos fatos e provas.
- Reclamante titular das marcas “Renault”, “Duster” e “Duster Oroch” depositadas anteriormente ao registro do nome de domínio.
- Reclamante detém direito ao nome empresarial “Renault”.
- Nome de domínio é idêntico ou similar às marcas da Reclamante.
- Caracterizada a possibilidade de confusão.
- Má-fé:
 - Reprodução de marca notoriamente conhecida.
 - Reclamado não utiliza página na Internet (posse passiva).

- Decisão: Transferência do nome de domínio à Reclamante.

Desafio - A Caracterização da Má-fé

Procedimento ND20131

- Nomes de domínios objeto da disputa:
<extrasupermercados.com.br>;<supermercadoextra.com.br>; <familiaextra.com.br>;<familiextra.com.br>;
<familiaestra.com.br>;<extraelectro.com.br>;<extrra.com.br>;
<esextra.com.br>;<extraonline.com.br>;<extraclube.com.br>;<cursosextra.com.br>, e <investextra.com.br>.
- Decisão fundamentada nos fatos e provas e não na ausência de defesa.
- Reclamante comprovou possuir diversos registros de marcas idênticos ou similares aos nomes de domínios em disputa, depositados no INPI antes do registro destes; notoriedade da expressão “Extra” em seu ramo de atividade; nomes de domínios em disputa idênticos ou similares ao título do estabelecimento da Reclamante (possibilidade de confusão).

Desafio - a Caracterização da Má-fé

Procedimento ND20131 (cont.)

- Má-Fé:
 - objetivo de prejudicar atividade comercial da Reclamante, ou
 - tentativa de atrair, com intuito de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica (confusão com sinal da Reclamante).
- Indício de má-fé:
 - domínios sendo utilizados para publicidade de produtos/serviços idênticos aos da Reclamante e de publicidade de concorrentes da Reclamante.
 - Reclamada registrou outros nomes de domínios que violam marcas e títulos de estabelecimentos do grupo ou de terceiros.
 - caracterização da prática de *typosquatting* .
- Decisão: transferência dos nomes de domínios para a Reclamante.

Desafio - A Caracterização da Má-fé

Procedimento ND 20148 <nome-x.com.br>

- Acolhimento da consolidação de procedimento contendo duas Reclamantes, uma titular de diversos registros para a marca “NOMEX” e a outra, subsidiária e licenciada no Brasil.
- Revelia do Reclamado - conflito baseado nos fatos e provas.
- O Especialista não identificou qualquer página ou *website* associado ao nome de domínio.
- Atendido o requisito da similaridade entre o nome de domínio e a marca “NOMEX”.
- Especialista não encontrou elementos para caracterização da má-fé no registro ou utilização do nome de domínio.
 - falta de oferta do nome de domínio à venda;
 - falta de publicação de conteúdo (embora existam decisões que a posse passiva pode caracterizar má-fé).
- Utilização de marca em mercado específico, não sendo conhecida do público em geral. As expressões “nome” e “x” possuem significados genéricos, falta de associação automática aos produtos das Reclamantes.

Desafio - A Caracterização da Má-fé

Procedimento ND 20148 <nome-x.com.br> (cont.)

- Má-fé não comprovada:
 - Reclamantes poderiam utilizar nome de domínio correspondente;
 - falta de prejuízo a atividade comercial;
 - falta de tentativa de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o sítio da rede eletrônica do Reclamado;
 - falta de comprovação de existência de anúncios concorrentes ou relacionados à marca do Reclamante;
 - hospedagem de anúncios por link patrocinado por si só não caracteriza ilícito;
 - falta de notificação extrajudicial;
 - domínio em posse do Reclamado por 2 anos, sem contestação;
 - falta de histórico de condenações do Reclamado, indicada circunstância da titularidade de centenas de domínios em seu nome - palavras de uso comum na maioria, nos demais casos falta informação para configuração de má-fé, e
 - Reclamado foi titular do nome de domínio por 2 vezes, perdendo o prazo de renovação e deixando disponível para registro.

- Decisão: manutenção do nome de domínio para o Reclamado.

Desafio - A Caracterização da Má-fé

Procedimento ND 201532 <barbero.com.br>

- Reprodução de pedido de registro da marca “BARBERO” e do elemento característico da denominação social, todavia tal registro e adoção de expressão pelo Reclamante são POSTERIORES ao registro do nome de domínio pelo Reclamado.

- Ausência da má-fé:
 - uso do nome de domínio pelo Reclamado sem objetivo de prejudicar ou confundir com atividade comercial do Reclamante;
 - atividades distintas das partes.

- Decisão: mantido o registro do nome de domínio para o Reclamado.

Obrigada!

Tatiana Campello

tcampello@demarest.com.br

+55 21 3723-9851