

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

A. O. SMITH CORPORATION X H.M.

PROCEDIMENTO Nº ND202432

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

A. O. SMITH CORPORATION, empresa norte-americana com sede em 11270, West Park Place, Milwaukee, Wisconsin, 53224, Estados Unidos da América, representada por seus advogados no Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

H. M., inscrito no CPF sob o nº 540.***.***-91, possuidor dos endereços eletrônicos identificados perante o Registro.br, sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 17/12/2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 12/04/2024, 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.

Na mesma data, 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 <aosmith.com.br>, incluindo anotações sobre eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na data mencionada, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <aosmith.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.

Em 19/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação e início do Procedimento, ressalvando que caberia ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda nessa data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 07/05/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes sobre a decretação de revelia do Reclamado diante da falta de resposta tempestiva, informando sobre as consequências no Procedimento de acordo com o Regulamento SACI-Adm e Regulamento CASD-ND.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas de contato com o Reclamado, e que não logrou êxito em contatá-lo, de sorte que procedeu ao congelamento do Nome de Domínio.

Em 13/05/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 21/05/2024, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, A. O. SMITH CORPORATION, é empresa norte-americana fundada em 1874, que alega em seu favor a notoriedade de suas marcas, que também integram o seu nome comercial como núcleo distintivo, aduzindo ser mundialmente conhecida pela fabricação de equipamentos de aquecimento de água residencial, comercial e de caldeiras, bem como de produtos para tratamento residencial de água.

É detentora do registro do Nome de Domínio <aosmith.com> perante a ICANN desde 29/12/1994.

Perante o INPI, a Reclamante é titular dos registros sob n.º 830916164 e 830916172, todos para a marca “**A. O. SMITH**” (nominativa e mista), ambos depositados em 02/02/2011 na classe 11 para assinalar “*aquecedores de água; caldeiras de aquecimento e caldeiras elétricas; equipamentos de tratamento de água inclusos nesta classe*”, concedidos em 01/07/2014.

Alega, portanto, que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente as suas marcas registradas, bem como seu nome de domínio idêntico com a terminação “.com”, ambos registrados com larga antecedência.

Em resumo, repisa a Reclamante os aspectos de má-fé na conduta do Reclamado, especialmente ao registrar o nome de domínio idêntico no Brasil, quiçá a fim de valer-se da fama das marcas da Reclamante para o segmento de aquecedores e caldeiras no qual atua, inclusive informando a prestação de serviços de assistência técnica de produtos da marca da Reclamante, denotando possível ato de aproveitamento parasitário, induzindo o consumidor em erro ou confusão quanto à procedência dos produtos e serviços ofertados.

Ao final requer seja transferido o Nome de Domínio para a Reclamante ou empresa por ela indicada. Juntou documentação suficiente dos fatos alegados.

b. Do Reclamado

Embora intimado, o Reclamado deixou de apresentar resposta neste Procedimento, restando revel. Eis o breve relatório deste Procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Ao Nome de Domínio em disputa <aosmith.com.br>, registrado em 17/12/2021 pelo Reclamado, aplica-se o Regulamento SACI-Adm em consonância com a Resolução CGI.br/RES/2010/003/P, bem como o Regulamento desta Câmara, em toda sua amplitude.

A Reclamante cumpriu com os requisitos formais dos artigos 6º e 7º do Regulamento SACI-Adm e 4. do Regulamento CASD-ND, apresentando a documentação necessária. Nos termos do artigo 8º do Regulamento SACI-Adm e artigo 7º do Regulamento da CASD-ND, esta Câmara assim procedeu na instauração do Procedimento Especial.

Nos termos do artigo 5º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, os fatos e provas trazidos aos autos foram analisados pela Especialista, juntamente com o resultado de pesquisas independentes, culminando na análise de mérito segundo os critérios de convencimento estabelecidos pelos artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

No mérito, aplicável ao caso o artigo 126 da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI) c/c o artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, que estabelece proteção especial às marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade:

*Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, **independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.** (grifamos)*

Entre outras medidas, o direito de uso exclusivo conferido às marcas desta grandeza permite ao seu titular obter proteção especial perante o INPI (§ 2º do art. 126), para além de poder zelar pela integridade material ou reputação de sua marca face à terceiros que atuem de modo a causar confusão perante o público consumidor, ou sem a devida autorização de uso, a par do artigo 130, inc. III da LPI, com efeitos importantes na esfera criminal, como estabelece o artigo 189 da LPI.

Dito isto, passemos à análise do caso.

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

A Reclamante apresentou fundamentação de acordo com os Regulamentos e conjunto probatório suficiente para denotar legitimidade e interesse no objeto.

Inicialmente, observa-se que o Nome de Domínio em disputa, registrado em **2021**, é idêntico ao elemento distintivo principal do nome empresarial centenário da Reclamante, bem como idêntico em seu núcleo ao Nome de Domínio <**aosmith.com**> registrado desde **1994** perante a ICANN, cfr. provas anexadas.

Além disso, pesa em favor da Reclamante as marcas registradas “**A. O. SMITH**” sob sua titularidade no INPI/Brasil, depositadas em 02/02/2011 e concedidas em 01/07/2014 sob n.º 830916164 e n.º 830916172, respectivamente nas formas nominativa e mista, para a fabricação de produtos da classe internacional NCL(9) 11: “*aquecedores de água; caldeiras de aquecimento e caldeiras elétricas; equipamentos de tratamento de água inclusos nesta classe*”.

Não obstante os direitos de exclusividade sobre o sinal “**A. O. SMITH**”, devidamente comprovados, entende a especialista que a projeção mundial granjeada pela marca da Reclamante à custa de vultosos investimentos é passível da proteção especial estabelecida pelo artigo 126 da LPI.

Ademais, conforme *Print* da Secretaria desta Câmara, datado de 12/04/2024, comprovando a utilização ativa do Nome de Domínio em disputa pelo Reclamado para direcionar usuários da Internet ao seu sítio da rede eletrônica, qual seja <**dgmtec.com.br**> no qual vende produtos com notável afinidade mercadológica às marcas registradas da Reclamante, fazendo referência, inclusive, a prestação de serviços de assistência técnica da marca “**A. O. SMITH**”, resta evidente a possibilidade de confusão do consumidor médio quanto a procedência dos produtos e serviços ofertados.

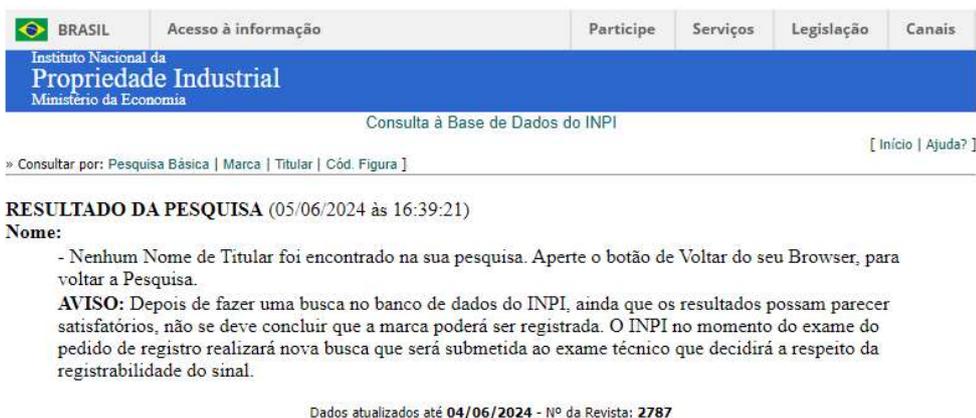
Portanto, a Reclamante preenche, *cumulativamente*, todos os requisitos do artigo 7º, a), b) e c) do Regulamento SACI-Adm, e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, demonstrando legítima preocupação, a par dos artigos 129 e 130, inc. III da LPI com a integridade e reputação das suas marcas registradas no Brasil, diante do registro do Nome de Domínio efetuado pelo Reclamado com intenções duvidosas.

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

Nos termos do art. 15º e seguintes do Regulamento SACI-Adm, o Reclamado não apresentou defesa, caracterizando a revelia.

Decidiu, portanto, a Especialista, de acordo com os termos do §5º do artigo em questão, segundo os fatos e as provas apresentadas no procedimento, e seu livre convencimento diante das pesquisas realizadas na rede mundial de computadores.

As pesquisas independentes junto ao banco de dados do INPI, não revelaram a existência de quaisquer direitos colidentes em nome do Reclamado:



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da
Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]

RESULTADO DA PESQUISA (05/06/2024 às 16:39:21)
Nome:
- Nenhum Nome de Titular foi encontrado na sua pesquisa. Aperte o botão de Voltar do seu Browser, para voltar a Pesquisa.
AVISO: Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer satisfatórios, não se deve concluir que a marca poderá ser registrada. O INPI no momento do exame do pedido de registro realizará nova busca que será submetida ao exame técnico que decidirá a respeito da registrabilidade do sinal.

Dados atualizados até 04/06/2024 - Nº da Revista: 2787

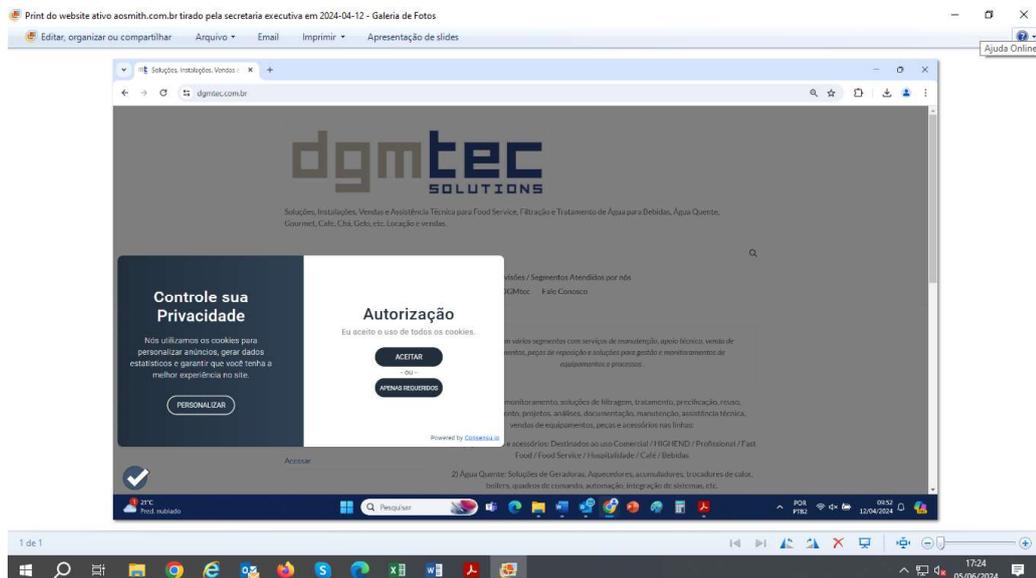
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



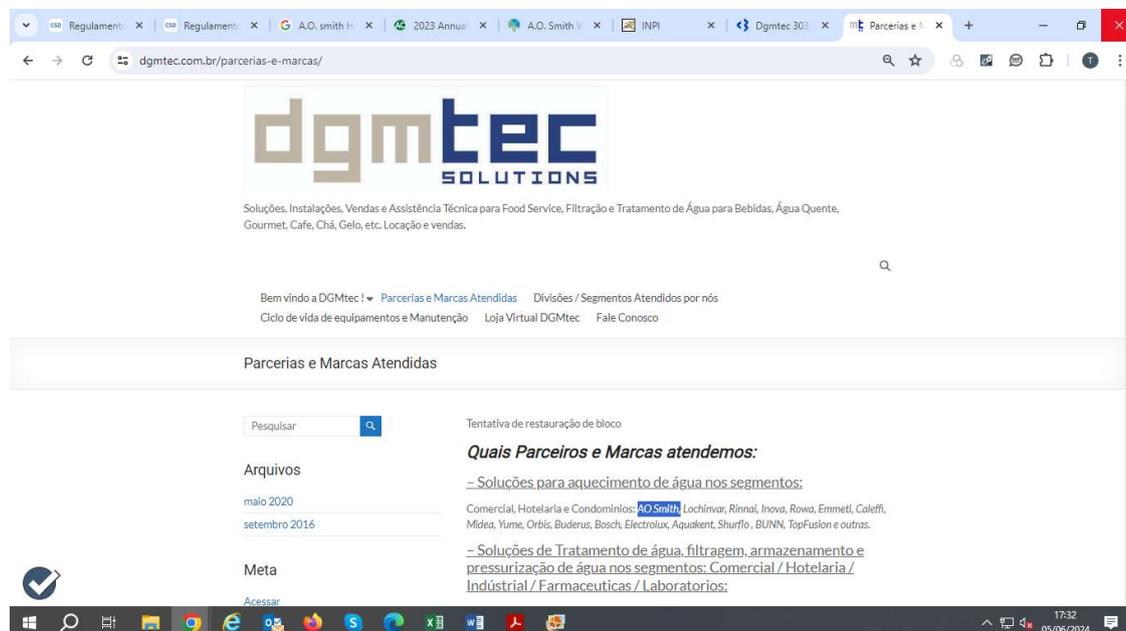
Também não foram encontrados outros elementos de prova que pudessem justificar o registro do Nome de Domínio em disputa, não havendo qualquer uso anterior *relevante* que pudesse de alguma forma justificar o direito do Reclamado.

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

O *print* realizado pela Secretaria da CASD-ND em 12/04/2024 não deixa dúvidas sobre a utilização *ativa* do Nome de Domínio em disputa pelo Reclamado, direcionando o público-alvo para o seu site <dgmtec.com.br>:



Em acesso ao referido site na data de 05/06/2024, a Especialista verificou a referência à marca da Reclamante, denotando a prestação de serviços de assistência técnica sob a marca, e/ou comércio de produtos da Reclamante, conforme *print* efetuado:



Ademais, com base no endereço eletrônico para o qual o Nome de Domínio em disputa foi ativamente direcionado pelo Reclamado (<dgmttec.com.br>), verificou a Especialista em consulta ao banco de dados da Receita Federal, cujo acesso é público, a existência do CNPJ sob n.º 30.354.037/0001-89, com indicação de endereço eletrônico condizente ao informado para o ID do Reclamado no ofício de 12/04/2024 pelo NIC.br, cuja abertura da empresa remete ao ano de **2018**, sem qualquer início de direitos empresariais que eventualmente justificassem o uso do elemento distintivo nuclear “**A. O. SMITH**” para requerer registro de Nome de Domínio colidente:

 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.354.037/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2018
NOME EMPRESARIAL TECDF - COMERCIO, INSTALACOES E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DGMTEC		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q CLN 103 BLOCO A	NÚMERO 11	COMPLEMENTO LOJA 45 SS - PARTE
CEP 70.732-510	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA
		UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO HBRASILIA@GMAIL.COM		TELEFONE (61) 3543-5643/ (61) 8309-8719

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

Pela análise da referida empresa, verificou-se a existência de atividades diretamente afins e/ou relacionadas às da Reclamante, especialmente diante da previsão para “comércio atacadista de equipamentos elétricos (...)”; “comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças” e “Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados (...)”, evidenciando a possibilidade de atuação do Reclamado em segmento mercadológico concorrencial à Reclamante.

Dada a notoriedade das marcas da Reclamante no segmento de produtos para aquecimento e tratamento de água e caldeiras elétricas, bem como a referência direta às marcas “**A. O. SMITH**” pelo Reclamado no seu site na internet, é possível concluir que: I) o Reclamado não poderia desconhecer as marcas da Reclamante no momento em que efetuou o registro do nome de domínio em disputa; II) o Reclamado atua em segmento mercadológico afim ao da Reclamante; III) o nome de domínio em disputa poderá induzir o consumidor médio à erro ou confusão em relação à origem dos produtos e/ou serviços oferecidos pelo Reclamado através do site; IV) como consequência, poderá haver desvio de clientela, prejudicando a atividade da Reclamante.

Ademais, por disposição do artigo 18º do Regulamento SACI-Adm, a Especialista solicitou ao NIC.br a relação de domínios pertencentes ao Reclamado, verificando diante da análise a existência de outros registros de Nome de Domínio obtidos com indícios de má-fé, tais como <bunn.com.br> e <everpure.com.br>.

Sendo assim, entende a Especialista que restaram preenchidos os requisitos relativos à constatação de má-fé por parte do Reclamado no registro e utilização do Nome de Domínio em disputa, a par do artigo 7º, parágrafo único, b), c) e d) do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2, b), c) e d) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

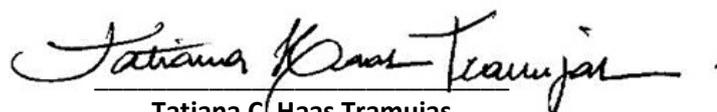
Diante do exposto, demonstrado pela Reclamante a sua legitimidade ativa e interesse processual, bem como comprovados os seus direitos em relação aos sinais distintivos “**A. O. SMITH**”, utilizados com larga anterioridade enquanto marca registrada e notoriamente conhecida, nome empresarial e nome de domínio; e, por outro lado, demonstrados os indícios de evidente má-fé do Reclamado na escolha e utilização ativa do Nome de Domínio em disputa, direcionando o público-alvo à sua página pessoal com finalidade de desvio de clientela, diante da eventualidade de erro e/ou confusão em relação a origem dos produtos e serviços oferecidos no ambiente virtual, implicando em eventual prejuízo também aos consumidores, incidem no caso as disposições do artigo 7º e seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, e dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, alíneas 'a', 'b' e 'c'; e 2.2 alíneas 'b', 'c' e 'd' do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <aosmith.com.br> seja *transferido à Reclamante, ou à empresa por ela indicada.*

A Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 10 de Junho de 2024.


Tatiana C. Haas Tramuja
Especialista