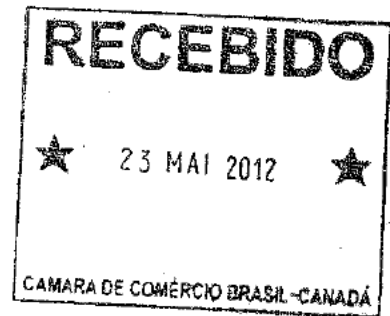


Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio
Do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá

Procedimento nº 01.2012.090312.001
Decisão Administrativa

1. Nome de Domínio em Disputa:

www.ktmbrasil.com.br



2. Partes:

Reclamante: KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, sociedade existente e constituída de acordo com as leis da Áustria, com sede em Stalhofnerstrasse 3, 5230 Mattighofen, Áustria, CNPJ-MF sob o nº 12.852.412/0001-39;

Representantes: [redacted] inscrito na OAB/[redacted] sob nº [redacted], e [redacted] inscrito na OAB/[redacted] nº [redacted], ambos integrantes de Yarshell, Mateucci e Camargo Advogados, com sede na Alameda Casa Branca, 35, cj. 301, São Paulo – SP, CEP 01408-0001, telefone (55 11) 3288.4322 e facsimile (55 11) 3284.1644; e-mails: mateucci@ymc.com.br e antoniofurdan@ymc.com.br

Titular: F [redacted] P [redacted] M [redacted] dos S [redacted] [redacted], portador da Cédula de Identidade RG nº [redacted] e inscrito no CPF/MF sob o nº 271 [redacted]-73, com domicílio na [redacted], CEP [redacted].

Representantes: [redacted] inscrito na OAB/[redacted] sob nº [redacted] e [redacted] inscrito na OAB/[redacted] sob nº [redacted], ambos com escritório na [redacted]

antoniofurdan@ymc.com.br

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official responsible for the document.

3. Relatório:

Em 09.03.2012, foi apresentado pelo Reclamante ao CCRD-CAM/CCBC, Requerimento para instauração de procedimento para dirimir disputa sobre o nome de domínio www.ktmbrasil.com.br. O procedimento recebeu o número 01.2012.090312.001.

Juntamente com o seu Requerimento, o Reclamante apresentou os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato; (ii) comprovante de pesquisa Whois do Registro.br em relação ao domínio www.ktmbrasil.com.br acesso em 24.02.2012; (iii) Termo de Adesão ao Regulamento do CCRD-CAM/CCBC; (iv) Declaração de Isenção; (v) comprovante de pagamento de custas; (vi) comprovantes de registros válidos e em vigor da marca "KTM" no INPI em nome do Reclamante.

Em 28.03.2012, o Titular apresentou sua Resposta ao CCRD-CAM/CCBC. Juntamente com sua Resposta, o Titular apresentou os seguintes documentos: (i) instrumento de mandato; (ii) Declaração de Isenção; (iii) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica firmado com LPAP Comércio e Representações de Veículos Automotivos Ltda. em 08.11.2010; (iv) mensagem via e-mail de 20.08.2010; (v) documento denominado "Versand-Auftrag" de 10.11.2010, traduzido por "Fatura"; (vi) comprovante de pesquisa Whois do Registro.br em relação ao domínio www.ktm.com.br acesso em 28.03.2012; (vii) tradução juramentada de troca de mensagens via e-mail datadas de 09.12.2010, 10.12.2010, 19.12.2010, 20.12.2010, 22.12.2010; (viii) impressão comparativa dos websites www.ktm.com.br e www.ktmbrasil.com.br acesso em 28.03.2012; (ix) petição inicial de ação judicial de constituição de obrigação de fazer, proposta no Juízo Cível de Manaus, Estado do Amazonas, em 09.01.2012; (x) petição inicial de ação judicial de liquidação de sociedade anônima, proposta no Juízo Cível de Manaus, Estado do Amazonas, em 11.01.2012; (xi) requerimento para Instauração de Inquérito Policial feito ao 23º Distrito Policial de Perdizes, em São Paulo, Estado de São Paulo, em 08.02.2012; e (xii) requerimento para instauração de inquérito para apuração de eventuais delitos feito ao 14º Distrito Policial da Capital do Estado de São Paulo, em 22.03.2012.

Em 30.03.2012, o Procedimento nº 01.2012.090312.001 foi distribuído à especialista singular Lise de Almeida, que firmou o Termo de Independência em 31.03.2012.

Em 05.04.2012 os autos do Procedimento nº 01.2012.090312.001 foram encaminhados à especialista e, em 11.04.2012, foi emitida a Ordem Processual nº 1, para que as Partes complementassem os documentos apresentados.

Em 19.04.2012, o Titular complementou os seus documentos, com a apresentação do "Contrato de Concessão com Exclusividade KTM-BIG BIKES e X-BOW/PREMIUM", firmado em 18.08.2011, entre KTM PRODUÇÃO S/A e LPAP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA., com a

interveniência e anuência de KTM DO BRASIL Comércio e Importação de Veículos Ltda. e do Reclamante.

Em 23.04.2012, o Reclamante complementou os seus documentos, com a apresentação de novo instrumento de mandato, e submeteu manifestação denominada “Réplica”.

Em 24.04.2012, foi emitida a Ordem Processual nº 2, para que o Titular, querendo, apresentasse seus comentários à “Réplica” do Reclamante.

Em 03.05.2012, o Titular apresentou manifestação denominada “Tréplica”, acompanhada dos seguintes documentos: (i) nova cópia da petição inicial de ação judicial de liquidação de sociedade anônima, proposta no Juízo Cível de Manaus, Estado do Amazonas, em 11.01.2012; (ii) nova cópia da petição inicial de ação judicial de constituição de obrigação de fazer, proposta no Juízo Cível de Manaus, Estado do Amazonas, em 09.01.2012; (iii) capa do processo e petição inicial de ação judicial de obrigação de restituir coisa certa, proposta no Juízo Cível de São Paulo, Estado de São Paulo, em 12.03.2012; (iv) Acórdão proferido em Agravo de Instrumento pela 31ª Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 24.04.2012; (v) petição de Incidente de Falsidade oferecida na ação judicial de obrigação de restituir coisa certa, em 29.03.2012; (vi) petição inicial de ação judicial de constituição de obrigação de fazer, proposta no Juízo Cível de São Paulo, Estado de São Paulo, em 02.04.2012.

Em 09.05.2012, foi emitida a Ordem Processual nº 3, encerrando a fase instrutória do Procedimento nº 01.2012.090312.001.

4. Resumo do Conflito:

O Reclamante entende que o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé pelo Titular, de modo a causar-lhe prejuízo, pois idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Apresentou documentos que comprovam o registro válido e em vigor da marca KTM pelo INPI em seu nome (Doc. R-5).

O Reclamante identificou, como indício de má-fé do Titular na utilização do nome de domínio em disputa, o registro do referido nome de domínio para impedir que ele, Reclamante, o utilize legitimamente. Pediu a transferência para si da titularidade do domínio em disputa.

O Titular defendeu-se, alegando, preliminarmente, a irregularidade da representação do Reclamante e afirmando, no mérito, que apenas administra o domínio de terceiro em cumprimento ao “Contrato de Prestação de Serviços de

Consultoria Técnica" celebrado com a sociedade LPAP Comércio e Representações de Veículos Automotivos Ltda. ("LPAP"), por meio do qual assumiu a obrigação de registrar o domínio www.ktmbrasil.com.br em seu próprio nome, por conta e ordem de sua cliente LPAP ("Contrato de Prestação de Serviços" – Doc. T-3).

Informou que a LPAP é a distribuidora exclusiva dos produtos KTM-SPORTMOTORCYCLE AG no Brasil desde o ano de 2010 e que celebrou o "Contrato de Concessão com Exclusividade KTM – BIG BIKES e X-BOW/PREMIUM" do qual o Reclamante foi interveniente e anuente ("Contrato de Concessão" - Doc. apresentado pelo Titular em 19.04.2012), o que justificaria o registro do domínio objeto deste procedimento da forma como realizado e legitimaria a sua manutenção em nome do Titular.

5. Fundamentos da Decisão:

Este Procedimento tem por objetivo resolver o conflito entre o Reclamante e o Titular em relação ao registro do nome de domínio www.ktmbrasil.com.br, de acordo com o Regulamento para o Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio – CCRD – CAM/CCBC e o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o ".br" – denominado SACI-Adm, baseando-se a decisão no Direito brasileiro aplicável ao caso, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pelas Partes.

Inicialmente, observa-se que a dúvida acerca da regularidade da representação do Reclamante foi devidamente sanada em 23.04.2012, com a apresentação de nova procuração e a ratificação dos atos anteriormente praticados pelos procuradores junto ao CCRD-CAM/CCBC.

Como dispõem os artigos 3.3 do Regulamento CCRD–CAM/CCBC e 3 do Regulamento SACI-Adm, para contestar a legitimidade do registro do nome de domínio, o Reclamante deve expor, em seu requerimento, as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízo, e indicar a existência de pelo menos uma das situações descritas nos itens "a", "b" ou "c" abaixo:

- 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;
- 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);

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 conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade;

O Reclamante comprovou a existência da situação descrita no item "a" do artigo 3.3 do Regulamento CCRD-CAM/CCBC e item "a" do Regulamento SACI-Adm. A marca KTM encontra-se registrada no INPI em nome do Reclamante, em diversas classes, nas formas nominativa e mista, tendo os respectivos registros sido requeridos e concedidos em datas anteriores ao registro do domínio em disputa pelo Titular (Doc. R-5).

Por outro lado, o artigo 3.4 do Regulamento CCRD-CAM/CCBC e o parágrafo único do artigo 3 do Regulamento SACI-Adm dispõem, com ligeira diferença nas respectivas redações, que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento, entre outros que poderão existir, qualquer das seguintes circunstâncias:

- 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;
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize legitimamente ou como um nome do domínio correspondente;
- c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;
- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair 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.

Em relação a esse aspecto, o Reclamante identificou a circunstância descrita no item "a" do artigo 3.3 do Regulamento CCRD-CAM/CCBC como indício de má-fé do Titular na utilização do nome de domínio em disputa, afirmando que o simples registro de domínio que se utiliza de marca cuja titularidade é do Reclamante já evidencia a má-fé do Titular.

O registro de domínio que se utiliza de marca cuja titularidade é de terceiros pode mesmo constituir forte indício de má-fé do registrante, como afirmou o Reclamante. Há que se verificar, no entanto, se existem circunstâncias específicas que autorizam o registrante a fazer uso da marca, afastando-se a presunção de sua má-fé.

Neste Procedimento, o Titular justificou que fez o registro do domínio

www.ktmbrasil.com.br em cumprimento ao “Contrato de Prestação de Serviços” que celebrou com a LPAP. Esse fato, por si só, não se mostra suficiente para legitimar o registro do domínio utilizando-se da marca do Reclamante, já que o “Contrato de Prestação de Serviços” é negócio jurídico estranho ao Reclamante, que dele não participou, nem a ele anuiu.

Mas além do “Contrato de Prestação de Serviços”, o Titular apresentou o “Contrato de Concessão”, celebrado pela LPAP com a sociedade KTM Produção S. A. e tendo como intervenientes e anuentes a sociedade KTM do Brasil – Comércio e Importação de Veículos Ltda. e o Reclamante.

Por meio do “Contrato de Concessão”, especificamente em seu “Capítulo V – Autorização para o Uso da Marca”, a KTM do Brasil – Comércio e Importação de Veículos Ltda., na qualidade afirmada de detentora de licença exclusiva da marca KTM no Brasil, deu autorização expressa à LPAP para fazer uso da marca KTM pelo prazo de duração do referido contrato. Note-se que o Reclamante participou do “Contrato de Concessão” como “Anuente AG” e, como tal, anuiu tanto à declaração de que a KTM do Brasil – Comércio e Importação de Veículos Ltda. é a detentora de licença exclusiva da marca KTM no Brasil, quanto à autorização para que a LPAP faça uso da marca KTM pelo prazo de duração daquele contrato.

Autorizada, pois, a LPAP pelo Reclamante a fazer uso da marca KTM para atingir os objetivos previstos no “Contrato de Concessão”, poder-se-ia afirmar legítima a contratação que a LPAP fez do Titular para registrar o domínio www.ktmbrasil.com.br. Até porque, como demonstraram os documentos juntados pelas Partes, o registro do domínio teve por escopo promover os produtos do Reclamante, licenciados à LPAP. Estaria afastada, dessa forma, a alegação de evidência de má-fé do Titular feita pelo Reclamante.

Ocorre, no entanto, que o “Contrato de Concessão” tem cláusula específica a respeito do registro de domínio e página eletrônica na internet, dispondo expressamente que:

“A CONCEDENTE [KTM do Brasil Comércio e Importação de Veículos Ltda.] será detentora de domínio e página eletrônica na internet, (...)” (Capítulo XIV, cláusula 4.1).

Consequentemente, era de conhecimento da LPAP que ela não estava autorizada a proceder ao registro de domínio com a utilização da marca KTM, pois essa providência competia à KTM do Brasil Comércio e Importação de Veículos Ltda. Logo, não poderia contratar o Titular para efetuar o registro do domínio www.ktmbrasil.com.br como foi feito, ainda que para os fins previstos no “Contrato de Concessão”. Há, assim, indício de má-fé da LPAP na contratação do Titular, que contagiou o registro do domínio feito por este.

A conclusão a que se chega é que o nome de domínio www.ktmbrasil.com.br foi registrado de má-fé pelo Titular e, como resultado, deve ser transferido ao Reclamante.

Todas as demais questões relativas ao relacionamento comercial entre a LPAP e o Reclamante, que foram trazidas pelas Partes em suas respectivas manifestações, escapam do âmbito deste Procedimento, devendo ser resolvidas nas esferas próprias, como aliás já está ocorrendo.

6. Decisão:

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 3.23 do Regulamento CCRD-CAM/CCBC, fica determinada a transferência para o Reclamante "KTM-SPORTMOTORCYCLE AG" do nome de domínio www.ktmbrasil.com.br que se encontra atualmente registrado em nome do Titular "F [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] dos S [REDACTED]". Decorrido o prazo de 15 dias úteis da data em que for comunicado desta Decisão, o NIC.br deverá implementá-la no prazo de até 48 horas após o Reclamante cumprir os requisitos previstos na Resolução CGL.br/RES/2008/008/P – Procedimentos para Registro de Nomes de Domínio.

7. Local, Data e Assinatura:

São Paulo, 23 de maio de 2012.



Lise de Almeida – Especialista Singular