

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Springer Carrier Ltda. e Midea do Brasil - Ar Condicionado S.A. v.

P [REDACTED] de O [REDACTED] M [REDACTED]

Caso No. DBR2012-0007

### 1. As Partes

As Reclamantes são Springer Carrier Ltda., de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil e Midea do Brasil - Ar Condicionado S.A., de Palhoça, Santa Catarina, Brasil, representadas por Trench, Rossi & Watanabe Advogados, Brasil.

O Reclamado é P [REDACTED] de O [REDACTED] M [REDACTED], do [REDACTED] representado *pro se*.

### 2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <carriermidea.com.br>, <mideacarrier.com.br>, <mideaspringer.com.br>, <springermidea.com.br>, os quais estão registrados com o NIC.br.

### 3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o “Centro”) em 10 de maio 2012. Em 10 de maio de 2012, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 11 de maio de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – Denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 15 de maio de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de junho de 2012. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado em 4 de junho de 2012.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 12 de junho de 2012. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em 26 de junho de 2012 as Reclamantes apresentaram Manifestação Complementar.

Em 02 de julho de 2012 o Especialista proferiu Ordem de Procedimento nº 01, tendo em vista que a Defesa apresentada pelo Reclamado não atendia aos requisitos do art. 11 do Regulamento, notadamente no que se refere à ausência de:

- a) qualificação do Reclamado;
- b) indicação se deseja que a comunicação da decisão final do Procedimento seja realizada por via postal ou fac-simile, além da eletrônica;
- c) manifestação de sua concordância com o número de especialistas sugerido pelo Reclamante para decidir o conflito ou indicação do número de especialista(s) que deseja; e
- d) declaração isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, exceto se o NIC.br praticar atos que infrinjam a lei; requerendo que tais deficiências fossem corrigidas através de aditamento pelo Reclamado, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias.

Ainda de acordo com a Ordem de Procedimento nº 01, em atenção ao princípio do contraditório e ao disposto no art. 30 do Regulamento, restou também facultado ao Reclamado enviar ao Centro suas considerações acerca da Manifestação Complementar das Reclamantes, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias.

Em 9 de julho de 2012, o Centro informou ao Especialista não ter recebido qualquer resposta à Ordem de Procedimento nº 01.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

#### **4. Questões de Fato**

As Reclamantes são fabricantes de equipamentos de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e sistemas de refrigeração, operando sob as marcas SPRINGER, CARRIER e MIDEA.

No Brasil, a Reclamante Springer Carrier Ltda. fabrica e comercializa equipamentos mediante as marcas SPRINGER e CARRIER há várias décadas.

A marca MIDEA, de outro lado, identifica eletrodomésticos em mais de 150 países, igualmente há várias décadas.

Em novembro de 2011, a Reclamante Midea do Brasil - Ar Condicionado S.A. adquiriu parte do capital social da Reclamante Springer Carrier Ltda., fato publicamente noticiado no Brasil.

Os nomes de domínio em disputa foram registrados entre 10 de setembro e 27 de novembro de 2011.

Em 22 de junho de 2012, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar os nomes de domínio em disputa, os quais não apontavam para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. Essa circunstância persiste até a presente data.

## 5. Alegações das Partes

### A. Reclamantes

As Reclamantes alegam que:

- a) São empresas líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e sistemas de refrigeração, operando sob as marcas SPRINGER, CARRIER e MIDEA, integrando o mesmo grupo empresarial desde novembro de 2011;
- b) Tão logo tiveram ciência do registro dos nomes de domínio em disputa pelo Reclamado, promoveram a sua notificação extrajudicial, não tendo obtido qualquer resposta;
- c) Ambas as Reclamantes são titulares de direitos de propriedade industrial pré-existentes ao registro dos nomes de domínio em disputa, a saber:
  - As Reclamantes são titulares ou licenciadas autorizadas das marcas SPRINGER, CARRIER e MIDEA perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;
  - Os termos “springer”, “carrier” e “midea” constituem partícula nuclear dos nomes empresariais das Reclamantes, de suas matrizes e de outras sociedades integrantes do mesmo grupo empresarial; e
  - As Reclamantes são titulares de diversos nomes de domínio .br contendo os termos “springer”, “carrier” ou “midea”, muitos dos quais anteriores aos nomes de domínio em disputa, entre outros, <springer.com.br>, <carrieronline.com.br>, <springercarrier.com.br>, <mideabrasil.com.br>;
- d) Tais direitos pré-existentes foram violados pelo registro dos nomes de domínio em disputa;
- e) O Reclamado registrou os nomes de domínio em disputa com má fé, eis que, tendo firmado contrato de franquia com a Reclamante Springer Carrier Ltda., estava proibido de registrar nome de domínio contendo marcas desta empresa e tinha ciência da sua iminente parceria com a segunda Reclamante;
- f) Os termos “springer”, “carrier” e “midea” não são de uso comum, nem mesmo necessários ou descritivos de produtos de condicionamento de ar;
- g) A má fé do Reclamado também se configura ao impedir as Reclamantes de utilizarem suas marcas na mais importante terminação de nome de domínio adotada no Brasil, a saber, o “.com.br”;
- h) Por fim, a má fé do Reclamado também se evidencia pelo registro de outros nomes de domínio no Brasil contendo marcas famosas como “CONSUL”, “BRASTEMP”, “ELECTROLUX” e “HITACHI”.

Em Manifestação Complementar, as Reclamantes ainda alegam que a defesa apresentada pelo Reclamado configura plágio de artigo de autoria de terceiro, o que igualmente exemplifica seus atos de usurpação da propriedade intelectual alheia.

### B. Reclamado

O Reclamado, em manifestação perante o Centro, alega que:

- a) Há incompetência absoluta do Centro para instaurar e dirimir o conflito:
  - O Centro não está habilitado para a solução de disputas no Brasil, envolvendo nomes de domínio “.br”;

- A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (LICC) estipula que a legislação aplicável é aquela do país onde as obrigações se constituírem; a competência jurisdicional e a legislação aplicável no Direito de Informática não podem se sobrepor às leis do País;
- Não há como se preterir os meios legais tradicionais ditados pelas normas pátrias para se buscar o emprego da solução dos conflitos que envolvam aspectos informáticos; qualquer decisão a esse respeito tem que ser proferida pelo judiciário brasileiro;
- A arbitragem depende da aceitação de ambas as partes (mediante convenção arbitral) e da observância do devido processo legal;

b) Deve-se primar pelo princípio da anterioridade do registro dos nomes de domínio em disputa.

A manifestação do Reclamado não atendeu aos requisitos do art. 11 do Regulamento.

## **6. Análise e Conclusões**

### **6.1 Consolidação do procedimento em nome das duas Reclamantes**

O Especialista acolhe a consolidação deste procedimento contendo duas reclamantes tendo em vista a comprovada relação societária existente entre a primeira e a segunda Reclamante, configurando, assim, interesses comuns contra o Reclamado, o qual registrou os nomes de domínio em disputa se valendo da combinação de termos que integram parcela nuclear dos respectivos nomes empresariais de ambas as Reclamantes.

### **6.2 Regularidade Formal da Defesa**

A manifestação apresentada pelo Reclamado não contempla os requisitos formais exigidos pelo art. 11 do Regulamento.

Instado a corrigir tais deficiências, apontadas em detalhe na Ordem de Procedimento nº 01, o Reclamado não aditou a sua manifestação.

Assim, este Especialista conclui pela inadequação do documento recebido pelo Reclamado, o qual não pode ser considerado como Defesa formal, porquanto não atendidos os requisitos prescritos no Regulamento.

Não obstante, em respeito ao contraditório e ao disposto no parágrafo 2º do art. 13 do Regulamento, o conteúdo do documento submetido pelo Reclamado será apreciado nesta decisão como manifestação informal perante o Centro.

### **6.3 Manifestação Complementar das Reclamantes**

Apenas em casos excepcionais é acolhida a possibilidade de apresentação de manifestações complementares das partes que não tenham sido requeridas pelo Especialista.

No presente caso, as Reclamantes apresentaram manifestação complementar apontando suposto plágio do Reclamado no documento apresentado ao Centro pelo mesmo.

O Especialista considera tal manifestação complementar inoportuna e desconexa do foco do presente procedimento, pelo o que deixa de recebê-la. Não cabe a este Especialista apreciar alegações de plágio de obras literárias, tema alheio ao objeto do SACI-Adm.

### **6.4 Competência**

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, art. 84, compete privativamente ao

Presidente da República, dentre outras atividades, exercer a direção superior da administração federal e dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal (incisos II e VI, a)).

O Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br foi originalmente criado pela Portaria Interministerial N. 147, de 31 de maio de 1995.

Posteriormente, o Decreto n 4.829, da Presidência da República, de 3 de setembro de 2003, referendou a criação do CGI.br, incluindo entre as suas atribuições, dentre outras:

- estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil;
- estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), ".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no País; e
- articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades inerentes à Internet.

Mediante Resolução n. 001/2005, o CGI.br atribuiu ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .br, a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível.

Os Procedimentos para Registro de Nomes de Domínio no Brasil a serem adotados pelo NIC.br são estabelecidos pela Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, aprovada pelo CGI.br, em 28 de novembro de 2008. No termos dessa Resolução, o requerente do registro de um nome de domínio 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, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

No exercício das atribuições conferidas pelo Decreto n. 4.829/2003, em 7 de maio de 2010, o CGI.br proferiu Resolução CGI.br/RES/2010/003/P, mediante a qual requereu ao NIC.br a implementação do SACI-Adm, através do Regulamento aprovado e contendo regras específicas para a execução dos procedimentos administrativos, que tenham por objeto os conflitos entre o titular do nome de domínio sob o ".br" e qualquer terceiro. A mesma Resolução ainda instruiu o NIC.br a realizar criteriosa seleção das instituições que operarão o SACI-Adm.

Em novembro de 2010, o NIC.br credenciou o Centro como instituição autorizada a operar o SACI-Adm, de acordo com o Regulamento e com as Regras.

Finalmente, ao registrar os nomes de domínio em disputa, o Reclamado anuiu que toda e qualquer controvérsia resultante desses registros fosse resolvida por meio do SACI-Adm (Cláusula Décima Primeira do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".br").

Ou seja, não procedem as assertivas do Reclamado no sentido de que o Centro não estaria regularmente legitimado e não seria competente para apreciar reclamações mediante o SACI-Adm.

O Centro exerce suas atividades mediante delegação formal do CGI.br, órgão ao qual, por força de Decreto Presidencial, cabe fixar as diretrizes estratégicas relacionadas ao uso da Internet no Brasil, bem como normatizar e operar o registro de nomes de domínio ".br".

Também não procedem as referências do Reclamado no sentido de que o presente procedimento ofenderia disposições da LICC que determinam a aplicação da Lei Brasileira para os casos de obrigações constituídas no Brasil, ou ainda de que a legislação aplicável no Direito de Informática não poderia se sobrepor às leis do

País.

O Centro, ao apreciar Reclamações mediante o SACI-Adm - sempre através de Especialistas com conhecimento do Direito Brasileiro - está justamente cumprindo a Lei Brasileira, especialmente no que se refere à normatização para o registro de nomes de domínio acima descritas. Não há, assim, qualquer incompatibilidade com a mencionada disposição da LICC.

No mesmo sentido, o próprio Regulamento deixa claro, no art. 16, que o Especialista deverá decidir o conflito justamente baseado no próprio "Direito brasileiro aplicável ao caso". A esse respeito, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001, o qual foi decidido essencialmente com base no princípio da boa-fé objetiva, consagrado pelo Código Civil Brasileiro.

Igualmente equivocava-se o Reclamado quando questiona a competência do Centro a partir da alegação de que não haveria como se preferir a apreciação da matéria em tela pelo judiciário brasileiro ou, ainda, de que a arbitragem, para ser válida, dependeria da aceitação de ambas as partes, mediante convenção de arbitragem.

O SACI-Adm, como visto, é procedimento administrativo para solução de conflitos relacionados ao registro de nomes de domínio, tendo em vista as normas aplicáveis no país para essa atividade e considerando-se tratar-se de bem naturalmente escasso, que deve ser reservado a usuários de boa fé e que não infrinjam a direitos de terceiros. O sistema, contudo, não configura arbitragem, nos termos da Lei 9.307/96, nem, principalmente, exclui ou obstaculiza a apreciação do caso pelo Poder Judiciário, antes, durante ou depois do procedimento administrativo.

Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 22 do Regulamento, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou efetivo processo arbitral no período de 15 dias após decisão que determine a transferência de nomes de domínio, esta não será implementada pelo NIC.br, aguardando-se determinação judicial ou do verdadeiro processo arbitral.

No mesmo sentido, segundo o item 17(a) das Regras, "Nada nesta Regras devera ser considerado como obstaculo às Partes para submeter o conflito a uma corte legal de jurisdicao competente para uma resolucao independente antes que um procedimento administrativo obrigatorio seja iniciado ou depois que tal procedimento seja concluido".

Inaplicáveis, assim, os requisitos para a convenção de arbitragem previstos na Lei 9.307/96, eis que a decisão proferida no SACI-Adm não tem essa natureza jurídica, nem impede a apreciação ou a revisão da matéria pelo Poder Judiciário, a qualquer tempo.

Nestes termos, improcedem as assertivas do Reclamado quanto à incompetência do Centro.

## **6.5 Requisitos para Transferência de Nome de Domínio de Acordo com o Regulamento**

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve 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, 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.

No presente caso, os nomes de domínio em disputa compõem-se basicamente da associação do termo "midea" aos termos "springer" ou "carrier", ora no princípio, ora ao final.

Desse modo, este Especialista conclui que os nomes de domínio em disputa são similares o suficiente para criar confusão com os elementos distintivos dos nomes empresariais das Reclamantes registrados no Brasil (Springer Carrier Ltda. e Midea do Brasil - Ar Condicionado S.A.).

No que se refere à similitude com nomes empresariais, evidentemente a identificação do tipo societário ("Ltda.", "S/A", etc.) é irrelevante, devendo a análise centrar-se essencialmente sobre os elementos distintivos e peculiares a cada pessoa jurídica.

No presente caso, tratando-se as Reclamantes de empresas constituídas no Brasil, e nomes empresariais registrados no Brasil, aplicável o art. 1.666 do Código Civil Brasileiro, cuja redação determina que a exclusividade sobre o nome empresarial advém da mera inscrição dos seus atos societários perante o registro competente. As Reclamantes demonstraram essa condição mediante o Documento 02 junto à Reclamação (comprovante de registro perante a Junta Comercial do Rio Grande do Sul e atos constitutivos da Reclamante Springer Carrier Ltda., da qual é quotista a própria sociedade Midea do Brasil - Ar Condicionado S/A).

No que tange à similitude com nomes de domínio anteriores, o Especialista entende não ser necessária a análise do ponto, uma vez que restou provada a similitude dos nomes de domínio em disputa com os nomes empresariais das Reclamantes.

Assim, resta atendido o requisito da alínea c) do art. 3 do Regulamento.

Além disso, os nomes de domínio em disputa também reproduzem as marcas SPRINGER, CARRIER e MIDEA.

Neste último caso, todavia, o Especialista entende não ter sido suficientemente comprovado que as Reclamantes têm titularidade ou legitimidade para promover a defesa das marcas CARRIER e MIDEA, que se encontram registradas no Brasil, respectivamente, em nome de Carrier Corporation e GD Midea Holding Co., Ltd.

Parece evidente haver vínculos societários ou relações contratuais entre as Reclamantes e os titularidades dos registros marcários CARRIER e MIDEA no Brasil, o que lhes permitiria utilizar as referidas marcas. Não obstante, tal condição não restou definitivamente comprovada.

Essa circunstância, todavia, não traduz maiores efeitos na presente decisão, eis que a mera similaridade dos nomes de domínio em disputa com o núcleo dos nomes empresariais e de nomes de domínio anteriores acima referidos já é suficiente para atender aos requisitos da alínea c) do art. 3 do Regulamento. Dita similaridade é, no entender deste Especialista, passível de criar confusão na clientela dos Reclamantes, independentemente das questões marcárias acima referidas.

De outro lado, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, de registro dos nomes de domínio em disputa com má fé.

O Reclamado não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo as palavras “springer”, “carrier” ou “midea” no Brasil. Em sua manifestação informal perante o Centro, o Reclamado não trouxe qualquer justificativa para a escolha dessas expressões para registrar os nomes de domínio em disputa, limitando a apregoar que dever-se-ia primar pelo princípio da anterioridade dos seus registros.

O Reclamado atuou no mesmo mercado das Reclamantes, tendo inclusive sido franqueado da Reclamante Springer Carrier Ltda. Nessa condição, não poderia deixar de conhecer as expressões “springer”, “carrier” e “midea”, as quais notoriamente são utilizadas pelas Reclamantes para identificar suas empresas, inclusive na Internet, especialmente no que se refere a equipamentos de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e sistemas de refrigeração.

Adicionalmente, o registro foi realizado em período muito próximo ao anúncio de parceria entre a Reclamante Midea do Brasil - Ar Condicionado S.A. e Springer Carrier Ltda.

Tais fatos, associados à circunstância de que os nomes de domínio em disputa compreendem diferentes composições entre o termo “midea” e as expressões “springer” ou “carrier” (elementos centrais e distintivos dos nomes empresariais das Reclamantes), conduzem à necessária conclusão, na opinião deste Especialista, de que a escolha desses termos para registrar os nomes de domínio em disputa não foi mera coincidência.

Nesse cenário, o mínimo que se pode concluir é que o Reclamado registrou os nomes de domínio em disputa para impedir que as Reclamantes os utilizem.

A má fé do Reclamado estaria reforçada pelo histórico de registro de outros nomes de domínio contendo marcas de titularidade de terceiros, o que configura padrão de conduta ofensiva aos Procedimentos para Registro de Nomes de Domínio no Brasil, estabelecidos pela Resolução CGI.br/RES/2008/008/P.

Tal contexto, associado à ausência de resposta à notificação extrajudicial remetida pelas Reclamantes ou mesmo de mínima demonstração pelo Reclamado de quaisquer direitos ou interesses legítimos nos nomes de domínio em disputa, também serve para qualificar como má fé mesmo a sua posse passiva, sem nada publicar nos sítios de rede eletrônica respectivos.

Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) indicam que a posse passiva de um nome domínio (*passive*



*holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. D2008-1796). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001:

“A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) de não usar o domínio, (b) de não indicar qualquer pretensão de uso, e (c) de nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado, eis que não se coaduna com o dever geral de colaboração e lealdade, com o princípio da boa fé e com a função social e econômica desse ativo.”

Ou seja, tal circunstância, associada (d) à inexistência de registro para essas marcas pelo Reclamado e (e) de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa expressão, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.

Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes, não colaborando sequer para justificar a legitimidade de suas intenções. Certamente essa não é uma postura condizente com padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito, sendo, em conjunto com os fatos descritos acima, suficiente para atender aos requisitos do caput do art. 3 do Regulamento.”

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista determina que os nomes de domínio em disputa <carriermidea.com.br>, <mideacarrier.com.br>, <mideaspringer.com.br> e <springermidea.com.br> sejam transferidos para a Reclamante Springer Carrier Ltda<sup>1</sup>.

**Rodrigo Azevedo**

Especialista

Porto Alegre, 16 de julho de 2012

---

<sup>1</sup> De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.