

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

A [REDACTED] S [REDACTED] E [REDACTED] X MEHANNA HAMAD MEHANNA

PROCEDIMENTO Nº ND201315

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

A [REDACTED] S [REDACTED] E [REDACTED], pessoa física, inscrito no CPF sob o nº 857 [REDACTED]-68, com endereço na [REDACTED] CEP [REDACTED] representado por [REDACTED], advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], e por [REDACTED], advogada inscrita na OAB/RJ sob o nº [REDACTED], os dois advogados de Dannemann Siemsen Advogados, com escritório na Rua Marquês de Olinda, nº 70, Rio de Janeiro, RJ, Brasil CEP 22251-040, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

Mehanna Hamad Mehanna, pessoa física, inscrito no CPF sob o nº 047.807.649-55, com endereço na Avenida Iguaçu, nº 2666, apto. 201 II, Curitiba, PR, Brasil, CEP 80240-030, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.andreesteves.com.br> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 10 de maio de 2013 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) recebeu a Reclamação em 18 de junho de 2013.

Em 21 de junho de 2013, a CASD-ND encaminhou comunicação solicitando informações cadastrais pertinentes ao Nome de Domínio ao NIC.br, que apresentou resposta em 23 de junho de 2013 informando que o Reclamado é titular do Nome de Domínio em disputa e que este encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, confirmando a aplicabilidade do Regulamento do SACI-Adm.

Considerando atendidos os requisitos formais, a CASD-ND comunicou, às Partes e ao NIC.br, o início do procedimento em 21 de junho de 2013, quando intimou o Reclamado para envio de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. O Reclamado não apresentou defesa e a CASD-ND decretou a sua revelia em 10 de julho de 2013.

A CASD-ND nomeou Kenneth Rene Ouchana Wallace como Especialista em 12 de julho de 2013. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do Art. 9.3. do Regulamento da CASD-ND e, em 22 de julho de 2013, a CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista para análise e subsequente decisão.

Todavia, em 23 de julho de 2013 o Reclamado enviou comunicação à CASD-ND e ao Reclamante (*i.e.*, aos procuradores deste) manifestando sua discordância dos termos da Reclamação bem como sua disposição em transferir voluntariamente o Nome de Domínio em disputa.

Em 02 de agosto de 2013, a CASD-ND informou o Especialista sobre a troca de e-mails entre a Secretaria Executiva e as Partes mediante os quais estas comunicaram a disposição de celebrar um acordo formalizando a anuência do Reclamado com a transferência voluntária do Nome de Domínio e solicitou a suspensão temporária da análise do Procedimento, conforme pedido das Partes, até o envio de via digitalizada da minuta de acordo assinada pelas Partes para análise e homologação do Especialista.

Com o escopo de evitar a prorrogação excessiva e potencialmente prejudicial às Partes da suspensão temporária da análise determinada em 02 de agosto de 2013 e considerando o prazo de 90 (noventa) dias determinado no Regulamento para o encerramento do Procedimento, o Especialista proferiu a Ordem Processual Nº 001 de 02 de setembro de 2013, que foi transmitida às Partes no mesmo dia, requerendo a

apresentação do instrumento de acordo firmado pelas Partes até o dia 09 de setembro de 2013. Também em 02 de setembro de 2013 o Reclamante informou à CASD-ND que aguardava o recebimento do instrumento assinado e postado pelo Reclamado, para subsequente coleta da assinatura do Reclamante.

Em 09 de setembro de 2013, os procuradores do Reclamante informaram à CASD-ND não ter havido tempo hábil para a coleta de assinatura do Reclamante devido ao recebimento tardio da via do instrumento de acordo assinada e postada pelo Reclamado, pelo que requereram a extensão do prazo determinado na Ordem Processual Nº 001 de forma a permitir a apresentação da minuta assinada pelo Reclamante para homologação o mais breve possível.

Em atendimento à solicitação dos procuradores do Reclamante, em 10 de setembro de 2013 o Especialista emitiu a Ordem Processual Nº 002 concedendo extensão de 5 (cinco) dias, até 15 de setembro de 2013, para apresentação do instrumento de acordo firmado pelas Partes para homologação. Na mesma data o Especialista emitiu a Ordem Processual Nº 003 requerendo à CASD-ND e ao NIC.br a extensão do procedimento pelo prazo adicional de 30 (trinta) dias para que haja tempo hábil à apresentação do instrumento de acordo assinado para homologação e para os procedimentos administrativos inerentes à comunicação da Decisão Homologatória pelo Centro e sua posterior implementação pelo NIC.Br.

Em 11 de setembro de 2013, a CASD-ND transmitiu às Partes a Ordem Processual Nº 002 e, em 16 de setembro de 2013, a Secretaria Executiva da CASD-ND determinou a prorrogação por 30 (trinta) dias do prazo para o término do procedimento nos termos dos artigos 28 e 29 do Regulamento SACI-Adm e do Art. 10.5 do Regulamento da CASD-ND. Em 18 de setembro de 2013, o NIC.br confirmou a prorrogação do prazo do procedimento pelo período adicional determinado pelo Especialista e pela CASD-ND.

Em 18 de setembro de 2013, os procuradores do Reclamante encaminharam à CASD-ND a via digitalizada do instrumento de acordo assinada pelo Reclamante e pelo Reclamado e requereram sua homologação pelo Especialista bem como a determinação da transferência do Nome de Domínio <www.andreesteves.com.br> para o Reclamante. A via digitalizada do instrumento de acordo assinada pelas Partes foi transmitida na mesma data pela CASD-ND ao Especialista.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante apresentou Reclamação na qual requer a transferência para si do Nome de Domínio <www.andreesteves.com.br> registrado pelo Reclamado, justificando seu requerimento com as alegações abaixo resumidas:

i) o Reclamante é um dos banqueiros mais bem sucedidos do Brasil e altamente reconhecido, especialmente no Brasil, por sua relevância e notoriedade no segmento financeiro;

ii) o Nome de Domínio em disputa é idêntico ao nome civil “A [REDACTED] E [REDACTED]” do Reclamante, que o identifica perante a sociedade, é protegido pelo artigo 16 do Código Civil Brasileiro e não pode ser registrado por terceiros sem a sua prévia autorização;

iii) o nome civil do Reclamado é Mehanna Hamad Mehanna, que não possui qualquer relação com o nome “A [REDACTED] E [REDACTED]”, e o Reclamado não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome retrocitado e utilizado na composição do Nome de Domínio em disputa;

iv) dado que o nome civil do Reclamante é reproduzido no Nome de Domínio em disputa, este enquadra nas hipóteses previstas no Art. 2.1 do Regulamento do CASD-ND e no Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, requisitos que encontram-se devidamente atendidos para a apresentação da Reclamação e abertura do Procedimento;

v) o Nome de Domínio em disputa foi registrado mediante reprodução do nome civil do Reclamado e direciona os seus visitantes para o website da empresa “Toro Investimentos” de propriedade do Reclamado, que oferece serviços de assessoria de investimentos e educação financeira e que não possui qualquer vínculo com o Reclamante e suas atividades;

vi) dado que o Reclamado atua no mercado financeiro e que o Reclamante é dotado de grande fama neste segmento de mercado, é impossível que o primeiro desconhecesse o nome “A [REDACTED] E [REDACTED]” quando registrou o Nome de Domínio <www.andreesteves.com.br>;

vii) o registro e uso do Nome de Domínio em disputa teria sido realizado pelo Reclamado com o único propósito de se apropriar indevidamente do nome civil do Reclamante e de auferir vantagens ilícitas, mediante a atração da atenção dos consumidores e o consequente aumento do tráfego de acesso ao seu website, o que também cria risco de confusão com o Reclamante quanto à fonte, patrocínio, afiliação ou endosso do site do Reclamado, ou indução do consumidor à crença de que os serviços do Reclamado estariam de alguma forma relacionados ao Reclamante, o que não corresponde à verdade;

viii) o entendimento de que os usuários da internet poderiam associar indevidamente o prestador de serviços indicado no site acessado pelo Nome de Domínio <www.andreesteves.com.br> ao Reclamante é corroborado por decisões anteriores que determinaram a transferência do domínio em disputa, a

exemplo da decisão proferida pela OMPI n caso No. DBR2012-0001, Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva-ME;

ix) o Reclamado também procedeu ao registro e uso, da mesma forma, de outros nomes de domínios idênticos ou similares a nomes civis de famosas personalidades do mercado financeiros, v.g., <www.jorgepaulolemann.com.br>, <www.warrenbuffet.com.br>, <www.carloslim.com.br> e <www.gerogesoros.com.br>, sobre os quais não possui direitos ou interesses legítimos, e que igualmente redirecionam para o site de investimentos <www.toroinvestimentos.com.br>;

x) todos os fatores relatados acima demonstrariam satisfatoriamente a má-fé do Reclamado de acordo com o Art. 2.2. (b) e (d) do Regulamento do CASD-ND e o Art. 3º, parágrafo único, (b) e (d) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa no prazo que lhe foi concedido, ocorrendo a revelia.

Todavia, após o decurso do prazo para defesa e a comunicação da revelia às Partes e ao NIC.br, o Reclamado manifestou sua discordância dos termos da Reclamação mediante e-mail enviado ao Centro e aos procuradores do Reclamante, no qual alegou, resumidamente, que:

i) teria efetuado o registro do Nome de Domínio de forma legal e sem a intenção de causar danos a terceiros, em especial ao Reclamante;

ii) o registro do Nome de Domínio em disputa bem como de outros domínios de sua titularidade teriam por escopo a criação de um website reunindo notícias e entrevistas pertinentes ao Reclamante ou a outros grandes empresários com propósito educacional;

iii) não teria buscado denegrir ou difamar a imagem do Reclamante e não teria obtido vantagem publicitária ou financeira com o Nome de Domínio <www.andreesteves.com.br>; e

iv) estaria disposto a atender as solicitações do Reclamante e aguardaria orientações dos procuradores deste para proceder à transferência do Nome de Domínio <www.andreesteves.com.br>.

5. Dos Termos do Acordo

Em 18 de setembro de 2013, foi apresentada pelas Partes a minuta de Termo de Acordo (“Acordo”) firmada pelo Reclamante e pelo Reclamado, bem como por duas testemunhas, nos seguintes termos:

- i) o Reclamado concorda em ceder gratuitamente, em favor do Reclamante ou de qualquer sociedade por este controlada, todos os direitos relativos ao Nome de Domínio <www.andreesteves.com.br>;
- ii) o Reclamado se compromete a não registrar nenhum nome de domínio originado a partir do nome “A [REDACTED] E [REDACTED]” ou outros nomes semelhantes passíveis de confusão com este, bem como nomes de domínios que sejam formados por marcas idênticas ou semelhantes às marcas do Banco BTG Pactual S/A.

Nota-se que Ordem Processual Nº 003 determinara às Partes que procedessem à apresentação da via digitalizada do instrumento de acordo firmado pelo Reclamante e pelo Reclamado no prazo estendido até o dia 15 de setembro de 2013 e que este documento foi apresentado no dia 18 de setembro de 2013.

Todavia, considerando-se que desde ao menos o dia 02 de agosto de 2013 as Partes vêm manifestando de forma reiterada e contínua à CASD-ND – e por extensão ao Especialista – o interesse mútuo de ambas na celebração de acordo com o escopo de pôr fim à presente disputa mediante a transferência voluntária do Nome de Domínio pelo Reclamado ao Reclamante; que a formalização desta comunhão de vontades continuamente exteriorizada pelas Partes prescindia unicamente da realização de providências de ordem prática para a coleta de assinatura pelo Reclamante e pelo Reclamado no instrumento de acordo; que a distância geográfica entre as Partes aliada a dificuldades cotidianas tais como tempo de trânsito e/ou de correspondência de documentos entre as Partes e mesmo entre o Reclamado e os seus procuradores podem ter prejudicado involuntariamente a coleta de assinaturas no prazo pretendido; e que em diversas oportunidades o Reclamado reiterou seu pedido de suspensão do Procedimento, o Especialista considera, excepcionalmente, que o atraso na apresentação da via assinada do acordo pelo Reclamante é inadequado à celeridade pretendida pelo Procedimento, mas, face a todas as razões expostas, não deve ser considerado neste cenário como razão para afastar a homologação, pelo Especialista e pela CASD-ND, do acordo efetuado pelas Partes e a subsequente transferência do Nome de Domínio pelo Reclamado ao Reclamante junto ao NIC.br.

II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.8 do Regulamento desta CASD-ND, este Especialista decide pela homologação do Acordo, determinando que o Nome de Domínio em disputa <www.andreesteves.com.br> seja transferido ao Reclamante.

Este Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores (caso aplicável) e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão Homologatória de Acordo, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 25 de Setembro de 2013.



Kenneth Rene Ouchana Wallace