

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

TRANSPERFECT TRANSLATIONS INTERNATIONAL, INC.

X

H [REDACTED] T [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND-201321

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TRANSPERFECT TRANSLATIONS INTERNATIONAL, INC., pessoa jurídica estrangeira, com sede em Park Avenue nº 3, 39º andar, código postal NY10016, Nova Iorque, Estados Unidos, telefone 212.689.5555, representada por [REDACTED], advogado, inscrito na OAB/[REDACTED] nº [REDACTED], com escritório à [REDACTED], CEP [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], com endereço eletrônico [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento (a "**Reclamante**").

H [REDACTED] T [REDACTED], pessoa física, inscrito no CPF/MF sob o nº 006 [REDACTED]-51, com endereço na [REDACTED], CEP [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] com telefone [REDACTED] e endereço eletrônico [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**www.transperfect.com.br**> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 28 de outubro de 2011.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual em 05 de novembro de 2013.

Na mesma data, a CASD-ND solicitou informações cadastrais referentes ao Nome de Domínio ao NIC.br, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 06 de novembro de 2013, o NIC.br encaminhou resposta confirmando que o Reclamado é titular do Nome de Domínio e fornecendo informações cadastrais. Na oportunidade, o Nic.br ainda comunicou que já havia bloqueado o Nome de Domínio, cuja transferência para terceiros foi impedida em razão da instauração do presente procedimento.

Em seguida, no dia 09 de novembro de 2013, a CASD-ND promoveu o exame formal da reclamação, constatando as seguintes irregularidades: (i) não foi informado o endereço eletrônico da Reclamante; (ii) não foram fornecidas informações acerca da existência de outros procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, iniciados ou terminados, relativos ao Nome de Domínio, e; (iii) não foi apresentada uma comprovação no tocante aos poderes de quem assinou pela entidade Reclamante.

Tais exigências foram reiteradas em 14 de novembro de 2013, visto que não houve êxito no recebimento do primeiro e-mail pela Reclamante. Dessa forma, prazos adicionais para remediar as irregularidades constatadas foram concedidos pela CASD-ND em 18 e 25 de novembro de 2013.

A Reclamante cumpriu as exigências tempestivamente, dentro dos prazos concedidos e conforme o disposto no artigo 6.1 do Regulamento da CASD-ND, a qual, por sua vez, verificou que todos os requisitos foram cumpridos.

Em 03 de dezembro de 2013, a CASD-ND formalizou o início do procedimento e intimou o Reclamado para a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativo à Nomes de Domínio sob “.br” (“**Regulamento SACI-Adm**”) e das disposições 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Tendo em vista que o Reclamado não apresentou defesa no prazo estabelecido, a CASD-ND enviou, em 20 de dezembro de 2013, comunicado de revelia às partes e ao Nic.br. Em resposta à comunicação de revelia do Reclamado, o NIC.br determinou o congelamento do Nome de Domínio.

Em 02 de janeiro de 2014, a CASD-ND informou às partes a nomeação de DIOGO DIAS TEIXEIRA como especialista (“**Especialista**”), disponibilizando cópia da respectiva Declaração de Imparcialidade e Independência, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que é empresa norte-americana e atua no ramo de traduções desde 1992, prestando serviços em diversos países, inclusive no Brasil.

Ademais, a Reclamante sugere ser titular das marcas “TRANSPERFECT” (Processos nº. 828529035 e 828529043), para serviços de tradução e outros, depositadas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“**INPI**”) em 21 de junho de 2006 e devidamente registradas desde 22 de abril de 2008.

Nesse contexto, a Reclamante indica que o nome de domínio <**www.transperfect.com.br**>, registrado somente em 28 de outubro de 2011 pelo Reclamado, viola seus direitos marcários. A Reclamante ainda esclarece que o Reclamado atua no mesmo ramo de traduções, uma vez que é sócio da empresa Central de Traduções e é titular do domínio <**www.centraldetraducoes.com.br**>.

A Reclamante argumenta também que o Reclamado já conhecia as marcas e serviços da Reclamante quando registrou o Nome de Domínio, haja vista o teor da contranotificação enviada pelo Reclamado à Reclamante.

Adicionalmente, a Reclamante afirma ter sido informada que toda vez que um cliente manda um e-mail para <**@transperfect.com.br**>, o Reclamado se apresenta como proprietário da <**www.transperfect.com.br**>, induzindo terceiros a acreditar que trata-se de empresa autorizada pela Reclamante, o que configura concorrência desleal.

Assim sendo, a Reclamante aduz que tem legítimo interesse em relação do Nome de Domínio, de acordo com o artigo 2º do Regulamento do CASD-ND e o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, uma vez que o registro do Nome de Domínio foi realizado em ato de má fé e reproduz registro de marca anterior da Reclamante, a qual, por atuar no território brasileiro, supostamente possui interesse em usar o Nome de Domínio.

Diante de tais fatos, a Reclamante solicitou o reconhecimento do seu direito em relação ao domínio <www.transperfect.com.br> e, conseqüentemente, pleiteou a transferência do Nome de Domínio, para que passe a ser de sua titularidade (embora a Reclamante, pessoa jurídica estrangeira, não tenha comprovado seu registro no Nic.br ou indicado outra entidade para eventualmente receber o Nome de Domínio em transferência).

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa no prazo estabelecido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, importante esclarecer que, embora o Reclamado não tenha apresentado defesa, o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados pela Reclamante, nos termos do artigo 13º, §2º do Regulamento SACI-Adm e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes realizadas pelo Especialista.

No que tange ao mérito, o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm preconiza que o Reclamante deve (i) demonstrar a identidade ou a semelhança entre o Nome de Domínio e o direito que sustenta seu pedido (registro de marca, nome civil, pseudônimo etc.), evidenciando a suscetibilidade de confusão entre os signos, bem como (ii) deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

Portanto, para preencher o pressuposto (i) acima, a Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao Nome de Domínio:

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.

Nesse aspecto, a Reclamante logrou êxito, pois o Nome de Domínio, registrado apenas em 28 de outubro de 2011, reproduz, na íntegra, as marcas “TRANSPERFECT”, de titularidade da Reclamante, depositadas em 21 de junho de 2006 e registradas em 22 de abril de 2008. Para complementar, não há qualquer notícia de que o Reclamado seja titular de pedido ou registro de marca que contenha o termo “TRANSPERFECT”.

Em outras palavras, é evidente que o Nome de Domínio é idêntico e suscetível de criar confusão com as marcas de titularidade da Reclamante, depositadas e registradas no Brasil antes da criação do Nome de Domínio. Ademais, o Nome de Domínio é também similar e suscetível de causar confusão com os nomes empresariais da Reclamante e da sociedade TRANSPERFECT COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., constituída no Brasil em 09 de setembro de 2011 (da qual a Reclamante é sócia majoritária, conforme dados da Ficha Cadastral Simplificada disponibilizada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo), e com o nome de domínio principal da Reclamante, <www.transperfect.com>, registrado originalmente em 1998.

Diante do exposto, conclui-se que o Nome de Domínio <www.transperfect.com.br> é idêntico e suscetível de criar confusão com as marcas, nomes empresariais e domínio anteriores, de titularidade da Reclamante, tendo sido cumpridos os requisitos “a” e “c”, do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm (ou equivalentes do Regulamento da CASD-ND).

Quanto à caracterização da má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio, o aludido regulamento sugere, dentre outras circunstâncias que poderão existir, as hipóteses abaixo (§ único, do artigo 3º, do Regulamento 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.

Considerando que o Reclamado participa de empresa que atua no mesmo segmento de traduções que a Reclamante (CENTRAL DE TRADUÇÕES LTDA.), não poderia ele desconhecer a existência da Reclamante. De qualquer forma, o Reclamado, através da aludida sociedade, confessou – em resposta enviada à notificação da Reclamante - ter conhecimento da Reclamante antes de efetivar o registro do Nome de Domínio, eis que afirmou ter sido procurado por representante da Reclamante para uma possível parceria, bem como que registrou o Nome de Domínio durante a fase de negociação desta possível parceria. Ou seja, não restam dúvidas de que o Reclamado tinha conhecimento da existência da Reclamante e das respectivas marcas, nomes empresariais e domínio quando registrou o Nome de Domínio.

Portanto, aquilo que o Reclamado chamou de “visão no futuro” na contranotificação, caracteriza, na verdade, má-fé. Isso, pois a verdadeira intenção do Reclamado foi conseguir vantagem na negociação através da aquisição de nome de domínio idêntico aos sinais distintivos de titularidade da Reclamante. Em outras palavras, o Reclamado tentou criar uma situação na qual a Reclamada é obrigada a negociar com o Reclamado, seja formalizando uma parceria em condições mais favoráveis ao Reclamado ou adquirindo dele o Nome de Domínio, haja vista que, se não aceitasse tais condições, a Reclamante ficaria impedida de usar o Nome de Domínio.

Não bastasse isso, a própria manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como ocorre no caso.

Pelo disposto acima, verifica-se que, mesmo não existindo comprovação de desvio de clientela, a má-fé existiu no momento do registro do Nome de Domínio, eis que a conduta do Reclamado incidiu, ao mesmo tempo, em três das quatro situações previstas no Regulamento SACI-Adm. Em síntese, o Reclamado, ao registrar o Nome de Domínio, tinha o interesse de negociá-lo (venda, transferência ou similar), impediu a Reclamante

de utilizar o referido domínio como seu nome de domínio correspondente no Brasil e, por esses motivos, restou por prejudicar as atividades da Reclamante.

Conclui-se, pois, que restou demonstrada a má-fé do Reclamado no momento do registro do Nome de Domínio, nos exatos termos das alíneas “a”, “b” e “c”, § único, artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento SACI-Adm, e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <www.transperfect.com.br>, seja transferido à Reclamante, TRANSPERFECT TRANSLATIONS INTERNATIONAL INC.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este procedimento.

São Paulo, 23 de janeiro de 2014



Diogo Dias Teixeira
Especialista