

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

Neomarkets Comércio e Serviços Ltda e M [REDACTED] T [REDACTED] X F [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº 201326

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Neomarkets Comércio e Serviços Ltda, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.556.323/0001-54, com sede na Rua Pequetita, 145, cj 122, São Paulo-SP, e M [REDACTED] T [REDACTED] portadora do RG n. [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob o número 418 [REDACTED]-37, com domicílio na [REDACTED] representadas por C [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] da sociedade Reclamante, com domicílio na [REDACTED], são as Reclamantes do presente Procedimento (as "Reclamantes").

F [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o nº 230 [REDACTED]-36, domiciliado na [REDACTED], representando a si próprio, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <pclique.com.br> e <pclic.com.br> (os "Nomes de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado <pclique.com.br> em 29.06.2013, perante o Registro.br.

O Nome de Domínio foi registrado <pclic.com.br> em 10.08.2013, perante o Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A disputa foi ativada em 28 de outubro de 2013, ao passo que a Reclamação foi recebida em 26 de novembro de 2013 pela CASD-ND.

Tendo sido identificadas irregularidades formais, a primeira Reclamante foi intimada a supri-las, o que ocorreu em 2 de dezembro de 2013.

Em 5 de dezembro de 2013, o Reclamado foi devidamente intimado a apresentar sua resposta, sendo as partes intimadas acerca do Início do Procedimento.

Devido à falha no sistema de disponibilização de documentos da CASD-ND, o Reclamado requereu e lhe foi concedida a devolução do prazo para a apresentação de resposta, em 11 de dezembro de 2013.

Em 27 de dezembro de 2013, a CASD-ND confirmou o recebimento tempestivo da resposta apresentada pelo Reclamado.

Em 3 de janeiro, foi nomeado o presente especialista como único membro do Painel de Especialistas, tendo sido confirmada a sua aceitação quanto à nomeação, bem como apresentada a sua Declaração de Imparcialidade e Independência.

Ao examinar os aspectos formais da Reclamação e da Resposta apresentadas, esse Painel identificou a necessidade de suprimento de algumas deficiências formais e esclarecimentos adicionais relativamente às alegações de ambas as partes.

Intimadas da Ordem Processual emitida por esse Painel, as partes apresentaram tempestivamente suas manifestações. A primeira Reclamante emendou sua Reclamação trazendo a procuração da segunda Reclamante, titular dos nomes de domínio que fundamentam a pretensão autoral. O Reclamado, por sua vez, declarou não ter mais nada a acrescentar, solicitando julgamento imediato do procedimento.

Saneado o feito, as manifestações foram encaminhadas para o exame de mérito por esse Painel, em 30 de janeiro de 2013.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

A primeira Reclamante teria contratado os serviços de TI da empresa do Reclamado no segmento de aplicações web, para atender a seus clientes. Essas sociedades teriam



firmado um Contrato de Prestação de Serviços Técnicos em 1º de julho de 2013, o qual teria sido encerrado, por justa causa, em 02 de agosto de 2013, por uso indevido de informações sigilosas adquiridas na execução do contrato.

Alegam, ademais, que os Nomes de Domínio *sub judice* seriam similares ao nome de domínio pclick.com.br, registrado em 09 de novembro de 2012, de titularidade da segunda Reclamada.

Apontam, ainda, que a segunda Reclamante é cliente da primeira Reclamante, tendo essa sido responsável pela criação e desenvolvimento do portal PCLICK ou PROFESSOR CLICK, disponível no endereço eletrônico pclick.com.br.

Suscita-se que o referido portal teve seu lançamento noticiado pela mídia especializada, sublinhando-se que esse portal possui usuários reais cadastrados, fruto de dois anos de trabalho.

Alega-se que os Nomes de Domínio *sub judice* foram registrados pelo Reclamado no período em que essa prestava serviços à primeira Reclamante, o que teria ocorrido mesmo antes da formalização do contrato de prestação de serviços.

Por fim, sustenta-se que o Reclamado teria redirecionado os Nomes de Domínio a um portal de concorrente direto da segunda Reclamante, tendo sido juntada cópia de Ata Notarial para a comprovação do alegado, além de aquele ter solicitado, durante as negociações, uma recompensa financeira pela transferência dos referidos Nomes de Domínio.

b. Do Reclamado

Inicialmente, o Reclamado alega que não teria descumprido o Regulamento CASD-ND, na forma do seu artigo 2.2, na medida em que não haveria registros de marca para as expressões "PCLIQUE" ou "PCLICK", abreviações de "Professor Click". Sustenta que esses sinais não constituiriam marca conhecida e que não existiria nenhuma entidade, instituição ou pessoa física com esses nomes.

Alega, ainda, que, de acordo com o INPI, a marca registrada seria "PROFESSOR CLICK", que os Nomes de Domínio não haviam sido registrados com a intenção de serem comercializados e que as ofertas feitas pela primeira Reclamante não foram aceitas.

Aduz, ainda, que trabalha com o registro de domínios para projetos próprios há dois anos, sem que tivesse enfrentado situações semelhantes, gozando de boa reputação pública.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, há que se apontar que a representação jurídica, embora muitas vezes desejável, não é requisito para a instauração ou defesa do procedimento administrativo previsto no Regulamento SACI-Adm. Assim, cumpre ao Painel extrair do conjunto de alegações de ambas as partes o provimento que se busca, zelando pelos princípios de contraditório e ampla defesa, além de assegurar a igualdade entre as partes, na forma do art. 30, do Regulamento SACI-Adm.

Nessa linha, pode-se extrair de sua manifestação que o Reclamado alega, preliminarmente, que a Reclamação apresentada não se enquadra nas hipóteses de aplicabilidade do Regulamento SACI-Adm, não tendo a primeira Reclamante demonstrado ser titular de direito anterior sobre marca, nome de domínio ou denominação anterior que fosse idêntico ou similar aos Nomes de Domínio contestados, na forma do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm.

Tem, em parte, razão o Reclamado, na medida em que, na Reclamação originalmente apresentada, a primeira Reclamante não especificou, de forma clara e precisa, os direitos anteriores que fundamentavam a sua pretensão, ou mesmo o provimento que efetivamente buscava desse Painel, como exigido pelo artigo 2º, do Regulamento SACI-Adm.

Não obstante, no saneamento do presente procedimento, essas deficiências foram detectadas e foi oferecida à parte Reclamante a possibilidade de emendar a sua Reclamação, o que foi tempestivamente feito, na forma do artigo 6º, do Regulamento CASD-ND. Foi igualmente oferecida nova oportunidade ao Reclamado para expor sua defesa.

Restou, portanto, incontroverso que a presente reclamação tem por fundamento o nome de domínio anterior pclick.com.br, registrado em 09 de novembro de 2012, de titularidade de M████ T████, cuja procuração foi igualmente apresentada com a referida emenda, levando, portanto, ao seu ingresso como co-Reclamante.

É de se observar, ademais, que em sua primeira manifestação, o próprio Reclamado já demonstrara total compreensão quanto à pretensão da Reclamante, ao afirmar que “pcliq” e “pclick” seriam abreviações da marca “Professor Click”, a qual se encontraria registrada perante o INPI.

Ainda que a referida marca não se encontre registrada, mas, na realidade, depositada desde 19.10.2012, sob o nº 905436709, em nome da segunda Reclamante, como faz certo a base pública de dados da entidade federal citada pelo próprio Reclamado, certo é que as alíneas (a) e (c), do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm restaram devidamente atendidas.

Isso porque os Nomes de Domínio *sub judice* são indiscutivelmente similares ao nome de domínio anterior pclick.com.br, do ponto de vista fonético e gráfico, bem como podem ser vistos como abreviações da marca anteriormente depositada “PROFESSOR CLICK”. Assim, esses Nomes de Domínio são suscetíveis de causar confusão ou associação com nome de domínio e marca anteriores, na forma dos conceitos legais extraídos do artigo 124, XIX e XXIII, da Lei

9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, aplicável *mutatis mutandis* ao presente caso, na forma do artigo 16, do Regulamento SACI-Adm.

Outrossim, com a apresentação da procuração de M [REDACTED] T [REDACTED] e seu ingresso no presente procedimento, não restam dúvidas quanto à legitimidade das Reclamantes no presente feito. Ademais, ainda que isso não tivesse ocorrido, verifica-se que a primeira Reclamante e o Reclamado tinham, entre si, um contrato de prestação de serviços, os quais eram realizados em proveito de terceiros, como, por exemplo, a segunda Reclamante. Assim, tendo a Reclamante obrigação de zelar pela boa prestação de seus serviços, responsabilizando-se pelos atos de seus contratados que causem danos a seus clientes (*culpa in eligendo*), como bem salienta em seu petitório, restou igualmente configurado o legítimo interesse da primeira Reclamante em ver os Nomes de Domínio transferidos para a segunda Reclamante, na forma do artigo 4.2 (d), do Regulamento CASD-ND.

Ainda quanto à possibilidade de um pleito conjunto por quem tem comunhão de interesses jurídicos, como ocorre no presente caso, embora não haja expressa previsão no Regulamento SACI-Adm ou mesmo no Regulamento CASD-ND, a figura jurídica do litisconsórcio ativo é reconhecida não apenas pela lei processual civil (art. 46 e ss., do Código de Processo Civil), mas também pela própria Lei de Processo Administrativo (art. 8º, da Lei 9.784/99), cujas normas e princípios devem sem dúvida informar, sempre que compatíveis, as regras do presente procedimento.

Ultrapassado o exame do primeiro requisito do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm, qual seja, a existência de um direito anterior em relação aos Nomes de Domínio atacados, há que se verificar a existência de uma segunda condição cumulativa para a procedência de uma Reclamação apresentada sob esse Regulamento, qual seja, o nome de domínio registrado objeto do litígio ter sido registrado ou usado de má-fé.

Quanto a esse aspecto, verifica-se que o domínio <pclíc.com.br> foi registrado durante a vigência do contrato de prestação de serviços entre as partes, ao passo que o domínio <pclique.com.br>, na antevéspera de sua assinatura (ocorrida em 01.07.2013). Embora esse último nome de domínio não estivesse, em tese, abrangido pela vigência do referido contrato, as provas carreadas dão conta de que a relação entre as partes é anterior à sua assinatura.

Esse aspecto é reconhecido pelo próprio Reclamado em e-mail de 05.08.2013, na qual afirma: “eu registrei o domínio antes da (sic) assinar o contrato, ou seja, a cláusula de confidencialidade não cobre o período que eu trabalhei sem contrato”.

Não obstante as alegações do Reclamado de que teria projetos próprios, não demonstrou nos autos nenhuma justificativa razoável para ter registrado tais domínios ou quanto à forma como os teria utilizado, mesmo depois de ter sido solicitado expressamente por esse Painel para fazê-lo.

Ademais, restou comprovado por documento com fé pública que o Reclamado redirecionou propositalmente os Nomes de Domínio atacados a sítio eletrônico de concorrente direto da segunda Reclamante, a fim de forçar a primeira Reclamante ao pagamento do que entendia devido pelos serviços prestados (pleito cuja legalidade ou legitimidade não são objeto do presente procedimento).

Tais circunstâncias forçam a conclusão de que o Reclamado atuou de má-fé ao registrar, sem autorização e em desacordo com o contrato assinado com a Reclamante, Nomes de Domínio similares a nome de domínio e marca anteriores que o Reclamado evidentemente não poderia desconhecer, em razão de sua atividade, tal qual prevê o próprio artigo 124, XXIII, da Lei 9.279/96. Nesse aspecto, os elementos trazidos aos autos demonstram, pois, que seu intuito era, ademais, o de transferi-los às Reclamantes, mediante a obtenção de benefício financeiro, ainda que entendesse tais benefícios como efetivamente devidos pelos trabalhos supostamente prestados. Ademais, restou claro o propósito de prejudicar a própria atividade comercial da primeira Reclamante junto a seus clientes, mormente ao se verificar que o registro do segundo nome de domínio <pcllic.com.br> se deu depois de instaurado o conflito entre partes, justamente em razão do primeiro nome de domínio <pclique.com.br>.

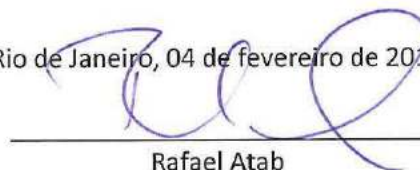
Resta configurada, portanto, a violação ao artigo 3º, p. único, a. e c., do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, 2.2 e 10.9, do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <pclique.com.br> e <pcllic.com.br> sejam *transferidos a M██████ T██████*, segunda Reclamante.

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 presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2013.



Rafael Atab
Especialista Presidente