

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

**E. I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY E DU PONT DO BRASIL S/A X [REDACTED] E [REDACTED]
[REDACTED]**

PROCEDIMENTO N° ND 20148

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

E. I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, DE, Estados Unidos, e DU PONT DO BRASIL S/A, Barueri, SP, Brasil, representados por [REDACTED], são os Reclamantes do presente Procedimento (a seguir nominados, em conjunto, "Reclamantes").

[REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <nome-x.com.br> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 07 de março de 2012 junto ao Registro.br, em nome de Cancela Com. Varejista de Gêneros Alimentícios LTDA. Em 25 de setembro de 2013 o Nome de Domínio foi transferido para o Reclamado.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) em 31 de março de 2014.

Em 31 de março de 2014, foi confirmado o pagamento da taxa ABPI e dos honorários do Especialista.

Em 7 de abril de 2014, a CASD-ND enviou aos Reclamantes comunicação de irregularidade na Reclamação, requerendo fosse informada a eventual existência de

qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial envolvendo o Nome de Domínio e, ainda, fosse anexada cópia atual dos atos constitutivos da 2ª Reclamante. Em 9 de abril de 2014, os Reclamantes sanaram as referidas irregularidades, o que foi reconhecido em comunicado da CASD-ND enviado aos Reclamantes em 10 de abril de 2014.

Em 10 de abril de 2014, a CASD-ND enviou ao Reclamado intimação acerca do início de procedimento SACI-Adm em relação ao Nome de Domínio e para apresentação de Resposta à Reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 28 de abril de 2014, a CASD-ND enviou ao Reclamado e ao NIC.br comunicação de revelia.

Em 13 de maio de 2014, a CASD-ND enviou às partes comunicação de nomeação de Especialista. Todavia, em 20 de maio de 2014, o Especialista originalmente nomeado renunciou a nomeação em razão de fato superveniente. Em 22 de maio de 2014, a CASD-ND enviou às partes comunicação de renúncia do Especialista em razão de fato superveniente.

Em 23 de maio de 2014, a CASD-ND enviou às partes comunicação de nomeação de novo Especialista. O Especialista aceitou o encargo, foi devidamente constituído e apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência. Em 2 de junho de 2014 o procedimento foi transmitido ao Especialista, o qual atestou que os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND estavam atendidos.

Em 16 de junho de 2014, o Especialista proferiu Ordem Processual n. 148001 para:

I – requerer que os Reclamantes informassem se existem outras marcas registradas e atualmente vigentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que contenham os radicais “NOMEX” ou “NOME-X” e, em caso positivo, quais são os seus titulares, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10.1 do Regulamento da CASD-ND;

II - determinar fosse o Reclamado cientificado acerca da eventual resposta formulada pelos Reclamantes à Ordem de Procedimento, facultando ao Reclamado manifestar-se a respeito ou, ainda, informar os motivos pelos quais registrou o nome de domínio em disputa, incluindo a expressão “nome-x”, no prazo de 5 (cinco) dias; e

III – informar que a decisão final seria proferida 5 (cinco) dias após o prazo referido no item II acima.

A Ordem Processual n. 148001 foi comunicada às partes pela CASD-ND em 17 de junho de 2014.

Em 18 de junho de 2014, os Reclamantes apresentaram manifestação à Ordem Processual n. 148001, a qual foi comunicada ao Reclamado em 24 de junho de 2014.

Em 26 de junho de 2014, o Reclamado enviou ao NIC.br solicitação de esclarecimentos sobre as titularidades anteriores sobre o Nome de Domínio. O NIC.br respondeu parcialmente ao Reclamado, em 1º de julho de 2014. Em 1º de julho de 2014, o Reclamado reiterou sua solicitação de esclarecimentos. Em 2 de julho de 2014 o NIC.br forneceu as informações solicitadas pelo Reclamado.

Em 3 de julho de 2014, o Reclamado enviou Resposta informal à CASD-ND.

Por fim, em 7 de julho de 2014, os Reclamantes apresentaram manifestação acerca da Resposta informal do Reclamado.

4. Das Alegações das Partes

a. Dos Reclamantes

Os Reclamantes, na sua Reclamação inicial, alegaram que:

- A 1ª Reclamante é empresa multinacional, com mais de 200 (duzentos) anos de existência, sendo a 2ª Reclamante sua subsidiária e licenciada no Brasil, desde 1937. As Reclamantes são mundialmente reconhecidas por seus produtos de alta tecnologia e qualidade, dentre os quais uma fibra resistente a chamas, que não perde a eficiência com o uso contínuo ou lavagens, identificada pela marca NOMEX. Esse produto foi criado pelas Reclamantes há mais de 40 anos.

- A 1ª Reclamante depositou e obteve perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, diversos registros para a marca NOMEX (conforme doc. 06 anexo à Reclamação), com anterioridade que remonta a 1963. O Nome de Domínio, registrado pelo Reclamado em 2012, nada mais é que uma flagrante imitação da renomada marca NOMEX, anteriormente registrada pela 1ª Reclamante. Os registros marcários compostos pelo signo NOMEX, concedidos pelo INPI à 1ª Reclamante, conferem-lhe o direito de utilizar essa expressão com exclusividade, de licenciá-la (o que foi feito pela 1ª Reclamante à 2ª Reclamante) e de zelar por sua integridade material ou reputação, o que se estende à sua utilização como nome de domínio. O próprio Comitê Gestor de Internet no Brasil, por meio da Resolução no 002/2005, proíbe a existência de nomes de domínio que desrespeitem a legislação em vigor, induzam terceiros em erro e/ou violem direitos de outrem. A conduta praticada pelo Reclamado está tipificada na hipótese do artigo 2.1, item “a” do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) e no artigo 3º, alínea “a”, do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “BR” (SACI-Adm).

- O Reclamado é titular de mais de 1475 (mil quatrocentos e setenta e cinco) nomes de domínio, os quais reproduzem/imitam diversas marcas de terceiros ou fazem referência a órgãos da administração pública (conforme indica o doc. 07 junto à Reclamação). Diante disto, é evidente que a escolha do Nome de Domínio não foi por acaso.
- A conduta do Reclamado, que apenas inseriu um hífen entre a letra “e” e a letra “x” da palavra “nomex”, é classificada pela doutrina e pela jurisprudência como typosquatting. Dessa forma, o consumidor, buscando o site da marca genuína, por um erro de digitação e/ou falta de conhecimento, acaba acessando o site de terceiro mal intencionado. É exatamente a hipótese do caso em tela, em que o Reclamado se aproveita de um erro de digitação do consumidor para atraí-lo para o Nome de Domínio, o qual hospeda os denominados “links patrocinados”. Resta evidente que a conduta perpetrada pelo Reclamado se enquadra perfeitamente nas hipóteses previstas nos itens “c” e “d” do artigo 2.2 da CASD-ND.

Adicionalmente, em manifestação à Ordem Processual N. 148001, os Reclamantes informaram serem os únicos titulares de registro de marcas perante o INPI contendo os radicais “nomex” ou “nome-x”.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta no prazo dos arts. 6º do SACI-Adm e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, tendo sido decretada a sua revelia.

Após a Ordem Processual 148001, quando novamente foi instado a justificar os motivos pelos quais registrou o Nome de Domínio em disputa, incluindo a expressão “nome-x”, o Reclamado preferiu, inicialmente, formular questionamentos acerca da história pregressa do Nome de Domínio e do domínio <nomex.com.br> junto ao NIC.br.

Somente após a manifestação do NIC.br acerca de seus questionamentos, o Reclamado apresentou Resposta informal, no corpo de e-mail enviado à CASD-ND, mediante os seguintes termos:

- A expressão “NOME-X” ou “NOMEX”, foi registrada pelo Reclamado, em 21/02/2009 e sob o ticket número #5253436, como um domínio (.br), objetivando seu uso futuro em um produto destinado à área de telecomunicações (mobile e web). O produto é parte integrante e destacada de um aplicativo que já está em fase final de elaboração e que, brevemente, entrará em fase de comercialização.
- O Reclamado, bem como muitas das pessoas dos seus círculos familiar e profissional, nunca tinha ouvido/visto ou tido qualquer notícia, menção ou divulgação a respeito da marca NOMEX ou de qualquer coisa ou produto a ela associado.

- O Reclamado não sabe a razão de lhe ter sido atribuída e imputada suposta revelia, pois nunca foi notificado ou tomou ciência de qualquer processo judicial a respeito da titularidade ou posse do Nome de Domínio.
- Ao longo dos quase 15 (quinze) anos em que o Reclamado é cliente do Registro.br, nunca teve qualquer questão que sequer se assemelhasse à presente e que tivesse sido levada a qualquer tipo de Juízo ou disputa, envolvendo domínio(s) de sua propriedade/titularidade;
- A forma de notificação empregada pela CASD-ND para envio de mensagem eletrônica é bastante controversa, ambígua e forte indutora de desconfiança quanto à sua origem, conteúdo e objetivo, pois assemelha-se às práticas recorrentemente utilizadas por hackers para estimular destinatários a abrir mensagens de *spam*. Além disso, o Reclamado não se recorda ter recebido qualquer mensagem (ou correspondência) proveniente da CASD-ND.
- Quando o Reclamado registrou o Nome de Domínio, em 21/02/2009 e sob o ticket número #5253436, original e inicialmente na forma <nomex.com.br>, o mesmo encontrava-se "disponível para registro" e já havia passado por diversos "processos de liberação" abertos ao público em geral.
- Em 07/03/2012, o Reclamado espontaneamente realizou adequação do registro (de <nomex.com.br> para <nome-x.com.br>), para atender aos seus interesses e, também, para evitar conflitos/confusões.
- Nunca houve, por parte dos Reclamantes ou de qualquer representante das mesmas qualquer tentativa de conciliação de interesses, nem mesmo para formular pedido ao Registro.br para a delegação simultânea de domínios contendo as diferentes grafias (<nomex.com.br> e <nome-x.com.br>) a cada uma das partes.
- Os Reclamantes não zelaram ou preservaram, como deveriam, sua marca ou seus interesses. Se assim o tivessem feito, não teriam permitido perder/cancelar por duas vezes o registro do Nome de Domínio, como comprovam as informações recentemente apresentadas pelo próprio Registro.br. Durante lapso temporal de mais de 12 (doze) meses o Nome de Domínio esteve disponível, sem que nada fizessem os Reclamantes. O Direito não socorre aos que dormem.
- Além do contrato de registro do Nome de Domínio constituir contrato de adesão, na época em que o domínio foi registrado, na sua original e primeira forma de grafia, não estava em vigor o SACI-Adm.
- A forma como o Registro.br indica a condição (Status) atual do Nome de Domínio ("congelado por ordem judicial") é incorreta e inverídica, induzindo a avaliações desabonadoras a respeito do Reclamado, devendo ser removida essa expressão.

- A circunstância do representante dos Reclamantes ser membro do Conselho Diretor da ABPI leva à crença, inexorável, de que não haverá imparcialidade e/ou isenção no julgamento do presente caso, quando a mesma estiver sob o julgo da ABPI (ou seus subordinados, contratados ou representantes), além de violar as próprias orientações e condições impostas pelo Regimento do CSD-PI (Arts. 11º e 12º).

II. FUNDAMENTAÇÃO

Consolidação do procedimento em nome dos dois Reclamantes

O Especialista acolhe a consolidação deste procedimento contendo dois reclamantes tendo em vista a comprovada comunhão de interesses no Nome de Domínio.

Isso porque, de um lado, a 1ª Reclamante é titular de diversos registros para a marca NOMEX junto ao INPI, e, de outro, a 2ª Reclamante é sua subsidiária e licenciada no Brasil.

Revelia / Regularidade Formal da Intimação / Manifestações Posteriores das Partes

Correta a decretação de revelia do Reclamado, nos termos do art. 13º do Regulamento do SACI-Adm.

Em 10 de abril de 2014, o Reclamado foi regularmente intimado, de acordo com os requisitos do art. 8º, a), do Regulamento do SACI-ADM, mediante o envio de e-mail pela CASD-ND ao endereço eletrônico do contato da Entidade, Administrativo, Técnico e de Cobrança indicado no protocolo Whois do Registro.br do Nome de Domínio. Nessa intimação, o Reclamado foi informado acerca do início de procedimento SACI-Adm em relação ao Nome de Domínio e para que apresentasse Resposta à Reclamação, no prazo de 15 dias.

De acordo com o Contrato para Registro de Domínio sob o “.BR”, é dever do requerente fornecer seus dados pessoais, solicitados nos campos de preenchimento obrigatório do site do REGISTRO.br, de forma que reflitam sempre os seus dados reais e válidos (Cláusula Terceira, I). Também é obrigação do requerente de registro de domínio “.BR” fornecer e manter somente dados verdadeiros, atualizados e completos, declarando-se ciente de que a utilização de dados falsos, inválidos, incorretos ou de terceiros, é de sua inteira responsabilidade, podendo acarretar a rescisão do contrato de registro e, conseqüentemente, o cancelamento automático do domínio registrado, sem prejuízo de caracterizar a prática de ato ilícito.

Decorrencia natural dessas obrigações é o dever do requerente de registro atentar a quaisquer comunicados – especialmente por e-mail, em tratando-se de ativo digital – enviados pelo NIC.br ou por entidades credenciadas, relacionados à regularidade do registro e do uso de um nome de domínio. Aliás, como é do conhecimento do Reclamado, que admite possuir longa experiência no registro de nomes de domínio, as comunicações realizadas pelo NIC.br usualmente são realizadas por e-mail, sendo este o padrão de contato usual nesse meio.

As referências do Reclamado no que tange à forma de identificação da mensagem eletrônica de intimação acerca do início do procedimento e do prazo para respostas, enviada pela CASD-ND, muito embora possam ser consideradas visando a constante evolução dos seus serviços, não são suficientes para contaminar a regularidade deste ato. O documento foi devidamente claro quanto ao prazo e aos meios para apresentação de Resposta ao procedimento.

O mesmo vale para as críticas à indicação, pelo NIC.br, de que o congelamento do Nome de Domínio se daria pela suposta existência de processo judicial, quando, na verdade, trata-se de procedimento administrativo. O Especialista recomenda a correção dessa anotação, a qual não afeta nem prejudica, contudo, a apreciação do mérito da disputa pela CASD-ND.

De qualquer modo, não tendo sido apresentada defesa no prazo regulamentar, inquestionável a decretação da revelia do Reclamado.

Destarte, nos termos do §2º do art. 13º do Regulamento do SACI-Adm, no caso de revelia o conflito deve ser resolvido com base nos fatos e nas provas apresentadas. Todavia, o mesmo dispositivo esclarece que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia do Reclamado.

Nesse sentido, visando a melhor esclarecer os fatos em questão, o Especialista emitiu a Ordem Processual N. 148001, no qual requereu informações adicionais ao Reclamante e, ato contínuo, que o Reclamado justificasse os motivos pelos quais registrou o nome de domínio em disputa, incluindo a expressão "nome-x".

As manifestações então apresentadas pelo Reclamante e pelo Reclamado não se confundem com Reclamação ou Resposta ao procedimento. Aliás, no que se refere às considerações do Reclamado, estas nem mesmo contemplam os requisitos formais exigidos pelo art. 11 do Regulamento do SACI-Adm para a configuração de Resposta, como também não suprem os efeitos da revelia.

Não obstante, em respeito ao contraditório e ao referido §2º do art. 13º do Regulamento SACI-Adm, o conteúdo desses documentos submetidos pelas partes será apreciado nesta decisão como manifestações informais perante o Centro, formuladas em atenção ao requerido na Ordem Processual N. 148001.

O fato da manifestação do Reclamado ter ocorrido em prazo superior àquele requerido na Ordem Processual N. 148001 é justificado pelos reiterados requerimentos de esclarecimento acerca do histórico do Nome de Domínio, formulados por ele durante este período ao NIC.br, com cópia para a CASD-ND. No dia imediatamente posterior à resposta do NIC.br, o Reclamado apresentou à CASD-ND os esclarecimentos requeridos na Ordem de Procedimento N. 148001.

Manifestação Suplementar dos Reclamantes

Diverso é o caso da manifestação suplementar dos Reclamantes, formulada após as considerações do Reclamado e sem qualquer solicitação do Especialista. Isso porque apenas em casos excepcionais é acolhida a possibilidade de apresentação de manifestações adicionais das partes, que não tenham sido requeridas pelo Especialista.

De acordo com o art. 29º do Regulamento do SACI-Adm, é dever da CASD-ND e do Especialista zelarem pela agilidade do procedimento, não pactuando com intermináveis considerações de uma parte e de outra, a fim de que o procedimento possa atender à expectativa de duração máxima de 90 (noventa) dias, contados da data de seu início.

Assim, o Especialista considera tal manifestação suplementar dos Reclamantes inoportuna, pelo o que deixa de recebê-la.

SUSPEIÇÃO PELO FATO DO ADVOGADO DO AUTOR SER VINCULADO À ABPI

Apesar de não formular arguição formal de suspeição, o Reclamado informalmente alega que a circunstância do representante dos Reclamantes ser vinculado à ABPI levaria à crença, inexorável, de que não haveria imparcialidade e/ou isenção no julgamento do presente caso, além de restarem violadas as próprias orientações e condições impostas pelos arts. 11º e 12º do Regimento do CSD-PI. Todavia, im procedem essas assertivas.

Os arts. 11º e 12º do Regimento do CSD-PI referem-se às condições para o exercício da função de especialista, e não para atuação como advogado de qualquer das partes. O mesmo vale para as similares disposições presentes nos arts. 4º e 5º do Regulamento do SACI-Adm, igualmente voltadas aos requisitos para assegurar a imparcialidade e independência do especialista.

Ademais, nenhum dos impedimentos referidos nessas disposições se faz presente no caso em análise, não havendo qualquer fato que contamine a sua imparcialidade ou independência para julgar o procedimento. Também não houve impugnação formal com base nesse fundamento, nem mesmo pedido de substituição do Especialista, não sendo o caso de se suscitar manifestação da CASD-ND ou a incidência dos §§3º e 4º do art. 12º do Regimento do CSD-PI.

Por fim, a circunstância do Especialista ser associado à ABPI também em nada altera a sua independência ou imparcialidade. Aliás, de acordo com o art. 4º do Regulamento do SACI-Adm, os conflitos devem ser decididos por especialista escolhido exclusivamente dentre os profissionais integrantes do Corpo de Especialistas da instituição credenciada que administrar o procedimento. Também o art. 10º do Regimento do CSD-PI estabelece como condição para atuar como Especialista ser associado à ABPI. Ou seja, essa circunstância, ao invés de afetar a imparcialidade e a independência do especialista, é requisito para a atuação nessa função, perante a CASD-ND.

Vinculação ao Procedimento / Contrato de Adesão / Aplicabilidade do SACI-Adm ao Nome de Domínio

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 número 147, de 31 de maio de 1995.

Posteriormente, o Decreto Nº 4.829 da Presidência da República, de 03 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 Nº 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 foram 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 Nº 4.829/2003, em 07 de maio de 2010 o CGI.br publicou a Resolução CGI.br/RES/2010/003/P, mediante a qual requereu ao NIC.br a implementação do SACI-Adm, mediante Regulamento aprovado naquela ocasião 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 agosto de 2012, o NIC.br credenciou a CASD-ND da ABPI como instituição autorizada a operar o SACI-Adm.

Por fim, 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").

A CASD-ND 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".

De um lado, o Reclamado vinculou-se ao procedimento ao aceitar os termos do contrato de registro, o qual incluía cláusula de submissão de conflitos ao SACI-Adm. De outro, o NIC.br vinculou-se ao cumprimento das decisões finais proferidas pela CASD-ND ao credenciá-la como instituição autorizada a operar o SACI-Adm.

O contrato de registro de domínio efetivamente configura contrato de adesão. Todavia, daí não decorre a nulidade da cláusula de submissão ao SACI-Adm. Isso porque essa disposição não apresenta qualquer ambiguidade ou contradição, nem mesmo implica em renúncia a qualquer direito ou – em especial – ao acesso ao Judiciário (arts. 423 e 424 do Código Civil pátrio).

O SACI-Adm, como visto, é mero 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 previne a apreciação do mesmo tema pelo Judiciário, antes, durante ou depois do procedimento.

Assim, de acordo com o Parágrafo único do art. 22º do Regulamento do SACI-Adm, 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. Idêntica disposição consta do art. 10.14 do Regulamento do CASD-ND.

Destarte, a circunstância do contrato de registro ser realizado sob a modalidade de adesão em nada afeta a legitimidade do presente procedimento ou a vinculação do NIC.br em cumprir a sua decisão.

Por fim, conforme indicado pelo NIC.br, o Nome de Domínio, na grafia <nome-x.com.br>, foi registrado em 7 de março de 2012, quando já estava em pleno vigor o SACI-Adm.

A circunstância de ter havido registro anterior na diversa grafia <nomex.com.br> é irrelevante para fins de averiguação da aplicabilidade do SACI-Adm. A delimitação do primeiro registro na grafia atual é o elemento chave para apurar a aplicabilidade do SACI-Adm, inclusive porque esta

configuração nominativa (<nome-x.com.br>) é que será confrontada com os direitos dos Reclamantes sobre a marca NOMEX, a fim de apurar a ocorrência de má-fé e dos demais requisitos para a eventual transferência do Nome de Domínio.

Mérito

A 1ª Reclamante é a única titular de registros atualmente vigentes perante o INPI contendo a expressão "nomex", a qual é utilizada pelos Reclamantes para identificar uma fibra resistente a chamas, que não perde a eficiência com o uso contínuo ou lavagens.

Tais registros remontam à década de 1960, sendo que o Nome de Domínio foi registrado em 07 de março de 2012.

O Especialista tentou acessar o Nome de Domínio por diversas oportunidades no período entre a sua nomeação para o presente procedimento e a data da presente decisão, sem sucesso. Não há qualquer página ou website associado ao Nome de Domínio.

De acordo com o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, o reclamante, na abertura do procedimento, 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, bem como comprovar a 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, o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para potencialmente criar confusão com a marca "NOMEX", de titularidade da 1ª Reclamante. A mera inclusão do sinal "-" e da extensão ".com.br" não são suficientes para afastar essa similitude, conforme vasta jurisprudência envolvendo procedimentos SACI-Adm e da *Domain Name Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

De outro lado, de acordo com o Regulamento do SACI-Adm, 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. 3º do Regulamento do SACI-Adm 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. 3º do Regulamento do SACI-Adm são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Todavia, no presente caso, o Especialista não encontrou elementos suficientes para a caracterização de má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio.

Em primeiro lugar, em nenhum momento foi sequer alegado pelos Reclamantes que o Reclamado tenha ofertado o nome de domínio à venda ou a aluguel (hipótese da alínea a) acima).

Além disso, não há qualquer website ou outro conteúdo publicado junto ao Nome de Domínio. É bem verdade que decisões anteriores, inclusive da lavra deste próprio Especialista (ver Caso OMPI no DBR2011-0001, Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia), indicam que mesmo a posse passiva de um nome domínio (passive holding) pode caracterizar a má-fé. Contudo, para tanto, esta posse passiva necessariamente deve vir acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem a conclusão pela má-fé.

Apesar da 1ª Reclamante ser a única titular de registros marcários para a expressão “nomex” no Brasil, isso não implica, necessariamente, que quaisquer usos dessa expressão ou de todas as suas possíveis variações para a composição de nomes de domínio configurem ato de má-fé, passível de justificar a transferência de registro anterior nos termos exigidos pelo Regulamento do SACI-Adm. Até mesmo porque, segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo.

Apenas se caracterizada ocorrência de má-fé no registro ou no uso do domínio, cumulada com as circunstâncias previstas no incisos do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, é que a regra geral do primeiro requerente é quebrada, administrativamente.

In casu, a marca "NOMEX" é utilizada em mercado específico, não sendo usualmente do conhecimento do consumidor em geral ou do cidadão médio. As expressões "nome" e "x" possuem significados genéricos, não sendo automaticamente de se presumir que quaisquer registros de nome de domínio contendo esses termos se referissem à específico fibra comercializada pelos Reclamantes. Mais ainda quando separados por um hífen ("-").

O Reclamado restou revel e, ainda, nas suas considerações à Ordem Processual N. 148001, não apresentou prova de que o nome de domínio efetivamente tenha sido registrado objetivando o seu uso futuro para designar produto destinado à área de telecomunicações (mobile e web). Porém, também não há qualquer prova ou indicação de que a adoção dessa expressão tivesse ocorrido de má-fé; que se destinasse a impedir que os Reclamantes a utilizassem como um nome do domínio correspondente; que o registro visasse a prejudicar a atividade comercial dos Reclamantes ou, ainda, tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o sítio da rede eletrônica do Reclamado ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo.

Os Reclamantes demonstraram já ter havido uso do Nome de Domínio, no passado, para hospedar links patrocinados (*ut* tela reproduzida no corpo da Reclamação). Todavia, nenhum dos anúncios ali publicados se refere à fibra ou à marca dos Reclamantes, nem mesmo a produtos concorrentes, tratando-se apenas das chamadas genéricas "2 ou 3 Dormitórios em Jundiaí", "Compra e Venda – Veículos", "Curso de Inglês Online", "Adquira Sua Casa Própria" e, por fim, "Compre Carros Sem Juros". A única referência à marca dos Reclamantes se encontra no campo "Links relacionados do Google", sem, porém, ter sido demonstrada a existência efetiva de qualquer anúncio relacionado a ela ou ao seu mercado no website cuja tela é reproduzida na Reclamação, pelo qual o Reclamado tivesse sido remunerado. Não tendo sido demonstrada a existência de anúncios concorrentes ou relacionados à marca dos Reclamantes, não há como se supor esteja o Reclamado utilizando o Nome de Domínio de má-fé, visando a lucro, a partir da mera utilização dessa modalidade de publicidade. O recurso de hospedagem de anúncios por link patrocinado não é, por si só, ilícito. A exploração indevida de marca de terceiros e a tentativa de desvio fraudulento da clientela alheia é que definem o marco inicial da ilicitude, nesse tocante.

A conduta do Reclamado – previamente ao procedimento ou mesmo durante o seu transcurso – igualmente não auxilia a qualificação de má-fé no presente caso.

Em primeiro lugar, o procedimento não foi precedido de notificação extrajudicial, não tendo sido concedida a oportunidade do Reclamado justificar o registro do Nome de Domínio ou, ainda, de se caracterizar eventual postura não-colaborativa ou de boa-fé de sua parte. Ao contrário, o domínio está na posse do Reclamado há dois anos, sem qualquer contestação.

Também não foi comprovado eventual histórico de condenações ao Reclamado em procedimentos SACI-Adm ou UDRP, mas apenas indicada a circunstância da titularidade de centenas de domínios em seu nome, fato que, por si só, não é suficiente para configurar má-fé. Aliás, analisando-se a lista de domínios registrados pelo Reclamado juntada com a Reclamação conclui-se que a grandessíssima maioria desses registros se refere a palavras de significado genérico. Mesmo nos casos aparentemente dúbios, o Especialista não tem informações suficientes para apurar as circunstâncias e a legitimação de cada registro, se estavam ou não autorizados, etc. Somente após o juízo de valor de um procedimento SACI-Adm ou UDRP é que se poderia extrair conclusões eventualmente desabonatórias acerca de registros anteriores e da conduta prévia do Reclamado, o que não ocorreu no presente caso.

Ou seja, não há, efetivamente, qualquer prova de má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio.

Por fim, não se pode ignorar ter o Reclamado demonstrado que, por duas vezes, a 2ª Reclamante foi titular do nome de domínio <nomex.com.br>, deixando de renová-lo nas duas oportunidades. Após, aquele nome de domínio também remanesceu por longo período disponível, sem que tivesse sido registrado pelas Reclamantes. O registro ora impugnado ocorreu há mais de dois anos, período durante o qual o Reclamado se valeu do Nome de Domínio sem qualquer contestação, até a propositura deste procedimento.

Assim, não seria de se supor que aquele domínio <nomex.com.br> ou suas variações – como a atual – ficassem eternamente disponíveis às Reclamantes, mesmo sem as devidas e tempestivas renovações, ou ainda quando não há demonstração concreta da ocorrência de má-fé, nos termos do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9(c) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 1º, § 1º do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <nome-x.com.br> seja mantido em nome do Reclamado.

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.

Porto Alegre, 11 de julho de 2014.


Rodrigo Azevedo
Especialista