

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

**MAGLITAL S.R.L X M [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO ND201432**

**DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

MAGLITAL S.R.L sociedade italiana com sede em S.S Flaminia Km. 145, Parrano, 06032, Trevi, Perugia, Itália, representada pelo Sr. Arnaldo Caprai, Trevi, Perugia, Itália, e por DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA e pelos advogados e agentes da Propriedade Industrial [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

M [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED], CPF 007 [REDACTED]-40, [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <crucianishop.com.br>.

O Nome de Domínio foi registrado em 28 de abril de 2014.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi apresentada perante a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da ABPI, em 19 de dezembro de 2014.

Em 23 de dezembro de 2014, a Reclamante ativou a disputa ND201432, em desfavor da Reclamada, tendo sido confirmado pela Secretaria Executiva da CASD-ND o recebimento da Reclamação e documentos, bem como o pagamento da Taxa ABPI e dos Honorários do Especialista.

Em 23 de dezembro de 2014, a Câmara, em atenção ao item 7.2 do Regulamento CASD-ND, transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail à

Secretaria Executiva da Câmara a sua resposta de verificação, confirmando que a Reclamada está listada como a titular do registro do domínio em disputa, fornecendo os detalhes de contato e informando que o domínio “crucianishop.com.br”, em atenção à abertura do procedimento em referência, estava impedido de ser transferido a terceiros.

Em cumprimento ao item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, o Secretário Executivo da Câmara, em 5 de janeiro de 2015, intimou a Reclamante sobre a existência de irregularidades formais na Reclamação encaminhada, quais sejam:

- (i) Não identificação da pesquisa Whois do Registro.br (whois.registro.br), referente ao nome de domínio objeto da reclamação, em desconformidade com o item 4.2, “(c)” do Regulamento da CASD-ND.
- (ii) Não foi anexada cópia dos atos constitutivos atualizados, em desconformidade com o item 4.4, “(b)” do Regulamento da CASD-ND.
- (iii) Não foi apresentada comprovação de poderes de quem assina pela entidade, em desconformidade com o item 4.4, “(a)” do Regulamento da CASD-ND.

E, nos termos do artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND, abriu-se prazo para que a Reclamante corrigisse as referidas irregularidades, sob pena de a Reclamação ser indeferida.

Em 12 de janeiro de 2015, a Reclamante realizou protocolo eletrônico de petição requerendo o aditamento do procedimento para juntar a pesquisa Whois do Registro.br (whois.registro.br) referente ao nome de domínio objeto da Reclamação, esclareceu não ter juntado atos constitutivos atualizados por não ter sede no Brasil e, portanto, não possuir atos constitutivos e cadastro nacional da pessoa jurídica no país, motivo pelo qual juntaria, no lugar, o *affidavit*. Explicou, por fim, não ter sido possível colher a assinatura do seu representante legal no prazo concedido. Requereu, neste sentido, a dilação do prazo para apresentação do *affidavit* em 15 (quinze) dias.

Em 13 de janeiro de 2015, a Reclamante realizou protocolo eletrônico de petição requerendo o aditamento do procedimento para juntar o *affidavit* da empresa Reclamante, visando suprir a ausência de seus atos constitutivos e comprovação de poderes de seu representante legal.

Ante aos esclarecimentos prestados e novos documentos juntados pela Reclamante, a Câmara, declarou, em 14 de janeiro de 2015, que a Reclamação apresentada atendia aos requisitos formais do Regulamento da 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 ABPI (“**Regulamento da CASD-ND**”) e do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “Br”- SACI-Adm (o “Regulamento”). Ressalvou, contudo, eventual

entendimento em sentido contrário pelo Especialista quando da análise do mérito e documentos.

De acordo com o Artigo 6º do SACI-Adm e dos Artigos 8.1 e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“**CSD-PI**”), a Câmara notificou formalmente a Reclamada da ativação da presente disputa. Com base no artigo 8.1 do referido regulamento, a data limite para apresentação de resposta pela Reclamada era o dia 30 de janeiro de 2015. Nesta oportunidade, também informou as partes, em 15 de janeiro de 2015, sobre o início do presente procedimento.

A Reclamada não apresentou resposta no prazo acima referido. Assim, em atenção ao Artigo 8.4 do Regulamento, em 2 de fevereiro de 2015, o Secretário Executivo da Câmara notificou as partes sobre a revelia da Reclamada.

Em 2 de fevereiro de 2015, o representante da Reclamada, respondeu ao e-mail da Secretaria Executiva informando não fazer parte da disputa, requereu, por conseguinte, não ser mais notificado sobre o andamento do presente procedimento.

Em 2 de fevereiro de 2015, o Secretário Executivo da Câmara comunicou para o NIC.br a revelia da Reclamada.

A Reclamada entrou em contato com a Secretaria Executiva da CASD-ND por meio de e-mail com cópia para os Reclamantes, em 3 de fevereiro de 2015, comunicando a desistência da titularidade do domínio <crucianishop.com.br> e informando ter tomado as providências necessárias para a mudança das entidades administrativas (ID Admin, o ID técnico e o ID de Cobrança), junto ao Registro.br em todas as instâncias disponíveis. Informou, contudo, que a transferência de titularidade estava obstada uma vez que o domínio “estava penhorado pela justiça”, devido ao procedimento em andamento.

A Câmara nomeou Flávia Mansur Murad Schaal como Especialista em 12 de fevereiro de 2015 para decidir o caso. A Especialista considera que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pela Câmara para assegurar o cumprimento do Artigo 9.3 do Regulamento.

Em 15 de fevereiro de 2015, a Secretaria Executiva da Câmara informou as partes sobre a nomeação do Painel de Especialistas formado por um único membro.

Em 20 de fevereiro de 2015, os procuradores da Reclamante informaram terem submetido à disputa ND-201432 pedido de homologação de acordo, tendo juntado na oportunidade, requerimento de aditamento do procedimento para juntar e-mail da Reclamada por meio da qual esta confirma a desistência de titularidade do domínio <crucianishop.com.br>.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

A Reclamante instaurou a presente Reclamação afirmando ter desenvolvido, por meio de seu sócio Luca Caprai, a marca “CRUCIANI” em 1992 com o objetivo de transmitir seus valores e tradição familiar por meio de uma mensagem de excelência ([www.cruciani.net](http://www.cruciani.net)).

Que, visando proteger seu sinal distintivo, a Reclamante obteve registros de marcas nos principais países que atua, sendo titular de 4 (quatro) pedidos de registro no Brasil para o sinal “CRUCIANI”, todos eles anteriores ao registro do nome de domínio discutido nesta contenda.

Explica que atende os requisitos legais para que ocorra a transferência do nome de domínio registrado pela Reclamada para a Reclamante.

Os requisitos referidos para realização da transferência de domínio são: a) o nome de domínio ser idêntico ou similar a um sinal sobre o qual a Reclamante possui direito de exclusividade; b) o nome de domínio deve ter sido registrado ou estar sendo usado com má-fé;

Em relação ao primeiro requisito a Reclamante alega ser indiscutível ser ela possuidora exclusiva sobre o referido sinal e que o registro de marca anterior ao pedido de registro do domínio confere direitos ao depositante, tal como zelar por seu sinal.

Que em relação ao segundo requisito resta clara a má-fé no registro do nome de domínio pela Reclamada, uma vez que o nome de domínio registrado “crucianishop.com.br” é idêntico a marca anterior registrada pela Reclamante e que o termo “shop” adicionado não descaracteriza a reprodução da marca, posto que significa “loja”, representando somente a intenção da Reclamada de comercializar os produtos da Reclamante. E que de fato, a Reclamada utiliza do nome de domínio para vender os produtos da própria Reclamante, o que pode atrair usuários que buscam os serviços da Reclamante, dando a entender, erroneamente, que a Reclamada é sua representante no Brasil.

Que a Reclamação instaurada não visa impedir que a Reclamada use a marca para identificar os produtos fabricados pela Reclamante e vendidos pela Reclamada e nem que a Reclamada seja impedida de comercializar seus produtos.

Requeru por fim, nos termos do Artigo 4.3 do Regulamento da CASD-ND, que o nome de domínio questionado fosse transferido para a sociedade indicada pela Reclamante, a saber DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS, ID BLB5.

##### **b. Da Reclamada**

A Reclamada não apresentou defesa sendo declarada revel em 2 de fevereiro de 2015, conforme disposições do Artigo 8.4 do Regulamento.

Muito embora não tenha apresentado defesa no prazo regulamentar, a Reclamada entrou em contato com a Secretaria Executiva da CASD-ND por meio de e-mail com cópia para os Reclamantes, em 3 de fevereiro de 2015, comunicando expressamente a desistência da titularidade do domínio <crucianishop.com.br> e informando ter tomado as providências necessárias para a mudança das entidades administrativas (ID Admin, o ID técnico e o ID de Cobrança), junto ao Registro.br em todas as instâncias disponíveis. Informou, ainda, que a transferência de titularidade estava obstada uma vez que o domínio “estava penhorado pela justiça”, devido ao procedimento em andamento.

## 5. Dos Termos do Acordo

Em 20 de fevereiro de 2015, os procuradores da Reclamante informaram terem submetido à disputa ND-201432 pedido de homologação de acordo, tendo juntado na oportunidade, requerimento de aditamento do procedimento para juntar o referido e-mail da Reclamada datado de 3 de fevereiro de 2015. A Reclamada nada se opôs a tal requerimento.

Em face da aceitação da Reclamante e da Reclamada em realizar a transferência do domínio <crucianishop.com.br> para a Sociedade indicada pela Reclamante, como solicitado em sua Reclamação, resta claro terem chegado as partes a uma composição, devendo ser homologado o pedido de acordo realizado pela Reclamante.

## 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 <crucianishop.com.br> seja, transferido para a sociedade indicada pela Reclamante, DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS, ID BLB5.

Este Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, a seus respectivos Procuradores 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, 12 de março de 2015



Flávia Mansur Murad Schaal  
Especialista