

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

BOT – TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME X F [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND20154

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, sociedade empresária com sede na Avenida do Contorno nº 9.681, sala 503, Prado, Belo Horizonte/MG, Brasil, CEP 30.110-063, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.535.082/0001-95, é a Reclamante do presente procedimento (doravante “Reclamante”);

F [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED], [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o nº 221 [REDACTED]-91, residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED] CEP [REDACTED], é o Reclamado do presente procedimento (doravante “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é o <botrecuperacaodedados.com.br>, registrado perante o NIC.BR em 11.03.2011.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Conforme dossiê arquivado em 08.04.15, segue a cronologia do presente procedimento:

- 10.02.15: o presente procedimento foi instaurado perante a Secretaria Executiva da CASD-ND, tendo sido reconhecido o pagamento das taxas aplicáveis;
- 27.02.15: a Secretaria Executiva da CASD-ND acusou o recebimento da Reclamação e informou que realizaria o exame formal da mesma, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento para disputas de nomes de domínio da CASD-ND;
- 27.02.15: a Secretaria Executiva da CASD-ND requereu ao NIC.BR as informações cadastrais do nome de domínio objeto do presente procedimento, para fins de exame dos requisitos formais da Reclamação;

- 02.03.15: o NIC.BR forneceu as informações solicitadas e confirmou que o nome de domínio em disputa está em nome do Reclamado. Além disso, informou que o referido domínio não pode ser transferido para terceiros, em razão do procedimento instaurado;
- 09.03.15: a Secretaria Executiva da CASD-ND informou ao Reclamante que daria início ao procedimento;
- 09.03.15: a Secretaria Executiva da CASD-ND deu ciência ao Reclamado sobre a Reclamação, intimando-o para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 6º do SACI-Adm e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND;
- 25.03.15: a Secretaria Executiva da CASD-ND deu ciência às partes sobre o recebimento da resposta tempestiva do Reclamado, esclarecendo que a mesma seria retransmitida ao Especialista a ser nomeado, para avaliação de seus requisitos formais e apreciação do mérito da disputa;
- 02.04.15: a Secretaria Executiva da CASD-ND deu ciência às partes sobre a nomeação do Painel que irá decidir a presente disputa, composto por um único Especialista, o signatário da presente decisão, esclarecendo que este Especialista apresentou a respectiva Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI;
- 10.04.15: este Especialista solicitou esclarecimentos ao Reclamante (Ordem Processual nº 15401), tendo sido atendido no prazo legal;
- 17.04.15: este Especialista recebeu Resposta e documentos da Reclamante à Ordem Processual Nº 15401.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega-se que:

a.1) em setembro de 2010, o representante da Reclamante (Sr. Paulo Alberto Nazareth Braga) e o Sr. Breno Guedes Silva constituíram a referida pessoa jurídica, tendo como atividade principal a recuperação de dados em dispositivos eletrônicos;

a.2) em março de 2011, os então sócios da Reclamante registraram o nome de domínio <botrecuperacaodados.com.br> perante o NIC.BR em nome do Sr. Breno Guedes Silva;

a.3) a sociedade mantida ente o Sr. Paulo e o Sr. Breno foi dissolvida em 06.10.11, sendo certo que as quotas da Reclamante foram integralmente transferidas para o Sr. Benjamin Fux e para a Sra. Dolores Maria de Almeida Santos Fux;



a.4) em 03.01.13, os sócios da Reclamante transferiram integralmente suas quotas ao Sr. Paulo Alberto Nazareth Braga (que já havia sido sócio anteriormente) e ao Sr. Filipe Luiz Nazareth Braga;

a.5) no período entre março de 2011 e fevereiro de 2015, o domínio <botrecuperacaodedados.com.br> foi utilizado pela Reclamante, que também afirma ter sido responsável pelos pagamentos das respectivas anuidades;

a.6) com a aproximação da data para a renovação do domínio, o Sr. Paulo teria procurado o Sr. Breno para formalizar a transferência do nome de domínio, mas teria sido informado que o aludido domínio já havia sido transferido ao Reclamado, proprietário da empresa I&T Consultoria e Serviços LTDA - principal concorrente da Reclamante -, e antigo empregador do Sr. Paulo, sócio da Reclamante;

a.7) em 13.02.14, o Sr. Paulo providenciou o depósito da marca mista BOT RECUPERAÇÃO DE DADOS perante o INPI, tendo sido o pedido de registro publicado em 27.05.14;

a.8) o nome de domínio objeto da presente Reclamação é idêntico à marca depositada pela Reclamante;

a.9) a empresa do Reclamado atua no mesmo segmento mercadológico da Reclamante, razão pela qual não poderia o Reclamado ser titular do registro do nome de domínio de um concorrente, sob pena de prejuízos à atividade comercial da Reclamante e confusão aos consumidores, o que é vedado pelo artigo 2.2, "b", "c" e "d" do Regulamento CASD-ND;

a.10) o Reclamado está agindo de má-fé, com o objetivo de causar prejuízos à Reclamante, desviando sua clientela e causando confusão perante os consumidores;

a.11) a conduta do Reclamado viola o CG.BR/RES/2008/008 do Comitê Gestor de Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que induza a erro ou viole direitos de terceiros, contrariando, ainda, o artigo 195, incisos III e IV, da Lei nº 9.279/96;

Ao final, requer a Reclamante que o nome de domínio <botrecuperacaodedados.com.br> seja transferido para o representante legal da Reclamante, Sr. Paulo Alberto Nazareth Braga, nos termos artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

Em sua resposta, o Reclamado defende que:

b.1) o procedimento de transferência do domínio para sua titularidade ocorreu de acordo com a lei e com as regras da instituição;



b.2) o representante legal da Reclamante não utiliza atualmente o domínio objeto deste procedimento no site de sua empresa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

No caso em exame, a discussão está relacionada com o registro do nome de domínio <www.botrecuperacaodedados.com.br>. Tal registro foi inicialmente efetuado em nome do Sr. Breno Guedes da Silva, quando este figurava como sócio da Reclamante, com o objetivo de divulgar os serviços da empresa Reclamante na Internet.

No entanto, o Sr. Breno Guedes da Silva se retirou da sociedade em 06.10.11 e, posteriormente, transferiu a titularidade do domínio em questão ao Reclamado, sócio da empresa I&T Consultoria e Serviços LTDA, concorrente da Reclamante no mercado.

Diante da natureza da discussão, este Especialista acessou o site <www.botrecuperacaodedados.com.br> em 30.04.15 e confirmou que, ao contrário do que defende o Reclamado, o referido domínio está sendo regularmente utilizado pela Reclamante:



Com efeito, embora o nome de domínio esteja registrado em nome do Reclamado, os direitos decorrentes de tal titularidade vêm sendo regularmente exercidos pela Reclamante, sem qualquer resistência do Reclamado, aparentemente.

Assentada tal premissa, este Especialista passará a analisar as condições de transferência do domínio <botrecuperaodados.com.br> do Sr. Breno Guedes Silva, ex-sócio da Reclamante, para o Reclamado.

Como se sabe, o artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm estabelece as hipóteses que constituem indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, **constituem indícios de má-fé** na utilização do 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.

No caso em exame, a transferência do nome de domínio do ex-sócio da Reclamante (Sr. Breno) ao Reclamado - sócio de empresa concorrente da Reclamante e ex-empregador do sócio da Reclamante (Sr. Paulo) -, revela indícios de má-fé, sendo inegável a tentativa de prejudicar os serviços da Reclamante, à luz do artigo 3º, parágrafo único, alínea "c", do Regulamento SACI-Adm.

Ora, na qualidade de titular do domínio objeto deste procedimento, o Reclamado pode gerir o aludido domínio da forma como melhor lhe convier, inclusive retirando o respectivo site do ar, se assim entender, o que, no entendimento deste Especialista, coloca a Reclamante em uma situação de grande fragilidade e notória insegurança, podendo ser prejudicada a qualquer tempo por sua concorrente.

Note-se que, em sua resposta, o Reclamado não se preocupou em demonstrar eventual legítimo interesse em manter a titularidade do nome de domínio objeto deste procedimento, o que seria de bom alvitre, sobretudo porque o aludido nome de domínio não guarda qualquer relação com o desempenho de sua atividade empresarial.

Por outro lado, a manutenção do nome de domínio em questão em nome do Reclamado também se afigura temerário.

Isso porque, a manutenção da titularidade do nome de domínio <botrecuperaodados.com.br> em nome do Reclamado pode prejudicar a atividade comercial

da Reclamante, já que o maior canal de comunicação entre a empresa e seus usuários/clientes pode ser obstaculizado por ato de um concorrente direto.

Pois bem, examinadas as condições de transferência do nome de domínio objeto deste procedimento e reconhecidos os indícios de má-fé no caso concreto, este Especialista passará a examinar o mérito da discussão, especialmente os requisitos para solução de conflitos de nome de domínio.

Como se sabe, o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm estabelece os requisitos que o Reclamante deve cumprir para prevalecer em uma disputa relativa a suposto registro indevido de nome de domínio (grifos nossos):

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, 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;

Na hipótese em tela, o nome de domínio <botrecuperacaodados.com.br> de titularidade do Reclamado reproduz o núcleo do nome empresarial da Reclamante ("BOT" - BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. – ME).

Ora, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico brasileiro confere proteção ao nome empresarial no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal:

Art. 5º - (...)

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade

das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. (grifos)

Vale registrar, ainda, que, por constituir elemento característico do nome empresarial da Reclamante, o signo “BOT” está protegido pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris:

Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

De outra banda, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) estabelece que comete crime de concorrência desleal quem utiliza indevidamente nome comercial alheio:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

Para arrematar, cumpre registrar que o aludido nome de domínio reproduz integralmente a marca depositada pela Reclamante perante o INPI:

Consulta a Base de Dados do INPI
[Pesquisa a Base Patentes | Pesquisa Base Desenhos | Pesquisa Base Programas | Ajuda*]
- Consultar por: No Processo | Marca | Título | Cód. Figura | Finalizar Sessão

DETALHES DO PROCESSO

NP do Processo: **907332110**

Título: BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Marca: BOT RECUPERAÇÃO DE DADOS

Nome do Procurador: Luiz Claudio de Magalhães.

Data do Depósito: 13/02/2014
Situação: Aguardando exame de mérito
Aprovação: Mista
Classe Nice: NCL(10) 42
Natureza: De Serviço
Especificação: Dados (Recuperação de-) [informática]; Hardware de computad... CFE(4): 27.5.1; 16.1.6

PETIÇÕES

Pto	Protocolo	Data	Int.	Serviço	Cliente	Delivery
✓	850140028918	13/02/2014	-	359	BOT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	

PUBLICAÇÕES

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2264	27/05/2014	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	

Dados atualizados até 28/04/2015 - NP da Revista: 2312

Neste ponto, convém esclarecer que, embora o depósito da marca no INPI seja posterior ao registro do nome de domínio e à respectiva transferência em favor do Reclamado, essa

providência adotada pela Reclamante confirma a sua preocupação e interesse em proteger a expressão “BOT RECUPERAÇÃO DE DADOS” e sua utilização, com exclusividade, no mercado.

Por fim, chamou a atenção deste Especialista a inércia do Reclamado ao longo dos últimos 4 (quatro) anos, permitindo que a Reclamante utilizasse normalmente o nome de domínio <botrecuperacaodedados.com.br>, cuja titularidade, até então, lhe pertencia.

Aliás, o Reclamado não negou que a Reclamante tenha efetuado o pagamento das anuidades do nome de domínio objeto do presente procedimento, o que evidencia, de um lado, que a Reclamante sempre teve interesse em manter ativo e protegido o nome de domínio para divulgar seus serviços e, por outro, o total desinteresse do Reclamado no domínio em questão.

Logo, não pode o Reclamado, agora, querer reivindicar a proteção do nome de domínio sob a singela alegação de que a transferência foi feita “de acordo com a lei”, sob pena de comportamento contraditório e flagrante violação ao princípio da boa fé objetiva:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

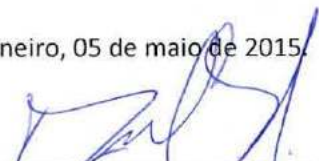
Nesse contexto, a pretensão da Reclamante deve ser acolhida, à luz do artigo 3º, alínea “c” c/c com o parágrafo único, alínea “c”, do Regulamento SACI-Adm, para que o nome de domínio <botrecuperacaodedados.com.br> seja transferido ao Sr. Paulo Alberto Nazareth Braga, tendo em vista a expressa concordância do sócio majoritário da Reclamante, Sr. Filipe Luiz Nazareth Braga.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto e de acordo com item 10.9 item (c) do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o nome de domínio em disputa, <botrecuperacaodedados.com.br>, seja transferido ao Sr. PAULO ALBERTO NAZARETH BRAGA, inscrito no CPF nº 080.496.916-75, sócio da 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, 05 de maio de 2015.



Marcelo Mazzola
Especialista