

**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 PLATINUM RIO CONSULTORIA LTDA.**

**PROCEDIMENTO N° ND201430**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**MAGLITAL S.R.L.**, sociedade italiana, com sede em S.S. Flaminia Km. 145 Parrano, 06032, Trevi PG, Itália, representado por DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA. e pelos advogados [REDACTED] inscrito na OAB/[REDACTED] n.º [REDACTED], e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s, inscrito na OAB/[REDACTED] n.º [REDACTED], todos com escritório na [REDACTED] [REDACTED] do [REDACTED] Estado [REDACTED] [REDACTED] é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

**PLATINUM RIO CONSULTORIA LTDA.**, com endereço na Av. das Américas, 700, sala 134, bloco 01, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <[crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 14/11/2013 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

No dia 23/12/2014, a CASD-ND acusou o recebimento da Reclamação e informou que iniciaria o seu exame formal, nos termos do artigo 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

No dia 23/12/2014, a CASD-ND confirmou o pagamento da taxa da ABPI e honorários do Especialista pelo Reclamante.

No dia 23/12/2014, a CASD-ND solicitou ao NIC.br os dados cadastrais do Nome de Domínio em disputa, que, no mesmo dia, forneceu os dados solicitados e informou que o Nome de Domínio encontra-se registrado em nome do Reclamado e impedido de ser transferido a terceiros, diante da instauração do presente procedimento.

No dia 05/01/2015, em função do exame formal, a CASD-ND comunicou algumas irregularidades encontradas na Reclamação, consistentes na ausência de cópia dos

atos constitutivos atualizados e da comprovação de poderes de quem assina pela entidade, concedendo ao Reclamante o prazo de 05 dias para que as mesmas fossem sanadas, sob pena de indeferimento, na forma do artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND.

No dia 12/01/2015, em cumprimento à exigência formulada pela CASD-ND, o Reclamante esclareceu que por ser empresa com sede na Itália não possui atos constitutivos e cadastro nacional de pessoa jurídica no Brasil, motivo pelo qual apresentaria o *affidavit*, que se trata de declaração escrita e admitida na legislação brasileira e italiana, e que comprova os poderes para representação legal de empresa estrangeira, requerendo prazo complementar de 15 dias para sua exibição.

No dia 13/01/2015, em cumprimento à referida exigência, o Reclamante apresentou aditamento ao procedimento, apresentando o *affidavit*, sanando as irregularidades.

No dia 14/01/2015, a CASD-ND enviou ao Reclamante e ao NIC.br o Comunicado de Saneamento, informando que em vista das informações e documentos apresentados em resposta à comunicação de irregularidades na Reclamação, daria início ao procedimento.

O procedimento iniciou-se no dia 15/01/2015, o que foi comunicado às partes na mesma data.

No dia 15/01/2015, o Reclamado foi intimado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND.

No dia 02/02/2015, a CASD-ND atestou que o Reclamado deixou de apresentar sua defesa, comunicando o Reclamante e Reclamado da decretação da revelia e suas consequências. No mesmo dia, o NIC.br foi comunicado sobre a decretação da revelia.

No dia 11/02/2015, após análise da Declaração de Imparcialidade e Independência apresentada por este Especialista, a CASD-ND comunicou às partes que o Painel foi nomeado e é formado por um único especialista: Ana Paula de Aguiar Tempesta.

No dia 20/02/2015, a CASD-ND transmitiu todos os documentos atinentes ao procedimento para este Especialista.

O Reclamante noticiou que, visando solucionar a presente controvérsia amigavelmente, notificou extrajudicialmente o Reclamado, com o exclusivo objetivo de obter o nome de domínio que o Reclamado usava, sem sua autorização, juntando, porém, cópia da notificação extrajudicial que dizia respeito a nome de domínio diverso do objeto deste procedimento, qual seja, [crucianishop.com.br](http://crucianishop.com.br).

O Reclamante noticiou, no corpo da Reclamação, que o Reclamado moveu contra si uma medida cautelar e uma ação de obrigação de fazer c/c indenização, processadas sob os n.ºs 0162408-42.2014.8.19.0001 e 0223413-65.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, as quais não teriam relação direta com o Nome de Domínio em disputa. Informou, ainda, que a medida cautelar visa permitir a exploração do estoque pelo Reclamado e a garantir a vigência do Gentlemen's Agreement, e a ação principal visa impedir o Reclamante de explorar

suas marcas no território nacional e condená-lo ao pagamento de danos materiais. Disse que as petições iniciais foram anexadas à Reclamação, porém, não as juntou.

Diante destes fatos, no dia 09/03/2015, este Especialista requereu documentos adicionais ao Reclamante por meio da Ordem Processual n.º 143001, consistentes (i) na cópia das peças principais e decisões das ações judiciais mencionadas na Reclamação, (ii) da notificação extrajudicial referente ao Nome de Domínio ([crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)), vez que foi juntada notificação extrajudicial relativa a nome de domínio diverso do objeto deste procedimento ([crucianishop.com.br](http://crucianishop.com.br)), e (iii) da notificação datada de 14/05/2014, mencionada na contranotificação do Reclamado. Referida OP foi comunicada ao Reclamante e Reclamado no mesmo dia.

No dia 16/03/2015, em cumprimento à Ordem Processual n.º 143001, o Reclamante apresentou cópia da petição inicial e da contestação de ambas as ações judiciais, da decisão liminar e decisão que acolheu Embargos de Declaração estendendo a decisão liminar, dos acórdãos sacados de agravos interpostos contra as referidas decisões; e cópia da notificação datada de 14/05/2014 em italiano, informando que providenciaria a juntada desta na versão em português, o que não foi cumprido. No tocante a notificação referente ao Nome de Domínio ([crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)), o Reclamante esclareceu que houve apenas o envio de uma notificação, a qual foi anexada à Reclamação, e que ambos os domínios ([crucianishop.com.br](http://crucianishop.com.br) e [crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)) apontavam para o mesmo conteúdo, e apenas em um segundo momento o Reclamante teve ciência de que somente o Nome de Domínio objeto deste procedimento ([crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)), estava em nome do Reclamado.

A documentação e esclarecimentos apresentados pelo Reclamante foram transmitidos ao Especialista no dia 17/03/2015.

Diante das particularidades da presente Reclamação, este Especialista vislumbrou a necessidade de um prazo adicional para proferir sua decisão. Assim, com fundamento no artigo 10.5 do Regulamento da CASD-ND, requereu a prorrogação do procedimento por mais 45 (quarenta e cinco) dias, por meio da Ordem Processual n.º 143002 emitida no dia 14/04/2015, e comunicada ao Reclamante e Reclamado no dia 15/04/2015.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Do Reclamante**

O Reclamante alega que a marca CRUCIANI foi desenvolvida por seu sócio Luca Caprai em 1992, com o objetivo de transmitir seus valores e tradição familiar por meio de uma mensagem de excelência, apontando o *website* [www.cruciani.net](http://www.cruciani.net).

Afirma que é titular de diversos registros da marca CRUCIANI nos principais países que atua, conforme quadro exemplificativo transportado no corpo da Reclamação, bem assim de 04 (quatro) pedidos de registro para a marca CRUCIANI depositados no Brasil em data anterior ao registro do Nome de Domínio ([crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)), juntando como prova o *print* da base de dados do INPI.

Sustenta que os referidos registros e pedidos de registro lhe conferem o direito de exclusividade sobre tal sinal e o direito de zelar pelo mesmo.

Alega que o núcleo do Nome de Domínio registrado pelo Reclamado é idêntico à sua marca anteriormente depositada perante o INPI e registrada em diversos países, argumentando que o termo BRASIL não descaracteriza a reprodução de sua marca.

Diante destas circunstâncias, sustenta que o requisito legal exigido pelo artigo 3º, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2º, alínea “a”, do Regulamento da CASD-ND, está preenchido, *verbis*:

“...  
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  
...”

“...  
(a) 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  
...”

Por outro lado, o Reclamante alega que o Reclamado tinha plena ciência de que a marca CRUCIANI lhe pertencia, vez que as partes celebraram acordo no passado, cuja validade está sendo discutida em juízo, juntando como prova cópia do “Gentlemen’s Agreement” e respectivo aditivo.

Destaca que o referido “Gentlemen’s Agreement” não previa o uso da marca em nome de domínio, porém, ainda assim, o Reclamado passou a fazer uso do mesmo para comercializar produtos da marca CRUCIANI de fabricação do Reclamante.

Ressalta que não autorizou que o Reclamado ou qualquer empresa fizesse uso de sua marca como parte de nome de domínio.

Afirma que ao acessar o Nome de Domínio ([crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)), objeto deste procedimento, o mesmo nos remete automaticamente para o nome de domínio [crucianishop.com.br](http://crucianishop.com.br), de titularidade de terceiro, o qual é objeto do procedimento ND201432, em trâmite perante esta Instituição.

Argumenta, ainda, que o conteúdo do website [www.crucianibrasil.com.br](http://www.crucianibrasil.com.br) indica ao consumidor que o Reclamado seria o próprio Reclamante no Brasil, não deixando claro que se trata de empresa diversa que vende produto do Reclamante no território nacional.

Sustenta, também, que o fato do Reclamado usar sua marca no nome de domínio em questão impede o Reclamante de utilizar sua marca para se apresentar no mercado brasileiro, causando-lhe prejuízos.

Assevera que tais fatos revelam que o objetivo do Reclamado é aproveitar-se do prestígio do sinal CRUCIANI para atrair, indevidamente, ao seu website, usuários que buscam os serviços do Reclamante.

Diante destes fatos, sustenta que o Nome de Domínio foi registrado de má-fé, estando preenchido mais este requisito, na forma do artigo 2.2, incisos “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND, e do artigo 3º, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, *verbis*:

“ ...

*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.”*

Ademais, o Reclamante esclarece que, por meio deste procedimento, visa evitar que o Reclamado permaneça a fazer uso indevido de sua marca como parte de nome de domínio, vez que em nenhum momento obteve autorização para usar sua marca para tal fim.

Esclarece, ainda, que não visa por meio deste procedimento se opor ao uso de sua marca para identificar produtos de seu fabrico que são comercializados pelo Reclamado, muito menos impedir a comercialização dos produtos assinalados por sua marca pelo Reclamado.

A esse respeito, pondera que o fato de o Reclamado estar ou não autorizado a comercializar os produtos fabricados pelo Reclamante não significa que tinha autorização para fazer uso de sua marca como nome de domínio.

E, ainda que o Reclamado obtenha permissão em juízo para comercializar os produtos com a marca do Reclamante, o Reclamante continuará tendo o direito de impedir o uso de seu sinal como nome de domínio, na medida em que pode causar confusão no mercado consumidor.

Mais adiante, o Reclamante informou que notificou o Reclamado visando obter a titularidade do nome de domínio de forma amigável, juntando como prova notificação extrajudicial referente a nome de domínio diverso ([crucianishop.com.br](http://crucianishop.com.br)), de titularidade de terceiros. Alegou que o Reclamado não acatou os pedidos, juntando cópia da resposta.

O Reclamante informou, ainda, que o Reclamado moveu contra si duas ações judiciais, processadas sob os n.ºs 0162408-42.2014.8.19.0001 e 0223413-65.2014.8.19.0001, em trâmite perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Afirmou que ambas não teriam relação direta com o nome de domínio em disputa, e que aquela

visa a permissão de exploração do estoque pelo Reclamado e a garantia de vigência do “Gentlemen’s Agreement”, e esta o impedimento do Reclamante de explorar suas marcas em território nacional e o pagamento de danos materiais ao Reclamado, deixando de acostar à inicial cópia das petições iniciais.

Finalmente, o Reclamante, por ser pessoa jurídica estrangeira, requereu que o Nome de Domínio em disputa seja transferido para a sociedade DI BLASI, PARENTE & ASSOCIADOS, ID BLB5.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado foi regularmente intimado para apresentar resposta e deixou de exercer seu direito no prazo regulamentar, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND. O Reclamado não apresentou manifestação sequer de forma extemporânea.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO**

### **II. 1 - Regularidade formal da intimação e decretação da revelia**

Nos termos do Regulamento do SACI-Adm, em seu artigo 8º, alíneas “a” e “b”, as comunicações às partes serão feitas por endereço eletrônico, estabelecendo-se que o do Reclamado deverá ser o do contato da Entidade, Administrativo, Técnico e de Cobrança indicado no protocolo Whois do Registro.br do nome de domínio objeto do procedimento.

O Reclamante, ao solicitar a abertura do procedimento do SACI-Adm, tem o dever de informar o endereço eletrônico do Reclamado, sob pena de indeferimento e arquivamento da Reclamação, segundo o artigo 2º, alínea “b”, c/c o artigo 6º, §§ 1º e 2º, do Regulamento do SACI-Adm e artigo 4.2, alínea “b”, c/c o artigo 6.3, do Regulamento da CASD-ND.

A CASD-ND, nos termos do artigo 7.2, de seu Regulamento, tem a faculdade de confirmar junto ao Registro.br os dados do Reclamado, de forma a assegurar a regular intimação do mesmo.

Ademais, é dever do titular do nome de domínio, sob sua inteira responsabilidade, fornecer ao NIC.br seus dados pessoais, dentre eles o endereço eletrônico, e mantê-los atualizados, obrigando-se a fornecer e manter somente dados verdadeiros, válidos e completos, conforme disposto no artigo 4º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P e nas cláusulas 3ª, inciso I, e 4ª, inciso V, do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”.

Assim, no presente caso, a CASD-ND obteve a confirmação dos dados cadastrais do Reclamado junto ao NIC.br, inclusive dos endereços eletrônicos, e, no dia 15/01/2015 intimou regularmente o Reclamado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 7.1 e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, deixando o Reclamado de apresentar sua resposta.

Portanto, a decretação da revelia era medida que se impunha, nos termos do artigo 13 do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND, pois, embora regulamente intimado, deixou o Reclamado de apresentar sua resposta.

## **II.2 - Procedimento judicial em curso noticiado pelo Reclamante**

De acordo com os Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND, o Reclamante deve informar a existência de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, sob pena de arquivamento (artigos 2º, alínea “h”, 6º, §§ 1º e 2º/SACI-Adm) e indeferimento da Reclamação (artigos 4.2, alínea “i”, 6.2 e 6.3/CASD-ND).

Os Regulamentos também prevêem que se qualquer das partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral dentro do período de 15 dias úteis contados da data em que as partes e o NIC.br foram comunicados da decisão proferida no procedimento do SACI-Adm que determinou a transferência ou cancelamento do nome de domínio, o NIC.br não a implementará e aguardará determinação judicial ou arbitral (artigo 22, parágrafo único/SACI-Adm; e artigo 10.14/CASD-ND).

Deste modo, o SACI-Adm não exclui ou previne a apreciação de conflito relativo a nome de domínio no “br” pelo Poder Judiciário, antes, durante ou depois do procedimento administrativo.

No presente procedimento, o Reclamante declarou a existência de procedimentos extrajudicial (prévio à Reclamação e encerrado) e judicial (prévio à Reclamação e em curso), cumprindo os requisitos formais a esse respeito.

No tocante ao procedimento extrajudicial, com vista à documentação apresentada, este Especialista entende que a questão relativa ao Nome de Domínio objeto da disputa não se resolveu de forma amigável, não por um mero desatendimento aos termos notificatórios, que de fato ocorreu, mas porque a discussão travada entre as partes é muito mais ampla, tendo o Reclamado interposto medidas judiciais contra o Reclamante, e obtido a concessão de liminar para explorar o estoque por ele adquirido, tanto em lojas físicas como na rede internet.

Este Especialista esclarece que a ausência de tradução da notificação datada de 14/05/2015 em Língua Italiana para o vernáculo não prejudicou sua análise.

Em relação aos processos judiciais, em trâmite perante a 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, este Especialista constatou, após análise minuciosa das respectivas cópias apresentadas, que, de fato, elas não se relacionam diretamente com o Nome de Domínio em disputa.

A “Medida cautelar inominada com pedido de liminar”, processada sob n.º 0162408-42.2014.8.19.0001, visa, liminarmente, (i) a permissão para o Reclamado explorar os produtos assinalados pela marca CRUCIANI e outras, de fabricação do Reclamante, por ele adquiridos e mantidos em estoque, (ii) a manutenção da validade e da eficácia do “Gentlemen’s Agreement” até o julgamento final, e (iii) o impedimento do Reclamante de explorar sua marca no Brasil até que sejam calculados e pagos os prejuízos

decorrentes da conduta do Reclamado no desenvolvimento das marcas CRUCIANI e outras no Brasil; e, ao final, a confirmação da liminar no tocante aos pedidos (i) e (ii).

Já a “Ação indenizatória pelo rito ordinário”, processada sob n.º 0223413-65.2014.8.19.0001, visa, liminarmente, o impedimento do Reclamante de explorar sua marca no Brasil, e, ao final, a confirmação da liminar e, ainda, a condenação do Reclamante ao pagamento de danos materiais e morais pelos serviços prestados de desenvolvimento da marca e de administração do negócio no Brasil.

Este Especialista constatou, ainda, que não há Reconvenção visando a transferência da titularidade do Nome de Domínio em disputa em favor do Reclamante.

Portanto, oportuno deixar consignado que a existência das ações judiciais noticiadas na Reclamação não impede e não afeta o presente procedimento do SACI-Adm e sequer seu julgamento por este Especialista.

### **II.3 - Natureza dos conflitos dirimidos pelo SACI-Adm e requisitos exigidos pelos Regulamentos para a transferência ou cancelamento de nome de domínio**

A Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, que dispõe sobre os procedimentos para registro de nome de domínio no “br”, estabelece que o registro será concedido ao primeiro requerente (artigo 1º, *caput*), bem como que o requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que possa induzir 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 (artigo 3º, inciso IV, c/c o artigo 1º, parágrafo único).

Devido ao sistema do “*first come, first service*”, por vezes interpretado erroneamente, e em desrespeito às regras estabelecidas para o registro do nome de domínio, indivíduos ilegítimos registram nome de domínio idêntico ou semelhante a sinais distintivos de propriedade de terceiros, com intuito contrário a boa-fé, visando obter alguma vantagem indevida e prejudicar o titular de um direito, verdadeiro legítimo ao registro do nome de domínio.

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o “br”, denominado SACI-Adm, é um procedimento administrativo que tem como objetivo solucionar litígios decorrentes de controvérsias resultantes de registro de nome de domínio no “br”, entre o titular de um nome de domínio e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro.

Pode-se dizer, em outras palavras, que o SACI-Adm foi concebido para resolver conflitos típicos de *cybersquatting*, ou seja, quando o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, e em total afronta a direitos de terceiros.

Tanto é que o Regulamento do SACI-Adm contém regras específicas, dispondo em seus artigos 1º e 3º que a legitimidade do registro de nome de domínio no “br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha



sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos abaixo transcritos:

*“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;”*

O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm aponta, exemplificadamente, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são, dentre outras, as seguintes:

*“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.”*

Extrai-se do dispositivo supra que a má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do (s) Especialista (s).

As disposições supra estão previstas no Regulamento da CASD-ND em seus artigos 2.1, alíneas “a”, “b” e “c”, e 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.

Destarte, para que um conflito de nome de domínio no “br” seja submetido ao SACI-Adm, e para que o terceiro (denominado “Reclamante”) obtenha a transferência ou cancelamento do mesmo, não basta que o nome de domínio seja idêntico ou similar à marca, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo ou nome de domínio anterior, há que se demonstrar e comprovar que seu registro ou uso tenha se dado de má-fé.

#### II.4 - Mérito

No presente caso, o Reclamante comprovou que é titular dos pedidos de registro n.ºs 840217498, 840217480, 840570830 e 840570848, para as marcas CRUCIANI e C CRUCIANI, o primeiro e segundo depositados em 02/08/2012 e os demais em 08/07/2013, perante o INPI, além de diversos registros obtidos em outros países.

De igual modo, comprovou que o Nome de Domínio [crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br) foi registrado pelo Reclamado perante o NIC.br em 14/11/2013.

É incontroverso que o Reclamante é o detentor do direito sobre a marca CRUCIANI, cujos pedidos de registro marcário foram depositados anteriormente ao Nome de Domínio objeto deste procedimento.

Verifica-se que o elemento nuclear do Nome de Domínio [crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br) é idêntico à marca CRUCIANI, do Reclamante, e a adição do termo BRASIL não descaracteriza a reprodução, vez que meramente indica o país de procedência do sítio eletrônico.

Neste sentido, decidiu o Ilustre Especialista Mauro Ivan C. Ribeiro dos Santos no procedimento n.º ND201419, que tramitou perante esta Instituição, *verbis*:

“...

*O domínio “etsybrasil.com.br” tem sua distintividade centrada no elemento “esty”, uma vez que a parcela “brasil” é puramente descritiva, indicando o país de procedência do sítio eletrônico.”*

Logo, o Especialista entende que o primeiro requisito do art. 3º, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm, e art. 2.1, “a”, do Regulamento da CASD-ND, está preenchido.

Por outro lado, no tocante ao segundo requisito exigido pelo Regulamento do SACI-Adm, em seu artigo 3º, parágrafo único, e pelo Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.2, este Especialista não identificou elementos suficientes para a configuração da má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio em disputa.

Pelo contrário. Este Especialista entende que tanto o registro como o uso do Nome de Domínio pelo Reclamado se deram de boa-fé, diante das particularidades do presente caso extraídas da documentação apresentada.

Da análise do “Gentlemen’s Agreement” celebrado entre as partes em 28/11/2013, extrai-se que elas tinham a intenção de constituir uma sociedade anônima sob a denominação de CRUCIANI DO BRASIL, regida pelas leis brasileiras, para a comercialização e distribuição dos produtos assinalados pelas marcas CRUCIANI e outras, de propriedade do Reclamante.

De comum acordo, as partes resolveram iniciar a comercialização em território nacional antes da constituição da sociedade, ficando o Reclamado responsável pelo empreendimento, que incluía a celebração de contratos de locação de lojas em

shopping centers, de contratos com veículos de publicidade, entre outros, abrangendo qualquer aspecto do projeto.

Conforme consta do aditivo do “Gentlemen’s Agreement” o prazo para a constituição da sociedade brasileira estendeu-se para o dia 31/03/2014.

Extrai-se da contestação apresentada pelo Reclamante na “Medida cautelar inominada com pedido de liminar”, processada sob n.º 0162408-42.2014.8.19.0001, que o Reclamante repassou ao Reclamado uma certa quantia para a constituição da sociedade, especificamente no tocante a consultoria em marketing, comunicação, estilo, conhecimento e desenvolvimento do *e-commerce* (fls. 000160, parágrafo 21).

O Reclamante afirma em sua Reclamação que não se opõe ao uso da marca CRUCIANI para identificar produtos de seu fabrico que são comercializados pelo Reclamado, muito menos pretende impedir a comercialização dos mesmos pelo Reclamado.

Diante destes dados tudo leva a crer que a comercialização dos produtos assinalados pela marca CRUCIANI, de propriedade do Reclamante, no Brasil, estava autorizada tanto nas lojas físicas, como na rede internet.

Ora, se o Reclamado estava incumbido de conduzir o empreendimento no Brasil antes da constituição da sociedade, da qual seria sócio de 49% do capital social, inclusive, em relação à publicidade da marca e ao desenvolvimento do *e-commerce*, a única conclusão a que se pode chegar é que o Reclamado estava liberado para registrar o Nome de Domínio correspondente ao nome empresarial que seria adotado para a nova sociedade, para o fim de divulgar a marca e comercializar o produto.

Como o Reclamado se desincumbiria do compromisso de desenvolver o *e-commerce* dos produtos assinalados pela marca CRUCIANI no Brasil sem um nome de domínio no “br”?

Não é por menos que o conteúdo do website [www.crucianibrasil.com.br](http://www.crucianibrasil.com.br) divulgava informações sobre o Reclamante e seus produtos CRUCIANI, conforme afirmado pelo Reclamante.

Com efeito, muito embora o “Gentlemen’s Agreement” previsse apenas a abertura de lojas físicas em shopping centers e nada dispunha sobre o registro de nome de domínio formado pela marca CRUCIANI pelo Reclamado, é forçoso concluir também que o Reclamante tinha conhecimento tanto da comercialização dos produtos CRUCIANI na página [www.crucianibrasil.com.br](http://www.crucianibrasil.com.br), como do registro correspondente em nome do Reclamado perante o NIC.br, e admitiu tais condutas, pelo menos enquanto vigente o “Gentlemen’s Agreement”.

Aliás, a Notificação extrajudicial enviada pelo Reclamante ao Reclamado em 14/05/2014, por meio da qual confirmava a resolução do “Gentlemen’s Agreement” e intimava o Reclamado a cessar o uso das marcas nos nomes de domínio e a cessar a importação, distribuição e comercialização do produto, revela, a bem da verdade, que o uso do Nome de Domínio pelo Reclamado era permitido enquanto vigente o “Gentlemen’s Agreement”, e não mais o seria a partir de sua resolução.

Decorre daí, que o Nome de Domínio em disputa não foi registrado e nem utilizado de má-fé pelo Reclamado, afinal, as partes tinham interesses em comum e o mesmo seria provavelmente utilizado, como de fato foi, para a comercialização e divulgação dos produtos CRUCIANI e sua comercialização no Brasil.

Ademais, consta que a sociedade brasileira não foi constituída e o Reclamante confirmou por meio da Notificação a resolução do “Gentlemen’s Agreement”, cuja validade está sendo discutida em juízo.

Ainda assim, este Especialista entende que a utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado não poderia configurar má-fé, porquanto seu uso está respaldado por decisão liminar proferida nos autos da “Medida cautelar inominada com pedido de liminar”, processada sob n.º 0162408-42.2014.8.19.0001, na medida em que autorizou o Reclamado a explorar os produtos da marca CRUCIANI de fabricação do Reclamante mantidos em seu estoque, pelos meios habituais de venda, ou seja, oferta direta ao consumidor (nos quiosques em shoppings centers) e por site de internet.

Portanto, não procede a alegação do Reclamante no sentido de que as condutas do Reclamado se enquadrariam nas hipóteses de má-fé previstas no artigo 3º, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, e no artigo 2.2, incisos “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND, uma vez que não há quaisquer indícios ou provas de que o Reclamado registrou e utiliza o Nome de Domínio para impedir o Reclamante de utilizá-lo como nome de domínio correspondente; para prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou para tentar atrair usuários da internet para o website [www.crucianibrasil.com.br](http://www.crucianibrasil.com.br), criando uma situação de confusão com a marca CRUCIANI do Reclamante.

Este Especialista também não encontrou outros elementos que o levasse a concluir pela má-fé.

Não obstante o Reclamante seja o titular dos pedidos de registro da marca CRUCIANI depositados perante o INPI, e o Nome de Domínio em disputa contenha como núcleo principal o sinal CRUCIANI, tais fatos, isoladamente, não configuram má-fé.

Neste sentido, manifestou o Ilustre Especialista Rodrigo Azevedo, no procedimento n.º ND20148, que tramitou na CASD-ND, *verbis*:

“...

*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 nome de domínio configurem ato de má-fé, passível de justificar a transferência de registro anterior nos termos exigidos pelo Regulamento do SACI-Adm....*

“...

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

“...”

No mais, este Especialista tentou acessar o website [www.crucianibrasil.com.br](http://www.crucianibrasil.com.br) e constatou que o mesmo não apresenta o conteúdo noticiado pelo Reclamante, posto que aponta para uma página inválida (“vazia”). Ao acessá-lo pelo navegador Chrome, este Especialista confirmou que o mesmo é remetido automaticamente para o website [www.crucianishop.com.br](http://www.crucianishop.com.br), então de titularidade de terceiro, objeto de outro procedimento de n.º ND201432, conforme noticiado pelo Reclamante, o qual também aponta para uma página inválida (“vazia”).

Ao consultar as decisões dos procedimentos da CASD-ND, este Especialista verificou que as partes daquele procedimento ND201432 realizaram acordo, homologado pela Ilustre Especialista Flávia Mansur Murad Schall em decisão proferida em 12/03/2015, transferindo-se o nome de domínio [crucianishop.com.br](http://www.crucianishop.com.br) para a Sociedade indicada pelo Reclamante, Di Blasi, Parente & Associados, o que foi confirmado ao acessar a página do Registro.br.

A esse respeito, importa deixar consignado que a posse passiva de um nome de domínio configura má-fé se acompanhada de outros elementos espúrios, inexistentes, no presente caso.

Até porque, ao que tudo indica, o website [www.crucianibrasil.com.br](http://www.crucianibrasil.com.br) atualmente aponta para uma página “vazia” porquanto o Reclamante passou a ter o controle do nome de domínio [crucianishop.com.br](http://www.crucianishop.com.br), para o qual aquele é remetido, e certamente “tirou a página do ar”.

Neste sentido, decidiu o Ilustre Especialista Rodrigo Azevedo, no procedimento n.º ND20148, que tramitou na CASD-ND, *verbis*:

“...  
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 (passive holding) pode caracterizar 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.  
...”

Neste contexto, em que pese o Reclamante ser titular dos pedidos de registro da marca CRUCIANI depositados perante o INPI anteriormente ao registro do Nome de Domínio [crucianibrasil.com.br](http://www.crucianibrasil.com.br) pelo Reclamado, e o núcleo do Nome de Domínio em disputa ser uma reprodução da marca do Reclamante, tais fatos não são suficientes para a configuração da má-fé, posto que não há, efetivamente, quaisquer provas ou indícios de má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio em disputa pelo Reclamado, nos termos dos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND aplicáveis à espécie.

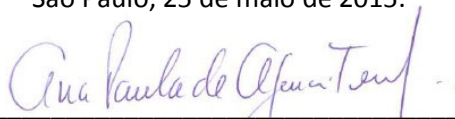
Esta conclusão do Especialista não obsta a que o Reclamante possa vir a obter judicialmente a transferência do Nome de Domínio em disputa em face do posterior desenvolvimento do litígio judicial atualmente existente entre as partes. Apenas estabelece que, na presente demanda, não está atendido o segundo requisito do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND uma vez que não está configurada a má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio em disputa.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <[crucianibrasil.com.br](http://crucianibrasil.com.br)> seja mantido em nome do Reclamado.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador do Reclamante 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.

São Paulo, 25 de maio de 2015.



---

Ana Paula de Aguiar Tempesta  
Especialista