

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

ENERGISA S/A X P [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201515

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ENERGISA S/A, sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 00.864.214/0001-06, com sede na Praça Rui Barbosa, 80, Parte, Centro, Cataguases – Minas Gerais, representada por [REDACTED], com escritório na Avenida Nilo Peçanha, 11, sala 905, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

P [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED], de localização incerta, com endereço de e-mail [REDACTED], sem representante legal, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <energisa2via.com.br> e <energia2via.com.br>, (os “Nomes de Domínio”).

O Nome de Domínio <energisa2via.com.br> foi registrado em 02 de março de 2015 junto ao Registro.br e está em vigor até 02 de março de 2016.

O Nome de Domínio <energia2via.com.br> foi registrado em 07 de março de 2015 junto ao Registro.br e está em vigor até 07 de março de 2016.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A presente Reclamação foi recebida pelo centro em 22 de junho de 2015. Na mesma data o NIC.br enviou as informações cadastrais dos nomes de domínio em questão. Em

29 de junho de 2015 o Reclamante foi notificado da irregularidade de documento essencial, qual seja, o instrumento de mandato com poderes específicos para representar o Reclamante no tocante ao Nome de Domínio <energia2via.com.br>. O Reclamante retificou o instrumento tempestivamente em 02 de julho de 2015. Na mesma data, a CASD-ND acusou o recebimento da documentação e informou o Reclamado, alertando-o da presente demanda e dando instruções para que fossem respeitados os princípios do contraditório e a ampla defesa.

O Reclamado não apresentou resposta até o presente momento, tendo a CASD-ND comunicado sua revelia em 20 de julho de 2015, tanto ao próprio Reclamado, quanto ao NIC.br.

Em 30 de julho de 2015, prosseguindo com o procedimento, o centro designou o expert PAULO PARENTE MARQUES MENDES como membro único do Painel de Especialistas para o caso.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Preliminarmente, o Reclamante alega não ter sido possível a obtenção de quaisquer dados sobre o Reclamado que não fossem os obtidos através da ferramenta "Whois", disponível no <registro.br>. Requer assim uma leitura interpretativa da subcláusula 4.2, alínea "b", do Regulamento da CASD-ND.

No mérito, o Reclamante alega ser companhia com presença no Brasil há mais de 100 anos, tendo seu primeiro registro como marca sido feito mais de 17 anos antes do registro dos nomes de domínio em comento, protegendo, da mesma forma, diversos outros nomes de domínio referentes à companhia entre os anos de 2006 e 2008.

Quanto aos nomes de domínio em questão, o Reclamante alega que o Reclamado praticou o ato lesivo comumente denominado de "cybersquatting", quando nomes de domínio são criados com a intenção de causar confusão e associação indevida com sinais distintivos que não pertencem ao seu criador, dando azo à conduta de desvio de clientela.

Alega também o Reclamante que o Reclamado possui registrado sob seu nome diversos nomes de domínio que remetem a empresas diversas, praticando dessa forma a mesma conduta com relação a outras companhias.

Dessa forma, com base na alegação de que os nomes de domínio foram criados com a reprodução ("energisa") ou similitude ("energia") do nome de propriedade do Reclamante, seguidas de acréscimo que também remete a uma atividade da companhia ("2via"), alega violação do art. 3º, alíneas "a" e "c", do Regulamento SACI-adm

cumulados com o parágrafo único do mesmo artigo, alíneas “a” e “c”, bem como a subcláusula 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, cumulado com a subcláusula 2.2, alíneas “c” e “d”, do mesmo diploma.

Requer o Reclamante, portanto, a transferência dos nomes de domínio para si.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi regularmente citado, entretanto não apresentou qualquer resposta à acusação apresentada, seja de forma tempestiva ou intempestiva. A Reclamação está em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND. Não houve qualquer manifestação do Reclamado, operando-se sobre ele, desta forma, os efeitos da revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Reclamante está regularmente representado, segundo as formalidades exigidas, não estando o Reclamado, por efeitos da revelia. A Reclamação está em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND.

Primeiramente, quanto à qualificação do Reclamado, não vislumbro qualquer irregularidade, uma vez que foram obtidos dados suficientes para que este tomasse ciência da presente Reclamação.

Quanto ao mérito, o Reclamante comprova ser o titular dos direitos que dizem respeito à marca “ENERGISA”, tanto na proteção de diversas marcas registradas no INPI, quanto no tocante a seu nome empresarial, cujos atos constitutivos com igual nome se encontram devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE 31.3.000.2503-9. Da mesma forma, é detentor de diversos nomes de domínio relativos ao termo ENERGISA, destinados ao público consumidor, como uma forma de contato direto.

Dessa forma, ao registrar os Nomes de Domínio em comento, utiliza-se o Reclamado de nome igual (no caso do nome de domínio energisa2via.com.br) e semelhante (no caso do nome de domínio energia2via.com.br), sendo nítida a intenção de ludibriar o cliente/consumidor que deseja acessar o endereço eletrônico da companhia de energia. Não apenas pratica o Reclamado a conduta de cybersquatting como também incide na conduta mais específica de typosquatting, quando o nome de domínio registrado possui uma grafia semelhante, podendo o internauta acessá-lo por simples erro – no caso do segundo nome de domínio comentado.

Tal conduta preenche os requisitos previstos no artigo 3º, alíneas “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm e a subcláusula 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, conforme abaixo:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com a marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI; 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;

Fato notório referente ao caso é a utilização da expressão “2via” em ambos os nomes de domínio em questão, pois, como exposto pelo Reclamante às fls. 4, passa aos usuários a falsa noção de que estes nomes de domínio seriam atuais, específicos e oficiais para a emissão de segunda via de fatura. Tal entendimento é possível visto que a companhia é grupo de fornecimento de energia elétrica, sendo o reenvio de boletos para clientes prática corriqueira de qualquer companhia que preste serviços como tal.

Nesse sentido, dispõem tanto o artigo 3º, parágrafo único, alíneas “c” e “d” do Regulamento SACI-Adm quanto a subcláusula 2.2, alíneas “c” e “d” do Regulamento CASD-ND, sobre a criação de um nome de domínio mal intencionado, que pode ter os seguintes objetivos:

(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.

Portanto, verifica-se a presença da má-fé.

Destaca-se que o mesmo ato foi praticado de forma reiterada, pelo Reclamado em face de empresas que prestam importantes serviços ao consumidor, como, por exemplo, a companhias Cedae, Ampla, Claro, e até mesmo em face do próprio governo brasileiro – no caso do registro do Nome de Domínio <CPF2via.com.br>. Após ser informado do presente procedimento, no dia seguinte precisamente, um novo ID foi criado no Registro.br, com o mesmo endereço de e-mail do Reclamado, para o qual foram transferidos os demais registros aqui lembrados, que não fazem parte do presente procedimento. Embora não tenha apresentado manifestação nos autos deste procedimento, aparentemente, tentou o Reclamado tomar medidas para disfarçar sua conduta, sem sucesso, contudo.

Aliás, pelo endereço de e-mail cadastrado junto ao registro dos nomes de domínio, em que o Reclamado se autoproclama “rei do domínio”, percebe-se sua intenção de concentrar domínios, o que faz de forma ilícita ao usar sinais distintivos de terceiros para obter vantagens.

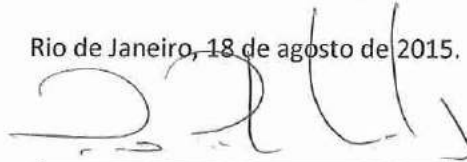
Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “c” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20131; ND201316; ND201337; ND201416; ND201417; ND201419; ND201421; ND201426; ND20152; ND20157 e ND20159.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com a subcláusula 2.1, “a” e “c”, cumulado com a subcláusula 2.2, “c” e “d”, além da subcláusula 10.9, “b” do Regulamento CASD-ND, o Especialista PAULO PARENTE MARQUES MENDES determina que os Nomes de Domínio em disputa <www.energisa2via.com.br> e <www.energia2via.com.br> sejam *transferidos ao 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, 18 de agosto de 2015.



Paulo Parente Marques Mendes
Especialista