

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

DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EPP
X M [REDACTED] V [REDACTED] DA S [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201767

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.739.246/0001-94, com sede na Avenida Jules Rimet, 587, Parque Residencial Santa Rita, Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 85858-000, representado por [REDACTED], com escritório em [REDACTED], CEP [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

M [REDACTED] V [REDACTED] DA S [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº 376 [REDACTED]-08, com domicílio em [REDACTED] CEP [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16 de maio de 2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A disputa foi ativada em 19 de dezembro de 2017, ao passo que a Reclamação foi recebida em 10 de janeiro de 2018 pela CASD-ND.

Em 10 de janeiro de 2018 a Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou ao NIC.br informações cadastrais relativas ao Nome de Domínio. Nesta mesma data, o NIC.br forneceu tais informações, consignando que o Nome de Domínio já se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento.

Tendo sido identificadas irregularidades formais, a Reclamante foi intimada a supri-las, o que ocorreu em 15 de janeiro de 2018.

Em 16 de janeiro de 2018, o Reclamado foi devidamente intimado a apresentar sua Resposta, sendo as partes intimadas acerca do Início do Procedimento.

Em 1º de fevereiro de 2018, a CASD-ND confirmou às Partes e ao NIC.br que o Reclamado não apresentou sua Resposta/defesa dentro do prazo determinado de acordo com o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".br" - Denominado SACI-Adm (doravante "**Regulamento SACI-Adm**") e conforme o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (doravante "**Regulamento CASD-ND**").

Em 6 de fevereiro de 2018, a assessoria jurídica do NIC.BR informou que, devido à decretação de revelia, buscou reiteradamente estabelecer contatos com o Reclamado, entretanto, sem sucesso. Por conseguinte, comunicou que, naquela data, congelara o domínio sob disputa.

Em 09 de fevereiro de 2018, foi nomeado o presente Especialista como único membro do Painel de Especialistas, tendo sido confirmada a sua aceitação quanto à nomeação, bem como apresentada a sua Declaração de Imparcialidade e Independência.

Em 22 de fevereiro de 2018, esse Painel confirmou o recebimento dos autos eletrônicos da Reclamação, enviados em 20 de fevereiro de 2018, após o decurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, em sua atenção pela CASD-ND.

Ao examinar os aspectos formais da Reclamação apresentada, incluindo os esclarecimentos ulteriormente fornecidos, esse Painel não identificou a necessidade de suprimento de deficiências formais ou de esclarecimentos adicionais relativamente às alegações da Reclamante, em vista dos documentos apresentados junto à sua Reclamação, como detalhado a seguir.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em apertada síntese, a Reclamante alega utilizar o nome comercial Distriforte desde que iniciou suas atividades, em 25 de novembro de 2011. Aduz, ainda, ter depositado, em 11 de novembro de 2013, a marca DISTRIFORTE perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a qual se encontra registrada desde 09 de agosto de 2016, não tendo licenciado seu uso a terceiros.

A Reclamante sustenta que recentemente teria descoberto que “o Reclamado seria sócio proprietário de uma empresa do mesmo ramo comercial, de razão social M MARCOS VINICIUS DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.188.174/0001-58”. Ressalta que a empresa do Reclamado vem se utilizando do domínio em disputa – idêntico à sua marca registrada – para alavancar suas vendas em detrimento de prejuízo nos seus negócios da Reclamante, “vez que diversos clientes que procuram pela empresa Distriforte na internet têm sido induzidos em erro, acreditando estarem negociando com a Reclamante, quando na realidade negociam com um concorrente do mesmo ramo, qual seja, o Reclamado”.

Diante desse cenário, alega que as atitudes do Reclamado “beiram a má-fé” e que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) garante à Reclamante exclusividade sobre o uso dessa marca. Com isso, o Reclamado estaria agindo com indícios de má-fé, em vista do previsto nas alíneas c. e d. do artigo 2.2, do Regulamento da CASD-ND.

Por fim, informa ter enviado notificação extrajudicial, que ficou sem resposta e requer que o Nome de Domínio lhe seja transferido.

b. Do Reclamado

Como mencionado acima, o Reclamado não apresentou qualquer manifestação, mesmo após o congelamento de seu sítio eletrônico, tendo sido declarado revel, nos termos dos Regulamentos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Importante ressaltar que a competência desse Painel para decidir Reclamações eventualmente apresentadas na forma dos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND estão adstritas às hipóteses ali previstas.

Cabe, portanto, a esse Especialista avaliar se estão presentes as condições previstas, em particular, no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e 2.1 do Regulamento CASD-ND, especialmente a demonstração, pela Reclamante, de que detém direitos anteriores sobre o nome de domínio impugnado, bem como de que o Reclamado o teria registrado ou o estaria utilizando de má-fé.

Por sua vez, na forma do artigo 10º, do Regulamento SACI-Adm, é conferido ao Reclamado demonstrar, em sua defesa, todos os motivos pelos quais possuiria direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

Nesse cenário, passa-se a examinar os requisitos e as condições previstas nos Regulamentos.

II.1. Nome de domínio idêntico ou similar o suficiente para criar confusão a sinal distintivo de titularidade da Reclamante:

Conforme mencionado acima, o Regulamento do SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND dispõem que ao Reclamante cabe demonstrar que o nome de domínio impugnado se enquadraria em uma das seguintes hipóteses do seu artigo 3º e respectivo 2.1:

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; ou

Em suas razões, a Reclamante aduz que o domínio impugnado seria "idêntico o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio e já registrada junto ao (...) INPI".

A fim de fundamentar seu pleito, a Reclamante traz aos autos cópia dos registros de marca no. 907002323 e 907002145, ambos para a marca mista DISTRI FORTE, nas classes 35 e 19, respectivamente, concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

De acordo com as informações constantes em tais documentos, essas marcas foram depositadas em **11/11/2013** e tiveram seu registro concedido em **09/08/2016**. Em ambos os casos, os registros assinalam produtos e serviços relativos a materiais de construção e ao comércio de materiais de construções e artigos afins.

Observar-se, contudo, que os registros citados estão atualmente em nome de M.M.S. FELIPE – CONSTRUÇÃO – ME, não havendo, nas razões apresentadas, qualquer esclarecimento quanto à divergência existente entre esse titular e a atual denominação da Reclamante, ou detalhes sobre eventuais pedidos de anotação eventualmente realizados perante o INPI.

Embora verifique-se possível consistência, esse Especialista entende suficientes os documentos acostados à Reclamação que, para os fins específicos desse procedimento simplificado, dão conta de demonstrar que, em **24 de julho de 2014**, a Reclamante sofreu Transformação de Empresário Individual para Sociedade Empresária.

A partir dessa data, a Requerente teria, igualmente, passado a utilizar o nome empresarial DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Considerando, pois, que o nome de domínio impugnado tem, como elemento central, a palavra DISTRIFORTE, e que o seu registro perante o REGISTRO.BR ocorreu apenas em **16/05/2016**, esse Painel considera cumprido o primeiro requisito. Isso porque o nome de domínio impugnado é idêntico não apenas à marca registrada pela Reclamante, mas também ao seu nome empresarial.

Assim, verifica-se estarem presentes os requisitos das alíneas (a) e (c) do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm e respectivas alíneas (a) e (c) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

II.2. Nome de domínio foi registrado ou é utilizado de má fé:

Os Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND preveem, em seus artigos 3º e 2.2, respectivamente que ao Reclamante recairá o ônus de demonstrar que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé. O parágrafo único do artigo 3º e o 2.2 de tais Regulamentos dispõem, ainda, acerca de circunstâncias que, dentre outras, podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio impugnado.

Em sua petição, a Reclamante entende que a conduta do Reclamado “beiraria a má fé” e pode ser enquadrada nas seguintes hipóteses:

(...)

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.

Todavia, não obstante os esforços empreendidos, esse Painel entende que a Reclamante não logrou demonstrar indícios mínimos que pudessem enquadrar a conduta da Titular do nome de domínio em qualquer uma das hipóteses desse artigo.

Ao contrário, os documentos apresentados pela própria Reclamante nos autos parecem apontar um possível desenvolvimento paralelo de marcas similares.

Nesse aspecto, o documento trazido pela Reclamante, à fl. 44 de sua Reclamação, indica que a empresa do Reclamado teria sido fundada em “04 de novembro de 2013”, ou seja, alguns dias antes do próprio depósito da marca DISTRIFORTE, pela Reclamante, perante o INPI, e significativamente antes da adoção desse nome como sua denominação, o que ocorreu, apenas, em 2014, de acordo com os documentos societários que a própria Reclamante trouxe aos autos.

Importante salientar que os requisitos para eventual procedência de uma Reclamação são cumulativos, não bastando à Reclamante demonstrar apenas um deles.

Outrossim, no presente caso, não há elementos que induzam à conclusão de que o Reclamado, titular do domínio impugnado, não pudesse razoavelmente desconhecer a existência da Reclamante ou de sua marca, seja quando parece ter iniciado o uso do elemento DISTRIFORTE, seja quando obteve o registro desse nome de domínio.

De fato, a Reclamante não aporta nenhum elemento probatório que demonstre ser sua marca notoriamente conhecida, ainda que regionalmente. Tampouco apresenta provas de que as partes já estabeleceram contatos empresariais ou mesmo que consumidores tenham sido induzidos e mantidos em erro, “acreditando estarem negociando com a Reclamante”, como alegado em sua Reclamação (fl. 2).

Ao contrário, observa-se que a Reclamante utilizava em seu sítio eletrônico logotipo significativamente diverso e está localizada não apenas em outra cidade, mas em um estado diferente da Federação. Segundo o aplicativo Google Maps¹, os endereços das partes distam mais de mil quilômetros entre si.

Na ausência de elementos probatórios em contrário, essas informações reforçam a aparente inexistência de sobreposição geográfica entre duas empresas de porte pequeno, que atuam em ramo que, normalmente, exige transporte de carga, qual seja, o de materiais de construção.

É importante frisar que esse Painel não está a julgar se o uso da marca DISTRIFORTE, pelo Reclamado, está a violar abstratamente a Lei, ou mesmo o artigo 129, da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Como é cediço, essa norma estabelece a aquisição de propriedade sobre marcas registradas, assegurando-se ao seu titular o direito de uso exclusivo desse sinal em todo o território nacional, independentemente de má-fé.

Isso porque a competência desse Painel, repise-se, está adstrita à verificação dos requisitos cumulativos mencionados no Regulamento do SACI-ADM e do Regulamento CASD-ND, o que exige, necessariamente, a verificação cabal da má-fé do Reclamado no uso e/ou registro do nome de domínio impugnado.

¹ <https://www.google.com.br/maps/>

Vale ressaltar que o presente procedimento é simplificado e não comporta, por sua natureza, alargamento probatório. Não se trata, portanto, de uma tutela exauriente, como aquela que a Reclamante estará apta a buscar perante o Judiciário.

Ou seja, não se logrou provar má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio. Nesse sentido, faz-se referência a precedentes da CASD-ND nos procedimentos: ND20148; ND201430; ND201532; ND201539; ND201650; ND201717, ND201719 e ND201729.

Não obstante, como ressaltado pela Especialista Ana Paula Tempesta, no Procedimento nº ND201430:

“Esta conclusão do Especialista não obsta que o Reclamante possa vir a obter judicialmente a transferência do Nome de Domínio (...). Apenas estabelece que, na presente demanda, não está atendido o segundo requisito do artigo 3 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.”

II.3. Direitos ou Legítimos Interesses do Reclamado sobre o Nome de Domínio em disputa:

O Regulamento SACI-Adm prevê, ademais, que o Reclamado poderá trazer, em sua defesa, elementos que apontem “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa”, na forma do art. 10º, c, do Regulamento SACI-Adm.

No presente caso, o Reclamado não se manifestou, deixando, portanto, de exercer sua faculdade de apresentar eventuais motivos que lhe justificassem o interesse nesse domínio.

Por sua vez, os Regulamentos apontam, em seus artigos 13º, § 5º do SACI-Adm, e 8.4 da CASD-ND, que a decisão desse Painel “não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da Parte”, devendo o especialista “decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm”.

Nesse cenário, as provas trazidas pela própria Reclamante apontam para um possível desenvolvimento de fundo de comércio próprio e independente pela titular do domínio em disputa, com a adoção de marca mista com conjunto gráfico diverso (fls. 19 e 20).

Ademais, o documento de fl. 43 aponta que o Reclamado teria iniciado as atividades de sua empresa individual em 04 de novembro de 2013, ou seja, antes mesmo de a Reclamante ter depositado seus pedidos de registro de marca perante o INPI (11 de novembro de 2013), de estes terem sido publicados para ciência de terceiros (11 de fevereiro de 2014) ou de essa

sociedade ter adotado o elemento DISTRIFORTE como nome empresarial (ocorrido em 24 de julho de 2014).

Assim, independentemente dos direitos adquiridos posteriormente pela Reclamante perante o INPI, os documentos trazidos aos autos acabam por infirmar as alegações aduzidas na Reclamação sob exame, estrita e exclusivamente no que concerne à existência de má-fé e à ausência de indícios de legítimo interesse por parte do Reclamado, titular do domínio disputado.

Repise-se, uma vez mais, que os requisitos elencados nos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND são cumulativos e sua presença concomitante é fundamental para que esse Examinador pudesse deferir a Transferência ou o Cancelamento de um domínio sob disputa, em procedimento administrativo de cognição sumaríssima, como o presente.

O exame exauriente sobre a propriedade da marca DISTRIFORTE e a preferência em relação ao seu uso como nome de domínio, no caso de ausência de má-fé, ultrapassa a competência desse Painel, nos moldes atualmente previstos pelos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND, devendo ser buscados perante o Judiciário.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1 e 10.9 (c) do Regulamento da CASD-ND e dos artigos 1o, § 1o e 3o. do Regulamento do SACI-Adm, e diante do quadro fático atualmente descrito nos autos, esse Especialista deixa de acolher a Reclamação, em vista da ausência de demonstração do requisito cumulativo da má-fé, determinando, pois, que o Nome de Domínio em disputa <DISTRIFORTE.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.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2018.



Rafael Atab
Especialista