

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

NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA X R [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201743

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 15.201.145/0001-28, Av. Queiroz Filho, 1.700, Torre A, conj. 807/808, bairro Vila Leopoldina, São Paulo, SP, Brasil, representado por [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED], CPF nº 028 [REDACTED]-18, [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <nordika.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 23 de outubro de 2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Secretaria Executiva da CASD-ND no dia 27 de fevereiro de 2018, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

No mesmo dia, a Secretaria Executiva da CASD-ND, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do

titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na mesma data, a assessoria jurídica do NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio, tendo em vista que foi registrado em 23 de outubro de 2016.

No dia 06 de março de 2018, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 13 de março de 2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1 do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 28 de março de 2018, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 09 de abril de 2018, após o apontamento de irregularidades na Resposta.

Em 11 de abril de 2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestações extemporâneas, da Reclamante, recebida em 09 de abril de 2018, e do Reclamado, recebida em 11 de abril de 2018. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 11 de abril de 2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 17 de abril de 2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante, deixando de indicar com precisão que se enquadra nas situações aplicáveis para a instauração do procedimento, nos termos do artigo 4.1 do Regulamento da CASD-ND, alega que:

I – É empresa legalmente constituída no Brasil com atuação na área de projetos para a indústria, em especial indústria farmacêutica e outras indústrias no segmento de “*life Science*”;

II – É titular do registro Nº 909.080.755 para a marca mista NORDIKA, na classe 42, concedido pelo INPI em 05/09/2017;

III- Ao tomar conhecimento do registro do nome de domínio em disputa, enviou e-mail ao Reclamado requerendo a negociação do domínio ora sob disputa;

IV – O Reclamado respondeu informando haver possibilidade de negociação do domínio em disputa.

V – O registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado, que exerce atividades comerciais similares à da Reclamante, caracterizaria interesse em obter e direcionar para si próprio contatos dos clientes da Reclamante.

Pelos motivos expostos, e de acordo com os artigos 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante conclui requerendo a transferência do nome de domínio em disputa para sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado alegou em síntese que:

I- É graduado em Engenharia mecânica desde 1982, regularmente registrado no CREA SP e pós-graduado em gestão de projetos e administração industrial;

II – A Reclamante não possui registro no CREA SP, local da sede da Reclamante, o que a impede de exercer de forma regular e lícita serviços de engenharia no território brasileiro;

III – Foi contatado em 14.06.17 por um funcionário da Reclamante sobre a possibilidade de negociação do nome de domínio em disputa;

IV – Em 01.09.17 respondeu através de um e-mail dizendo que “aceitaria a possibilidade de negociar”, no entanto, após tal resposta, não obteve por parte da Reclamante nenhum retorno.

V – O responsável pela Reclamante informou se tratar de uma empresa dinamarquesa que optou por trabalhar no território brasileiro com o seu único domínio dinamarquês;

Pelos motivos expostos, requer a permanência do domínio registrado em seu nome.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Reclamante “deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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”:

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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio os Regulamentos aceitam, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento:

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 presente caso, a Reclamante demonstrou ser titular de um registro para a marca mista NORDIKA, sob nº 909080755, na classe 42, perante o INPI, concedido em 05/09/2017.

Além do registro no INPI, a Reclamante é também titular de um nome de domínio (<nordika.dk>) e nome empresarial compostos pelo elemento NORDIKA.

Além disso, verifica-se que, em 14.06.2017, a Reclamante enviou um e-mail ao Reclamado buscando negociar o nome de domínio em disputa. Em resposta, o Reclamado concordou em negociar, sem, no entanto, obter qualquer retorno da ora Reclamante.

Ademais, é válido mencionar que a Reclamação apresentada está em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND no tocante aos seus aspectos formais e procedimentais.

Passa-se, assim, à análise do mérito:

Primeiramente, nota-se que o nome de domínio em disputa é composto por elemento idêntico à marca, nome empresarial e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante.

Sendo assim aplica-se ao caso o artigo 3º, “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, assim como o artigo 2.1, “a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND.

Como se sabe, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob o “.br” foi concebido, dentre outras razões, para dirimir conflitos típicos de *cybersquatting*, ou seja, casos que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, e em flagrante afronta a direitos de terceiros.

Com efeito, é claro que para que um conflito de nome de domínio seja submetido ao SACI-Adm, e para que um Reclamante obtenha êxito em uma Reclamação, não é suficiente que o nome de domínio em questão seja idêntico ou similar à marca ou a qualquer outro signo distintivo de sua titularidade, fazendo-se necessário que se demonstre e comprove que seu registro ou uso tenha se dado efetivamente de má-fé.

Para tanto, como acima exemplificado, os Regulamentos aceitam, dentre diversas outras que poderão existir, as circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Todavia, nota-se que, no presente caso, em que pese a Reclamante ter demonstrado possuir direitos anteriores sobre o termo NORDIKA, o Especialista não encontrou elementos suficientes para a caracterização do segundo requisito exigido pelo Regulamento do SACI-Adm, e pelo Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.2.

Nesse sentido, nota-se que o nome de domínio em disputa remete para uma página vazia, sem qualquer tipo de conteúdo. Apesar de ser verdade que a posse passiva (*passive holding*) de um nome de domínio pode configurar conduta de má-fé, verifica-se que, para tanto, tal posse deve vir acompanhada de outros elementos, ou até mesmo padrões de conduta, que corroborem a má-fé; o que não acontece no caso em tela.

Sobre o tema de posse passiva (*passive holding*), como bem demonstrado pelo Especialista Rodrigo Azevedo, no Procedimento ND20148 (E. I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY e DU PONT DO BRASIL S/A vs CELSO BRANT SOBRINHO):

“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 domínio (passive holding) pode caracterizar a 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.

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 nomes de domínio configurem ato de má-fé, passível de justificar a transferência de registro anterior nos termos exigidos pelo Regulamento do SACI-Adm. Até mesmo porque, segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo.

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.”

Em que pese este Especialista considerar a possibilidade da existência de alguma afinidade entre os serviços prestados pela Reclamante e Reclamado, não é inconcebível que o Reclamado venha a utilizar o nome de domínio em disputa em conexão com produtos e serviços diversos aos da Reclamante, de modo que, nesse caso, não haveria que se falar em qualquer tipo de confusão mercadológica.

Tendo em vista todo o exposto, em que pese a Reclamante ser, de fato, titular de registro para a marca mista NORDIKA, devidamente concedido pelo INPI anteriormente ao registro do nome de

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

domínio em disputa pelo Reclamado, e o nome de domínio em disputa poder ser considerado uma reprodução da marca da Reclamante, tais fatos não são suficientes para a configuração da má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado. Além disso, após análise dos documentos trazidos pela Reclamante, este Especialista tampouco constatou elementos suficientes para que o segundo requisito do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND fossem satisfeitos.

Assim, não se logrou provar má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio. Nessa linha, precedentes da CASD-ND nos procedimentos: ND20148; ND201430; ND201532; ND201539; ND20169; ND201650; ND201717; ND201719; ND201729; ND201757; ND201767 e ND201769.

Por fim, cumpre esclarecer que a presente decisão apenas estabelece que, no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, não restou estabelecido o segundo requisito do artigo 3º, parágrafo único e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, não impedindo que a Reclamante apresente nova Reclamação perante a CASD-ND da ABPI, com evidências que comprovem a má-fé do Reclamado, ou mesmo possa vir a obter judicialmente a transferência ou o cancelamento do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista rejeita a Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <nordika.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 Especial.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2018.



Eduardo Machado
Especialista