

**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**

DEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL SC LTDA X C [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201823

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

DEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL SC LTDA, com sede na Rua Ceci, nº 1965, Centro, Capão da Canoa - RS, inscrita no CNPJ nº 01.217.019/0001-57, representada por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] conforme documentação anexada à Reclamação em tela, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

C [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED], [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº 225. [REDACTED]-49 e portador do RG nº [REDACTED] domiciliado em [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] cujo endereço eletrônico de contato é [REDACTED], conforme dados informados e registrados junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 22/03/2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Cumpridos os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive no que tange ao pagamento das taxas e honorários do Especialista, a presente Reclamação foi regularmente recebida em 21/05/2018.

Nessa mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND encaminhou ao NIC.br solicitação para que aquele órgão informasse todos os dados de registro relativos ao Nome de Domínio <dec.com.br>, tendo sido prontamente atendida pelo NIC.br, o qual confirmou os dados da titular (Reclamado), e adotou as providências regulamentares para impedir a transferência do referido domínio para terceiros. Nesse mesmo ato, o NIC.br confirmou, também, a admissibilidade da submissão desta disputa aos ditames do Regulamento do SACI-Adm, tendo em vista data de registro do Nome de Domínio, ou seja, 22/03/2018.

Atendidas todas as formalidades preliminares, após resposta da Reclamante ao exame dos requisitos formais, a CASD-ND declarou o início formal do procedimento em 05/06/2018 e, em 06/06/2018, providenciou as devidas comunicações e intimação do Reclamado para apresentação de Resposta no prazo regulamentar.

A intimação do Reclamado foi enviada para o endereço eletrônico de contato fareg15@ordem.com.br indicado pelo próprio Reclamado no protocolo *Whois* do Registro.br/NIC.br do nome de domínio objeto do procedimento. A referida intimação foi regularmente encaminhada e recebida, conforme Regulamento da CASD-ND.

Regularmente intimado, o Reclamado apresentou Resposta em 21/06/2018, ou seja, dentro do prazo regulamentar.

Tendo em vista o disposto nos regulamentos referidos, após o trâmite para saneamento de irregularidades na Resposta, a CASD-ND deu encaminhamento à presente Reclamação para que fosse analisado o mérito da demanda baseado nas provas apresentadas no procedimento.

Dando seguimento ao feito, em 10/07/2018, a CASD-ND nomeou o signatário da presente decisão, *Antonio Carlos Siqueira da Silva*, como Especialista para análise e decisão da demanda, e atestou a apresentação, pelo nomeado, da competente Declaração de Imparcialidade e Independência, tudo conforme comunicado encaminhado nessa mesma data às partes.

Em 17/07/2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no art. 9.4 do Regulamento da CASD-ND, o procedimento foi transmitido ao Especialista.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante propôs a presente Reclamação alegando que *"através de seu sócio administrador é proprietária da marca DEC Escritório Contábil, de propriedade do titular DIOLENE OLIVEIRA DA SILVA"* (sic), conforme registro concedido pelo Instituto Nacional

da Propriedade Industrial (INPI) desde 07/12/1999 (docs. anexados à Reclamação), e que em razão disso teria exclusividade sobre a "marca" (sic) "DEC".

Prossegue a Reclamante dizendo que o Reclamado possui centenas de domínios diversificados registrados em seu nome e que tal situação revelaria "clara intenção" de vender ou alugar tais nomes de domínio, o que configuraria situação reveladora de má-fé, conforme previsto no Regulamento CASD-ND (item 2.2) e Regulamento SACI-Adm (artigo 3º).

Alega, ainda, a Reclamante que "através de seu sócio administrador já é proprietária" (sic) dos nomes de domínio <dec.cnt.br>, desde 04/10/1999, e <dec.net.br>, desde 29/05/2009 (docs. anexados à Reclamação), e que, por isso, teria direito sobre o domínio <dec.com.br> em disputa, tendo em vista o disposto nos artigos regulamentares aplicáveis (item 2 do Regulamento CASD-ND e artigo 3º do Regulamento SACI-Adm).

Em informações complementares aduzidas com a finalidade de suprir irregularidades da Reclamação, a Reclamante alega que a "marca" "DEC" estaria sendo usada indevidamente pelo Reclamado, a qual registrou o Nome de Domínio <dec.com.br>, o que levaria os clientes da Reclamante a serem direcionados "para um domínio com o nosso nome mas de propriedade de terceiro" (sic).

Ainda nas informações complementares, ressalta a Reclamante que o Nome de Domínio em questão seria idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com a marca de titularidade da Reclamante (item 2.1, alínea "a", do Regulamento CASD-ND e artigo 3º, letra "a" do Regulamento SACI-Adm).

Face ao exposto, é possível deduzir que as alegações da Reclamante estão baseadas nas situações previstas nas alíneas "a" e "c" do item 2.1 e alíneas "a" e "d" do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, igualmente, na letras "a" e "c" do artigo 3º e nas letras "a" e "d" do parágrafo único desse mesmo artigo do Regulamento SACI-Adm, que autorizariam o presente procedimento e o acolhimento do pedido formulado pela Reclamante no sentido de que o Nome de Domínio <dec.com.br> seja transferido para a Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou Resposta, e, no que diz respeito às alegações que interessam ao deslinde da presente disputa, argumenta o seguinte:

O Nome de Domínio em questão foi obtido através de processo regular, de acordo com as normas aplicáveis do CGI.br e do NIC.br, conforme demonstrado pelas transcrições inseridas na defesa e provenientes de resposta às consultas formuladas pelo Reclamado junto ao NIC.br.

Tendo respeitado as regras de concessão de Nomes de Domínio estabelecidas pelas autoridades, não ficaria configurada qualquer irregularidade pelo fato de deter em seu nome centenas de Nomes de Domínio.

Baseado nas informações do NIC.br, alega que a Reclamante não teria atuado de forma diligente para tentar fazer valer os seus alegados direitos junto ao NIC.br.

Neste aspecto, alega que a Reclamante participou, sem sucesso, de diversos processos de liberação do Nome de Domínio <dec.com.br> junto ao NIC.br, sendo que essas tentativas infrutíferas estariam a demonstrar a inexistência de qualquer diferencial previsto nas normas aplicáveis para conferir à Reclamante o direito de obter registro do domínio em disputa.

Ainda sobre esse ponto, também afirma que a Reclamante sequer teria participado do processo através do qual o Reclamado obteve o registro do Nome de Domínio <dec.com.br>.

Argumenta, também, que a Reclamante não seria a titular exclusiva dos direitos da marca "DEC", o que já estaria comprovado com as negativas na obtenção do Nome de Domínio <dec.com.br> junto ao NIC.br.

Aduz que a Reclamante somente teria direito exclusivo sobre a marca mista "DEC Escritório Contábil" e não sobre a expressão "DEC".

Expõe, finalmente, que o fato de a Reclamante ter obtido anteriormente os Nomes de Domínio em outras extensões, ".cnt.br" e ".net.br", não significaria ter ela direito sobre o Nome de Domínio em disputa, em outra categoria de domínio ".com.br".

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA

Conforme se deduz da presente Reclamação (vide docs. anexados), a Reclamante não é titular dos direitos relacionados à marca e aos nomes de domínio em que ela, Reclamante, primeiramente baseia suas alegações.

Assim, a própria Reclamante afirma que tanto a marca mista "DEC Escritório Contábil", como os nomes de domínio <dec.cnt.br> e <dec.net.br>, são de titularidade de seu "sócio administrador", Sr. Diolene Oliveira da Silva.

Está demonstrado através dos documentos mencionados, que o referido Sr. Diolene é representante e sócio quotista controlador e administrador da Reclamante, detendo 99% das quotas desta.

Segundo consta, é nessa qualidade que o Sr. Diolene assina a Reclamação, ou seja, como representante da empresa Reclamante, e não como o efetivo titular dos direitos sobre a marca e nomes de domínio referidos.

Esta situação demanda análise preliminar por parte deste Especialista, quanto à uma possível falta de legitimidade ativa por parte da Reclamante, haja vista que:

- a) a presente Reclamação decorre diretamente de alegações relacionadas com titularidade do detentor da marca e dos nomes de domínio em análise; e
- b) em princípio, somente o titular do direito sobre tal marca e nomes de domínio é que poderia figurar como Reclamante neste procedimento, exercendo o legítimo interesse para agir.

Porém, ao apreciar o interesse das partes nesta Reclamação, esta análise preliminar também não pode deixar de considerar os princípios gerais, as normas e as características que regem este procedimento de solução de conflitos.

Assim sendo, este Especialista há que decidir o conflito de acordo com as normas procedimentais aplicáveis, conforme previsto no próprio Regulamento da CASD-ND, no Regulamento do SACI-Adm, no Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil, e, ainda, tendo em vista os princípios gerais de Direito, notadamente o Princípio da Boa-fé.

Além desses aspectos basilares, também não há como deixar de considerar que este procedimento visa objetivamente uma solução ágil e eficiente para a questão submetida à apreciação do Especialista, o qual não deve restringir a sua análise a moldes rígidos, normalmente aplicáveis à postulação em juízo.

Portanto, no presente caso, no que concerne à uma possível falta de legitimidade ativa por parte da Reclamante, DEC ESCRITÓRIO CONTÁBIL SC LTDA., decorrente do fato de que o verdadeiro titular do direito em conflito é o sócio administrador da referida empresa e não a Reclamante, este Especialista entende que é razoável concluir que a Reclamante está pleiteando a Reclamação segundo a vontade presumível de seu sócio, Sr. Diolene, seu representante signatário da Reclamação.

Ademais, em que pese a Reclamante deixe de alegar em sede de causa do pedido, esta comprovou, ao anexar à Reclamação seu documento de "Instrumento Particular de Constituição da Sociedade Civil", que a expressão distintiva "DEC" contida no Nome de Domínio também constitui o seu nome empresarial "DEC - Escritório Contábil SC Ltda.", o que daria ensejo à sua legitimidade ativa para se enquadrar na situação descrita na alínea "c" do item 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Além disso, essa comunhão de interesses para oferecer a Reclamação também decorre da conclusão lógica de que as consequências resultantes da decisão deste conflito, em tese, também poderiam atingir os negócios e a atividade econômica exercida pela própria pessoa jurídica Reclamante, "DEC - Escritório Contábil SC Ltda."

Em face do exposto, este Especialista entende que há legitimidade de parte (legitimidade ativa) para propor o presente procedimento, pois tanto a pessoa jurídica, "DEC - Escritório Contábil SC Ltda." Como o Sr. "Diolene Oliveira da Silva", têm interesse na propositura desta Reclamação.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Em face do exposto, cumpridas todas as providências regulamentares, passa-se a examinar o mérito da demanda em tela.

No mérito, a Reclamação não pode prosperar, pelos motivos que passa a expor:

A Reclamante anexou documentação comprobatória da titularidade da **marca mista** "DEC Escritório Contábil" (registro 822269147), depositada em 07/12/1999 e concedida em 21/05/2013, pelo que a referida marca faz jus à proteção prevista na Lei nº 9.279/1996, no que concerne à prestação de serviços (classe 35), especificamente para o ramo de atividade relacionado com os serviços de "escritório de contabilidade" (vide docs. anexados à Reclamação). Assim sendo, conclui-se inicialmente que a proteção marcaria está limitada aos serviços relacionados com as atividades de escritório de contabilidade.

Além disso, ainda no que concerne à **marca mista** em análise, verifica-se ser composta pela combinação de forma estilizada de escrita da expressão "DEC" com elementos nominativos relativos ao ramo de atividade "Escritório Contábil".

Acresça-se, ainda, o fato de que o registro da marca foi conferido pelo INPI com a seguinte ressalva: "*concedida sem direito de uso exclusivo da expressão "escritório contábil"*".

Essas características da marca estão a indicar que o seu titular, ora Reclamante, não detém exclusividade de utilização sobre o vocábulo que compõe a marca mista, mas apenas sobre aquela dada forma de apresentação.

No que tange à expressão "dec", isoladamente, não há como deixar de concluir que se trata de expressão genérica, que não seria passível de proteção marcaria em sua forma nominativa, uma vez que não goza de suficiente distinguibilidade. Trata-se expressão como qualquer outra, passível de ser utilizada para qualquer produto ou serviço.

Isso nos leva à conclusão que a **marca mista** em tela tem como característica principal, capaz de diferenciá-la, a expressão "DEC", na sua forma estilizada de escrita, utilizada em conjunto com

seus elementos nominativos "Escritório Contábil", palavras estas que descrevem o serviço a que se destina e cuja utilização não é passível de exclusividade (vide certificado de registro de marca nº 822269147, expedido pelo INPI e anexado à Reclamação).

Sendo assim, é possível concluir, ainda, que a proteção ocorre notadamente em relação ao seu conjunto, logo acrescido dos elementos nominativos, conjuntamente, sendo certo que a proteção está limitada para serviços relacionados com as atividades de escritório de contabilidade.

Feitas essas constatações, este Especialista entende que não está configurada uma possível confusão com respeito ao Nome de Domínio <dec.com.br> e a marca de titularidade da Reclamante.

As meras alegações da Reclamante, destituídas de qualquer comprovação, não conseguem demonstrar tal confusão.

Para tal comprovação, dadas as características supramencionadas inerentes à marca registrada da Reclamante, ao menos haveria necessidade de que ficasse demonstrado a identidade no que diz respeito ao ramo de atuação da Reclamante e do Reclamado, o que, em momento algum, ficou evidenciado neste procedimento, e nas buscas realizadas por este Especialista junto à rede de internet.

Neste aspecto, registre-se que a Reclamante tem sua atividade voltada para os serviços de contabilidade, enquanto que o Reclamado alega pretender utilizar o Nome de Domínio para finalidades voltadas para "*vida familiar, religião, política, direito e afins*" e outras generalidades.

Mesmo não ficando demonstrada a condição prévia necessária de confusão com respeito à marca registrada (item 2.1, alínea "a", do Regulamento da CASD-ND), há que ser salientado, também, que a Reclamante igualmente não conseguiu demonstrar qualquer indício de má-fé por parte do Reclamado, notadamente quanto à alegação no sentido de que teria obtido o Nome de Domínio com objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a própria Reclamante ou terceiros (item 2.2, alínea "a", do Regulamento da CASD-ND).

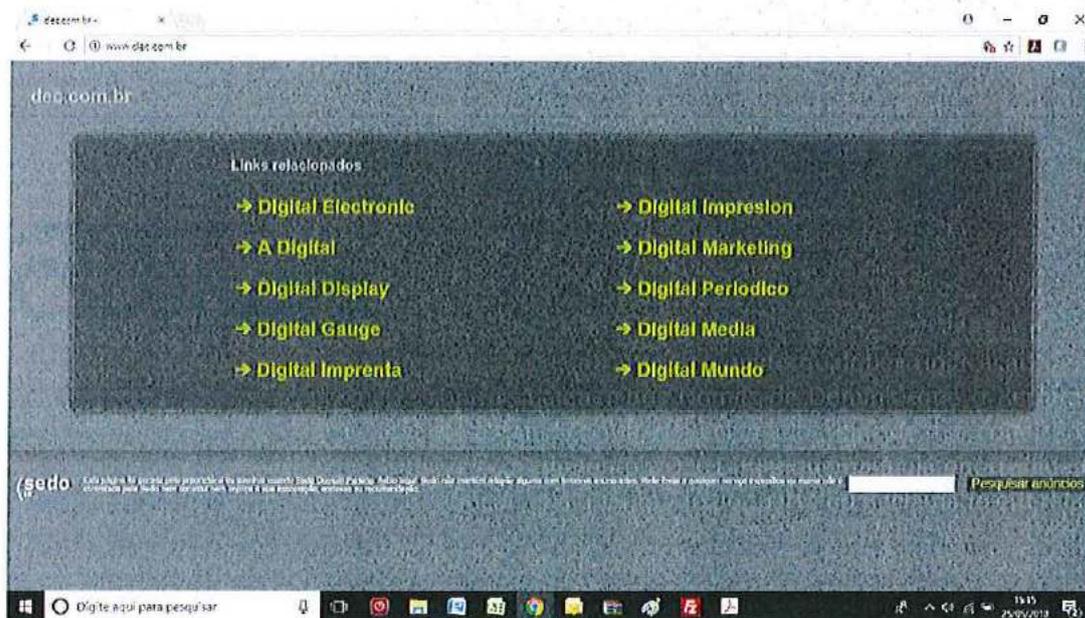
No mesmo sentido, também a alegada circunstância da titularidade de centenas de nomes de domínio por parte do Reclamado, por si só, não é suficiente para configurar má-fé. Desde que obtidos, mantidos e utilizados de forma legítima, não há qualquer impedimento para que uma pessoa venha a deter o registro de diversos nomes de domínio.

A manutenção de portfólio, com centenas de nomes de domínio, não é proibida¹ se dentre os Nomes de Domínio registrados não houver infração a direitos de terceiros e/ou confusão intencional a consumidores. Eventual manutenção passiva de nomes de domínio (*passive domain name holding*) não tem o condão, de forma isolada, de configurar má-fé, dado que a posse passiva de Nomes de Domínio é elemento que necessita de indícios adicionais para que seja verificada

¹ Neste mesmo sentido a decisão do procedimento ND201539.

má-fé. Ademais, não foi comprovado haver contra o Reclamado qualquer tipificação de tais condutas e configuração de má-fé contra qualquer dos Nomes de Domínio que o Reclamado tenha em sua propriedade. Ressalta-se, ainda, que o Reclamado reincide na condição de Reclamado perante esta CASD-ND (vide procedimento ND20148) e que naquela oportunidade o Especialista Rodrigo Azevedo não identificou qualquer má-fé por parte do Reclamado em relação a outro Nome de Domínio que compõe o seu portfólio.

No presente caso o Reclamado faz uso ativo do Nome de Domínio, com o direcionamento a links, no entanto, este Especialista não identificou qualquer ilegalidade no conteúdo aportado ao Nome de Domínio:



Novamente, cumpre salientar que meras alegações não constituem indícios de prova de má-fé, sendo necessário a comprovação de fatos, elementos e condutas desabonadoras que consigam levar à conclusão de má-fé, os quais, desde que presentes as demais situações previstas nos regulamentos aplicáveis, poderiam levar à perda do Nome de Domínio.

Portanto, não está configurada situação passível de aplicar os dispositivos regulamentares ensejadores de caracterização de confusão ou má-fé por parte do Reclamado.

Também não tem razão a Reclamante ao afirmar que, pelo fato de ser titular dos domínios <dec.cnt.br> e <dec.net.br>, teria eventuais direitos preferenciais para obter o Nome de Domínio <dec.com.br>.

Ainda que a Reclamante tenha obtido os seus domínios anteriormente, estes não guardam uma necessária relação com o Nome de Domínio em disputa, pois todos os nomes de domínio em

questão, os da Reclamante e o do Reclamado, estão individualmente organizados dentro da estrutura geral de domínios do CGI.br, conforme determinado nas Resoluções CGI.br 2008/008 e CGI.br 2017/031. Além disso, a Reclamante falhou em demonstrar enquadramento na situação descrita na alínea “c” do item 2.1 do Regulamento da CASD-ND, em vista da ausência de confusão com os seus nomes de domínio anteriores e, ainda que tivesse alegado, ausência de confusão com seu nome empresarial.

Ademais, ao que consta das informações do NIC.br trazidas à esta Reclamação, o processo de concessão e liberação do Nome de Domínio <dec.com.br> adquirido pelo Reclamado seguiu todos os trâmites regulamentares definidos pelo CGI.br.

Soma-se a isto, as diversas tentativas infrutíferas empreendidas pela Reclamante para obter o Nome de Domínio em questão junto ao NIC.br.

Confira-se, a respeito, as informações fornecidas pelo NIC.br e arroladas neste procedimento:

“que a reclamante participou dos seis processos de liberação subsequentes ocorridos entre outubro de 2006 à junho de 2008 ... (...) ... igualmente candidataram-se outros interessados, assim como aquela, apontado o diferencial ...(...)... Diante disso, em todos os processos o domínio não foi concedido a nenhum candidato, eis que ambos encontravam-se em situação igualitária”.

Isto evidencia que a Reclamante, em seis oportunidades distintas, não conseguiu apresentar ao NIC.br argumentos suficientes que comprovassem qualquer diferencial para ter o direito de obter o Nome de Domínio.

Pelas razões já expostas, este Especialista entende que o NIC.br teria agido bem ao recusar a concessão e liberação do Nome de Domínio em favor da Reclamante, uma vez que não estariam presentes os diferenciais suficientes para conferir à Reclamante qualquer direito sobre o Nome de Domínio.

Cumprе destacar, ainda, que a Reclamante sequer participou do último processo de liberação do Nome de Domínio, que resultou na concessão do registro em favor do Reclamado.

Nesse sentido, o sistema de registro de nomes de domínio brasileiro regulado pelo CGI.br obedece ao princípio do *first come, first served*, ou seja, o nome de domínio é concedido àquele que primeiro o requerer, desde que satisfeitas as exigências regulamentares para o registro. Assim, o fato de não ter participado do processo - ao contrário do que fez em seis outras oportunidades anteriores - impôs à Reclamante, inevitavelmente, as consequências decorrentes da aplicação do clássico brocardo *Dormientibus non succurrit jus* (o direito não socorre os que dormem).

Portanto, pelas razões já expostas, também em relação às alegações envolvendo os nomes de domínio de titularidade da Reclamante não há como deixar de assinalar a falta de demonstração de similaridade ou confusão entre esses domínios com o Nome de Domínio em questão.

Neste aspecto, igualmente, não há quaisquer alegações de indícios para caracterizar uma possível presença de má-fé nas ações por parte do Reclamado descritas neste procedimento.

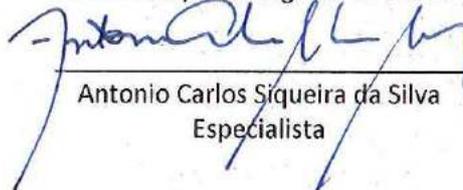
Tendo em vista as conclusões expostas, não restaram configuradas as alegadas hipóteses do item 2.1, alíneas "a" e "c", e do item 2.2, alíneas "a" e "d", do Regulamento da CASD-ND, e na letras "a" e "c" do artigo 3º e parágrafo único desse mesmo artigo do Regulamento SACI-Adm, e, por isso, impõe-se a negativa do acolhimento do pedido formulado pela Reclamante, tal como já decidido por esta Câmara nos procedimentos similares: ND20148 e ND201769.

IV. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9 (c) do Regulamento da CASD-ND, e o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que Nome de Domínio em disputa <dec.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.

São Paulo, 07 de agosto de 2018.


Antonio Carlos Siqueira da Silva
Especialista