

**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**

SILVANO CARLOS DUARTE EPP X TM COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND201821

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SILVANO CARLOS DUARTE EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Dr. Jambreiro Costa, 2625, Centro, em Leme-SP, CEP 13610-236, inscrita no CNPJ sob nº 18.792.582/0001-51, representada pelo [REDACTED]

[REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

TM COMPANY REPRESENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Via Lactea, 940, Vila Arco Íris, em Capão da Canoa-RS, CEP 95555-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.635.346/0001-10, e endereço eletrônico gianello@tmcompany.com.br, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 31/03/2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 16 de julho de 2018 a Secretaria Executiva da CASD-ND confirmou o recebimento da Reclamação dando início ao prazo de 05 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Na mesma data a Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais de registro em conexão com o Nome de Domínio.

Na sequência e em 17 de julho de 2018, o NIC.br prestou tais informações, confirmando a aplicação do SACI-Adm, e confirmou que o Nome de Domínio se encontrava impedido de ser transferido, em atenção à abertura do procedimento ND201821 (“**Procedimento**”).

Nos termos do item 6.2 do Regulamento da CASD-ND a Secretaria Executiva da CASD-ND formulou exigências em 23 de julho de 2018, para que fossem atendidas algumas irregularidades formais identificadas na Reclamação.

A Reclamante supriu tais irregularidades apresentando, em 24 de julho de 2018, (i) seu CNPJ; (ii) o CNPJ da Reclamada; e (iii) comprovando estar enquadrada nas situações aplicáveis para a instauração do procedimento de solução de disputas relativas a nomes de domínio, conforme definidas no item 2.1 cumulado com uma das situações do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 31 de julho de 2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou a Reclamante e a Reclamada e comunicou ao NIC.br o início do Procedimento, iniciando-se o prazo para a Reclamada de 15 (quinze) dias para apresentação de Resposta à Reclamação. A Reclamada foi devidamente intimada.

A Reclamada não apresentou Resposta neste Procedimento, tendo sido intimada a respeito de sua revelia, por meio eletrônico, pela Secretaria Executiva da CASD-ND, em 16 de agosto de 2018. Na mesma data, houve a comunicação ao NIC.br a respeito da revelia da Reclamada e, em atendimento ao art. 8.6 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br conseguiu contato telefônico com a Reclamada, que demonstrou ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e, em decorrência disso, o NIC.br não procedeu ao congelamento (suspensão) do nome de domínio objeto do presente Procedimento em data de 20 de agosto de 2018. As partes foram devidamente comunicadas do ocorrido pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 22 de agosto de 2018.

A CASD-ND nomeou o signatário da presente decisão como Especialista em 27 de agosto de 2018. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND, tal qual exigido pelo item 9.3 do Regulamento CASD-ND.

Em 04 de setembro de 2018 a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu o Procedimento ao Especialista nomeado, iniciando a fase de análise e julgamento conforme art. 10.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega atuar na comercialização de churrasqueiras de concreto há 20 anos e, por conta desse histórico, firmou acordo em 2015 com a empresa norte-americana CHAR-BROIL, LLC, para distribuição exclusiva de churrasqueiras a gás da marca “CHAR-BROIL” no Brasil. Além disso, alega ser titular de diversos nomes de domínio registrados no NIC.br desde 2016, contendo a referida expressão.

Não obstante, tomou conhecimento do registro do nome de domínio feito pela Reclamada <distribuidorcharbroil.com.br>, com vista a tirar vantagem do trabalho desenvolvido pela Reclamante no Brasil, conforme se infere dos argumentos deduzidos à p. 2 da Reclamação:

2. Não obstante as provas materiais apresentadas no item anterior, a legitimidade desta reclamação se dá porque a RECLAMADA, sendo uma empresa do seguimento de “Tecnologia e Informação”, se apresenta ao mercado através do domínio reclamado, www.distribuidorcharbroil.com.br, tirando assim vantagem do trabalho desenvolvido no Brasil pela RECLAMANTE nos últimos anos, fazendo inclusive uma CÓPIA NÃO ATORIZADA DO SITE DA FABRICANTE NOS EUA, facilmente comprovado ao visitar a respectiva página, trazendo ao mercado uma “confusão” sobre o produto, a marca e uma evidente ma-fé no uso indevido do título “distribuidor”, que conforme os anexos 05 e 06, não condiz com o anunciado. Outrossim, *não pode oferecer peças de garantia*, trazendo para a RECLAMANTE um ônus sobre produtos não comercializados por esta. Nota-se claramente que a RECLAMADA se aproveita de um nome forte, construído por anos no mercado de churrasqueiras a gás, e que a RECLAMANTE investiu muito de seus recursos em negociações, viagens aos EUA, e por fim nas compra de produtos da fabricante, para que, fortalecendo a relação comercial, se tornar distribuidor de fato e de direito no território nacional. É inquestionável também o lado “oportunista” aplicado nesta ação de registro do domínio reclamado, já que o mesmo foi realizado em 31/03/2018, vide **anexo 01**, quando a RECLAMANTE já tinha por direito e notória presença no mercado esta condição de trabalho.

Diante desse cenário, solicita o acolhimento da Reclamação para o fim de ser transferido o nome de domínio em disputa <distribuidorcharbroil.com.br> em seu favor, de acordo com o art. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

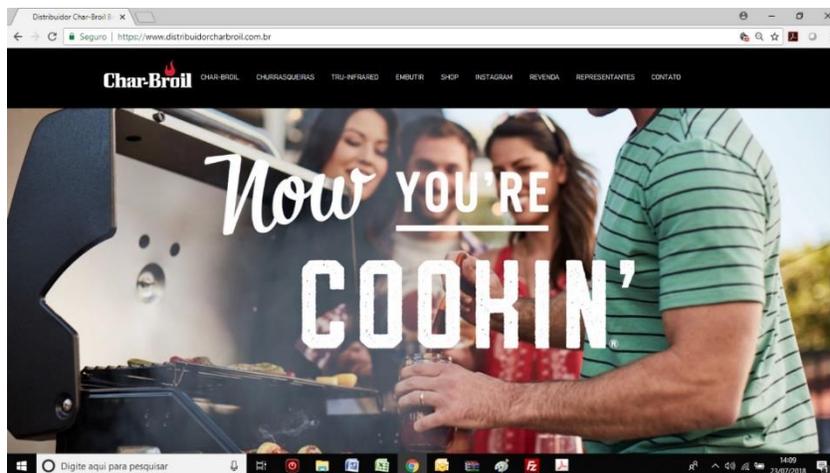
A Reclamada não apresentou Resposta, tampouco qualquer manifestação neste Procedimento, apesar de ter sido devidamente intimada no endereço eletrônico cadastrado, e de ter sido comunicada a respeito do procedimento por contato telefônico feito pelo NIC.br.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, de acordo com o art. 13º, § 5º do Regulamento do SACI-Adm e art. 8.4 do Regulamento CASD-ND, convém destacar que a revelia da Reclamada - *titular do nome de domínio em disputa* - por não ter oferecido Resposta, não interfere na decisão deste Especialista.

No presente caso, por meio dos docs. 07 a 13 anexados à peça de abertura do Procedimento, faz prova a Reclamante de registros de nome de domínio anteriores contendo a expressão “CHARBROIL” como elemento nuclear e distintivo. Além disso, foi apresentada pela Reclamante (anexos 05 e 06 do Procedimento), autorização emitida pela empresa norte-americana W.C. BRADLEY CO., controladora da empresa CHAR-BROIL, LLC e titular das marcas “CHARBROIL”, com registro inclusive no Brasil, indicando a Reclamante como distribuidora autorizada no país para importação, distribuição e venda de produtos (churrasqueiras) assinalados com referido sinal distintivo.

Cumpram-se destacar que este Especialista tentou acessar novamente o Nome de Domínio até a data da presente decisão, a fim de verificar algum tipo de alteração no conteúdo, sem sucesso. A página / website foi retirada do ar e não há qualquer vinculação de registros ou servidores DNS. Todavia, quando da instauração do Procedimento, a Secretaria Executiva da CASD-ND logrou acesso à página coberta pelo Nome de Domínio guerreado, com a seguinte apresentação:



Muito bem. Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, é dever do Reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa

teria sido registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a ocasionar prejuízos, cumulando com a comprovação de existência de pelo menos, um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio que é objeto do conflito:

- 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 caso, o nome de domínio em disputa é idêntico o suficiente para potencialmente criar confusão com a marca "CHARBROIL" que, embora registrada em nome da empresa norte-americana no INPI, tem a Reclamante como distribuidora exclusiva dos produtos, conforme documentos que instruem o procedimento. Muito embora a autorização não contenha poderes expressos para defesa da marca, a tentativa da Reclamada em se fazer passar como revendedora de produtos "CHARBROIL" por meio do registro e uso do nome de domínio constitui tentativa manifesta de desviar a clientela alheia, merecedora, por isso, de total repúdio. Além disso, é também idêntico ao elemento nuclear presente no nome empresarial daquela empresa e em todos os nomes de domínio anteriores da Reclamante, registrados a partir de 2016.

Com isso restam atendidos os requisitos das alíneas *a)* e *c)* do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e *a)* e *c)* do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

De outro lado e de acordo com os Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND, não basta à procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a tão só demonstração das hipóteses versadas nas alíneas do supramencionado dispositivo. É necessário também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé. Para tanto,

estabelece o Parágrafo único, do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, as hipóteses e circunstâncias exemplificativas de má-fé na utilização ou registro do nome de domínio, a saber:

- 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.

Como se tratam de hipóteses exemplificativas e não taxativas, nada obsta ao Especialista identificar a presença de má-fé no uso ou registro do nome de domínio em disputa a partir do livre convencimento, forjado da análise de outros elementos.

E, no presente caso, este Especialista encontrou elementos suficientes para a caracterização de má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio, uma vez que, como já antecipado anteriormente, a simples utilização de www.distribuidorcharbroil.com.br tem fins evidentes de desviar e atrair para a Reclamada a clientela tradicional da Reclamante, já que se faz passar como distribuidora autorizada de produtos da marca “CHARBROIL” de forma inverídica e enganosa, inclusive pelo uso não consentido desse sinal, de imagens e *look and feel*, suficientes à gerar associação não desejada aos consumidores, o que é suficiente ao convencimento de que houve má-fé no registro, caracterizando a hipótese prevista no Parágrafo único, “d” do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e art. 2.2, “d” do Regulamento CASD-ND.

Ressalta-se a existência de entendimento consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND20167; ND201612; ND201613; ND201626; ND201627; ND201634; ND20177; ND20178; ND201726; ND201728 e ND201813.

Configurada a má-fé da Reclamada se verifica, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “d” do artigo 3º., parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea “d” do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos: ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201615; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635;

ND201642; ND201646; ND201648; ND20172; ND20176; ND20178; ND20179; ND201722;
ND201733; ND201734; ND201756; ND201762; ND201763 ; ND201765 e ND201813.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os dispositivos 10.9 “b”, 2.1, “a” e “c” e 2.2, “d” do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <istribuidorcharbroil.com.br> seja transferido à Reclamante, SILVANO CARLOS DUARTE EPP, com sede na Rua Dr. Jambeiro Costa, 2625, Centro, em Leme-SP, CEP 13610-236, inscrita no CNPJ sob nº 18.792.582/0001-51.

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.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2018.



Fabiano de Bem da Rocha
Especialista