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

MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA X **R.C. BRAGA SERVICOS**

PROCEDIMENTO N° ND201845

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.217.376/0001-76, com sede na Rua Lady Esteves da Conceição, 770, quadra Y, Lotes 20 e 21, Novo Cavaleiros, Macaé – RJ, CEP 27933-420, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial ("**Reclamante**").

R.C. BRAGA SERVICOS ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.241.087/0001-57, com sede na Rua Barão de Itapetininga, 37, sala 503, República, São Paulo – SP, CEP 01.042-001, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial ("**Reclamada**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**modec.com.br**>, o "**Nome de Domínio**".

O Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada em 17.01.2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 14.11.2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 14.11.2018, a Secretaria Executiva, 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 dos nomes de domínio <**modec.com.br**> e <**service-now.modec.com.br**>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 19.11.2018, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**modec.com.br**> e <**service-now.modec.com.br**>, bem como informou que o endereço <**service-now.modec.com.br**> se trata de um subdomínio proveniente do domínio <**modec.com.br**>, de modo que o Nic.Br não possuiria qualquer ingerência sobre o referido subdomínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio <**modec.com.br**> 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 sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 17.01.2018.

Em 21.11.2018, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 27.11.2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressalvando que cabe ao Especialista a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 29.11.2018, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 17.12.2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com a Reclamada, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação os Nomes de Domínio não seriam congelados. Em 18.12.2018 a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 14.01.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamada. 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 15.01.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista que esta subscreve, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 22.01.2019, 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.

Em 04.02.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamante. 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante atua no segmento de petróleo e gás, sendo especialista em embarcações de armazenamento e descarregamento de produção flutuante e navios flutuantes de armazenamento e descarregamento.

Aduz a Reclamante que pertence ao grupo MODEC, fundado no Japão em 1968 e que possui, no Brasil, um histórico pioneiro de produção comercial do pré-sal.

No Brasil, possui constituição de seu nome empresarial em 24.07.2002 e é titular do registro nº 913.374.768 para a marca abaixo descrita:

- **M MODEC**, nº 913.374.768, mista, depositada em 12.09.2017 e concedida em 08.01.2019 na Classe NCL (11)37, para *"serviços de conversão, construção,*

instalação e operação de plataformas destinadas à exploração, à produção e ao armazenamento de petróleo e de gás natural" de titularidade de MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA.

Já o registro nº 913.374.792, para a marca figurativa , por sua vez, restou indeferido pelo INPI, depositada em 12.09.2017.

Alega a Reclamante, também, que possui registro para a marca MODEC em outros países, tais como o Japão e os Estados Unidos, sendo, inclusive, marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos referidos países.

Sustenta, portanto, a Reclamante, o seu direito de exclusividade sobre a expressão MODEC.

Ressalta, outrossim, que a reprodução desta marca pelo nome de domínio da Reclamada, <**modec.com.br**> e <**service-now.modec.com.br**>, constituiria violação aos seus direitos de propriedade intelectual e causaria possibilidade de confusão e/ou associação indevida perante os consumidores.

Além da violação marcária, os nomes de domínio objeto desta disputa seriam, ainda, reprodução do nome de domínio anterior de titularidade da Reclamante: <www.modec.com>, criado em 2002.

Ademais, alega a Reclamante que houve má-fé da Reclamada ao registrar os nomes de domínio objeto da presente disputa, uma vez que o plano de fundo do website da Reclamada utilizava a marca e o *layout* do próprio site da Reclamante (doc. 05 da Reclamação), com o intuito de obter dados pessoais dos usuários que acessavam os sites <modec.com.br> e <service-now.modec.com.br>, o que poderia causar confusão junto aos consumidores da Reclamante, configurando prática de concorrência desleal.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência dos nomes de domínio objeto desta Reclamação para a sua titularidade, em nome de **MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA**., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.217.376/0001-76.

b. Da Reclamada

A Reclamada, por sua vez, apresentou Resposta intempestiva, na qual afirmou, em suma, que o nome de domínio objeto da disputa teria sido registrado legalmente, posto que o uso da expressão MODEC em seu nome de domínio seria correlato para "Mais Ofertas De Empregos Campinas e região – M.O.D.E.C", tendo escolhido o seu domínio com base nos serviços por ele prestados.

Alega, igualmente, que a Reclamada atua há 17 anos no mercado, e que a marca da Reclamante seria M MODEC, de modo que não haveria má-fé ou intenção de enganar consumidores, pois a marca da Reclamante seria distinta do seu nome de domínio, e que o ramo da Reclamante, no segmento petrolífero, não se confundiria com o ramo de atuação da Reclamada.

Ainda, menciona a Reclamada que a expressão MODEC, de titularidade da Reclamante, também estaria registrada por outros titulares no INPI, e que seria expressão *sui generis*.

Aduz, por fim, que possui o direito legítimo de usar o nome de domínio <modec.com.br>, pois tal nome de domínio teria sido adquirido licitamente em 17 de janeiro de 2018, de forma que estaria de acordo com a legislação em vigor.

Dessa forma, requer que o nome de domínio seja mantido com a **Reclamada**.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3ª do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

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 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.*

A transferência ou cancelamento dos nomes de domínio só é possível, também, se verificada a má-fé do Reclamada no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, consideradas indícios de má-fé:

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 de 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.*

Assim, nos termos destes dispositivos, deve ser o nome de domínio objeto desta disputa **transferido** à Reclamante, nos termos requeridos e conforme fundamentação abaixo.

a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com a marca, nome de domínio e nome comercial anteriormente registrados pela Reclamante

O nome de domínio <**modec.com.br**> e o subdomínio <**service-now.modec.com.br**>, criados em 2018, têm elemento distintivo **idêntico** às marcas registradas MODEC e MMODEC, de titularidade da Reclamante, a qual é utilizada desde 2002 em seu nome empresarial, foi depositada em 12.09.2017 e concedida em 08.01.2019 pelo INPI, ou seja, em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa.

Além disso, a Reclamante é titular do nome de domínio <modec.com> desde 2002, ou seja, há pelo menos 15 (quinze) anos antes da criação do nome de domínio da Reclamada.

Ainda, o Nome de Domínio objeto desta disputa tem elemento distintivo idêntico ao núcleo central do nome empresarial da Reclamante (**MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA)**. Verifica-se que a data da primeira alteração no Contrato Social da Reclamante, no qual foi constituído o nome empresarial MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA, foi registrado perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 24.07.2002, ao passo que o registro de domínio da Reclamada foi realizado somente em 17 de janeiro de 2018, de modo que não há dúvida acerca da anterioridade do nome empresarial da Reclamante.

b. Nome de Domínio idêntico e capaz de criar confusão com as marcas, nome empresarial e nomes de domínio anteriores da Reclamante

Como visto no item anterior, o nome de domínio objeto da disputa tem elemento distintivo idêntico às marcas, nome de domínio e nome empresarial da Reclamante, todos registrados pela Reclamante em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa.

Além disso, o fato de o conteúdo disponível no Nome de Domínio questionado fazer referência expressa à Reclamante, inclusive com o uso de suas marcas oficiais e de seu *website* (doc. 05 da Reclamação), demonstra não apenas a ciência da Reclamada quanto à existência da empresa Reclamante, mas também a inequívoca possibilidade de confusão e associação indevida no caso.

Não há dúvidas de que, ao se depararem com o sítio eletrônico da Reclamada, os consumidores poderão ser levados a erro, dúvida ou confusão quanto à sua origem, de forma que resta claro o indício de má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio objeto da disputa pela Reclamada, o que restou comprovado, inclusive, por meio da Ata Notarial colacionadas pela Reclamante, as quais atestaram que a Reclamada se utilizava de todos os elementos constantes no site oficial da Reclamante.

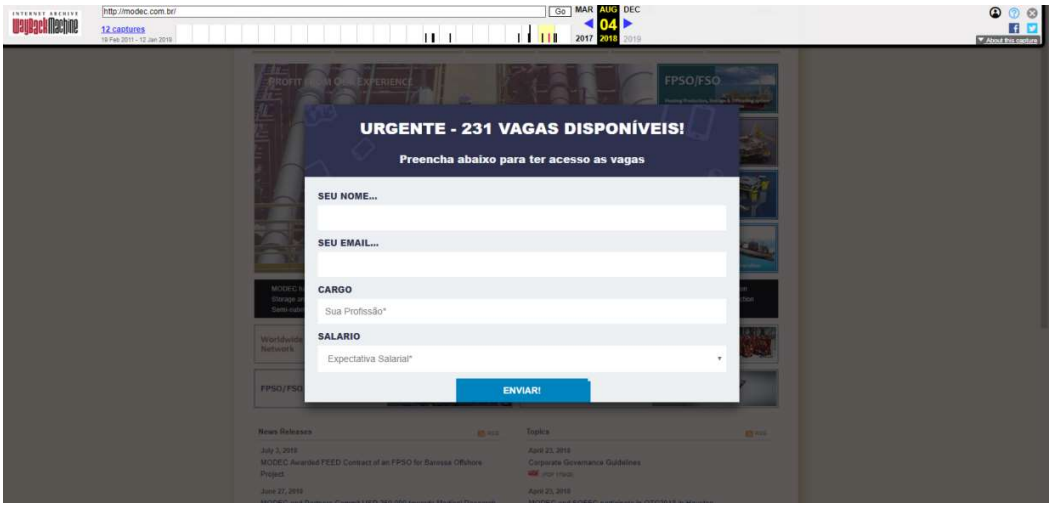
Bem se vê, portanto, que estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos (i) 2.1, item *c*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *c*, do Regulamento SACI-adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <modec.com.br>, o nome empresarial e nome de domínio anteriores da Reclamante; e (ii) 2.1, item *a*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *a*, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o nome de domínio registrado pela Reclamada reproduz as marcas anteriormente registradas pela Reclamante, restando, igualmente, configurada a possibilidade de confusão pelos consumidores.

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND201743, ND201828, ND201769, ND201753 e ND201635.

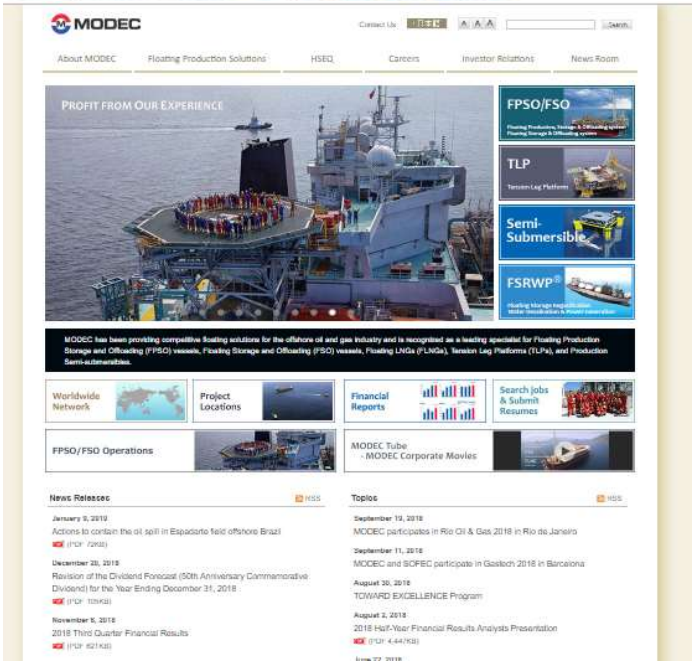
c. Caracterização da má-fé da Reclamada: tentativa de atrair usuários para o sítio de rede eletrônica de terceiro, com o objetivo de lucro, criando evidente possibilidade de confusão com o sinal distintivo de titularidade da Reclamante.

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, restou configurada a má-fé da Reclamada em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Conforme exposto pela Reclamante, e confirmado por este Especialista, o conteúdo dos nomes de domínio objeto desta demanda (idênticos) fazem expressa menção à empresa Reclamante e aos seus sinais distintivos, conforme captura de tela datada de 04.08.2018, resgatada pelo sistema do WebArchive:



Comparando-se a página da Reclamada com a página da Reclamante, resta incontroverso que a Reclamada teve a intenção de se associar, indevidamente, à empresa Reclamante ao colocar o fundo de sua página idêntico ao layout da página oficial da Reclamante, conforme se vê abaixo:



Em outras palavras, a Reclamada, por meio do nome de domínio objeto desta disputa, utiliza-se indevidamente da marca registrada da Reclamante e dos elementos da sua página oficial www.modec.com, para atrair consumidores para seu sítio eletrônico com o objetivo de obter os seus dados pessoais, restando claro a este Especialista, portanto, a criação dos nomes de domínio pela Reclamada em ato de **má-fé**, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, item *d* do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, item *d* do Regulamento da CASD-ND.

A situação se agrava, ainda, ao verificarmos que a Reclamada; após receber Notificação Extrajudicial, respondeu no sentido de que, caso a Reclamante tenha interesse no nome de domínio objeto da presente disputa, deveria "fazer uma proposta comercial" (doc. 07 da Reclamação), o que demonstra a tentativa ardilosa de obter vantagem indevida por meio da venda do nome de domínio <modec.com.br>.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da **má-fé** nos termos do item *d* do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente item *d* do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201753; ND201743, ND201828, ND201769; ND20147; ND201411; ND201726; ND201648.

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 artigos 2.1, *a* e *c* e 2.2, *d* do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <**modec.com.br**>, seja transferido à empresa Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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, 15 de fevereiro de 2019.

José Roberto d'Affonseca Gusmão
Especialista