

**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**

CANADIAN SOLAR INC. X A [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201919

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CANADIAN SOLAR INC., inscrita sob o CNPJ nº 16.968.044/0001-40, com sede na Avenida Speedvale West, NIK 1E6, Guelph, Ontário, Canadá, por meio de seu procurador [REDACTED], portador do RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], com endereço profissional na [REDACTED], endereço eletrônico [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

A [REDACTED] R [REDACTED], inscrito sob o CPF nº 515. [REDACTED]-49, com endereço à [REDACTED], CEP: [REDACTED], endereço eletrônico [REDACTED], telefone: [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 20/06/2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 16/04/2019 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.

Na mesma data, 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 do nome de domínio <canadiansolar.com.br>, 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.

Em 17/04/2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <canadiansolar.com.br>. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontraria 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 20/06/2018.

Em 22/04/2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia ao Especialista a ser nomeado a análise do mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 23/04/2019, 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 09/05/2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as respectivas consequências, nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 15/05/2019, 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 16/05/2019 e em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre a tentativa, com sucesso, de contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca do procedimento instaurado. Em decorrência disso, informou-se que o Nome de Domínio não seria congelado. Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 17/05/2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, do Reclamado, recebida em 17/05/2019. 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 21/05/2019, 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 07/06/2019 as partes apresentaram Termo de Acordo, no qual concordaram com a transferência do nome de domínio disputado, pugnando, assim, pela transferência da titularidade do nome de domínio disputado para a Reclamante, indicando prazo para tanto.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante apresentou Reclamação em que requer a cessação, pelo Reclamado, do uso do nome de domínio <canadiansolar.com.br>, bem como sua transferência.

Para tanto, relata, inicialmente que a empresa Canadian Solar foi fundada em 2001, no Canadá, crescendo exponencialmente, tendo o Grupo Canadian Solar se consolidado no mercado de energia solar, estando presente em diversos países e tendo se tornado líder no referido nicho.

Afirma que, a fim de proteger os direitos de propriedade intelectual sobre sua marca, é titular do registro para a marca mista “Canadian Solar” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) desde 14/07/2015.

Desta feita, entende estar defronte à utilização indevida do domínio <canadiansolar.com.br>, narrando que, ao digitar o referido endereço eletrônico, o

usuário seria redirecionado à página comercial do Reclamado (“Bio Energy”), que, assim como a Reclamante, atuaria no ramo de energia solar.

Aduz que, tendo tomado conhecimento de tal fato, realizou investigação *mais profunda*, a partir da qual teria constatado que o nome de domínio <canadiansolar.com.br> foi registrado em 20/06/2018 pelo Reclamado.

Diante de tais fatos, sustenta que enviou notificação ao Reclamado solicitando providências para que o uso indevido do nome de domínio fosse cessado, bem como que a titularidade deste fosse transferida para a Reclamante. No entanto, tal notificação, conforme relata, não foi recebida, uma vez que o Reclamado teria se mudado de endereço. Diante da ausência de resposta à notificação por parte do Reclamado, decidiu recorrer à CASD-ND.

Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos do Regulamento da CASD-ND e do Regulamento do SACI-Adm, pleiteia a Reclamante a abertura da presente Reclamação para fins de apreciação e decisão por este Especialista, para que, ao final, seja determinado ao Reclamado que cesse o uso do nome de domínio <canadiansolar.com.br> e que este seja transferido à Canadian Solar Brasil Comercialização, Importação e Exportação de Painéis Solares Ltda., conforme o item 4.3 do Regulamento da CASD-ND.

b. Do Reclamado

Devidamente notificado quanto à Reclamação instaurada, o Reclamado deixou de apresentar Resposta.

A única manifestação de sua parte consubstancia em e-mail enviado em 17/05/2019, no qual o Reclamado reitera contato telefônico realizado previamente com a Assessoria Jurídica do NIC.br, aduzindo que *não tem objetivo de ficar com uma marca que não é sua* e que *somente registrou o domínio porque a marca estava disponível há muito tempo*, solicitando, por fim, “bom senso” para que haja o reembolso, pela Reclamante em seu favor, dos custos referentes ao registro e manutenção do domínio.

5. Dos Termos do Acordo

Em 07/06/2019 foi apresentada pelas Partes proposta de acordo (“Acordo”), nos seguintes termos:

1. O Reclamado declarou e reconheceu que a Reclamante possui o direito sob o Nome de Domínio objeto deste procedimento;

2. O Reclamado se comprometeu a transferir o Nome de Domínio para a Reclamante;
3. O Reclamado se comprometeu a colaborar com os procedimentos que fizerem necessários para a transferência do Nome de Domínio para a Reclamante;
4. A Reclamante concordou em reembolsar os custos do Reclamado pela manutenção do Nome de Domínio, nos termos do e-mail enviado no dia 17/05/2019;
5. Pelos termos do acordo celebrado, a Reclamante e o Reclamado concordaram com o encerramento da Disputa ND201919 da CASD-ND da ABPI.

II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.8 do Regulamento desta CASD-ND, este Especialista decide pela homologação do Acordo, determinando que o Nome de Domínio objeto deste procedimento, qual seja, <canadiansolar.com.br>, seja transferido à Canadian Solar Brasil Comercialização, Importação e Exportação de Painéis Solares LTDA.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão Homologatória de Acordo, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019.



Rodrigo de Assis Torres
Especialista