

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

MARYNE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME X HC CONDE COMUNICAÇÕES ME

PROCEDIMENTO Nº ND20209

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MARYNE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 63.889.059/0001-00, Passagem São Jorge, 146, Cep 66.615-550, Marambaia, Belém, Pará, Brasil, representado por [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

HC CONDE COMUNICAÇÕES ME, Rua Antonio Ramiro da Silva, 163, casa 134, Jardim do Lago, Cep 05.397-000, São Paulo – SP, Brasil, representado por [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada em 15/04/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A presente Reclamação foi recebida pela CASD-ND em 14/02/2020 acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Nesse mesmo dia 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.

Ainda em 14/02/2020, 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 <jeitodeminas.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular CNPJ 11.810.419/0001-25, constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 20/02/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <jeitodeminas.com.br>. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio em disputa encontrava-se 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 em questão, tendo em vista ter sido registrado em 15/04/2019.

Em 21/02/2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação e, em razão das informações e documentos apresentados, deu início ao presente procedimento, ressalvando caber ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Nesse mesmo dia 21/02/2020, 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 procedeu à intimação das 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 13/03/2020, 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 que, apesar de inúmeras tentativas, não logrou obter contato com a Reclamada sobre o procedimento instaurado e, em decorrência disso, procedeu ao congelamento do nome de domínio <jeitodeminas.com.br>.

Em 23/03/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade na mesma data.

Em 31/03/2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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 baseia sua Reclamação nos seguintes fatos.

É uma empresa que tem como atividade principal a fabricação e comércio de produtos de panificação, tais como: pães, bolos, biscoitos e similares, dentre os quais, destacam-se os pães de queijo vendidos com as marcas MINEIRINHO e JEITO DE MINAS.

Em 07/03/2013 providenciou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI o pedido de registro para a marca JEITO DE MINAS, tendo obtido o respectivo registro em 01/12/2015 sob o no. 905952367.

Em 05/04/2019 a Reclamante celebrou com a Reclamada um contrato de prestação de serviço cujo objeto era a prestação de serviços de marketing.

Antes do término do prazo, tal contrato foi denunciado e rescindido, tendo o representante legal da Reclamada, o Sr. Henrique Conde, ficado encarregado de finalizar o suporte de apoio à empresa contratada pela Reclamante para desenvolvimento de seu site.

Todavia a Reclamada não cumpriu também esse último ajuste, sendo que ao tratar com a empresa contratada para desenvolver seu site, a Reclamante descobriu que o nome de domínio <jeitodeminas.com.br> havia sido indevidamente registrado em nome da Reclamada, impossibilitando a Reclamante, titular da marca JEITO DE MINAS, de gerir e utilizar o nome de domínio <jeitodeminas.com.br>.

Assim, fundamenta sua Reclamação no item 2.1 do Regulamento da CASD-ND bem como nos termos do Artigo 3º, letra a) do Regulamento SACI-Adm.

Alega a má-fé da Reclamada no registro do nome de domínio <jeitodeminas.com.br> e fundamenta tal fato no parágrafo único, letra b) do Regulamento SACI-Adm e respectiva letra do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, solicita a transferência do nome de domínio <jeitodeminas.com.br> para a Reclamante, legítima titular da marca JEITO DE MINAS perante o INPI.

b. Da Reclamada

Até a data da presente decisão, não houve manifestação da Reclamada. Tendo sido, inclusive, declarada sua Revelia e o congelamento do Nome de Domínio, nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados, no caso, apenas pela Reclamante, nos termos do artigo 16º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes realizadas pela Especialista.

Preliminarmente, fica claro que o nome de domínio em disputa reproduz foneticamente e graficamente a marca **JEITO DE MINAS**, devidamente registrada pela Reclamante perante o INPI desde 01/12/2015.

Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, esta Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado em 15/04/2019 pela Reclamada, ou seja, muito tempo após o depósito e registro da marca **JEITO DE MINAS**, de titularidade da Reclamante. Em 2019 a Reclamada foi contratada pela Reclamante para prestação de serviços de marketing. Tal fato está comprovado pelo contrato de prestação de serviços assinado entre a Reclamada e a Reclamante em 05/04/2019. Assim, fica claro que a Reclamada não poderia alegar desconhecimento da marca da Reclamante, pois registrou o nome de domínio em disputa apenas 10 dias após a assinatura do contrato com a Reclamante.

Ao receber da CASD-ND a intimação de início do presente Procedimento, a Reclamada ficou-se inerte, tendo sido comunicada sua Revelia em 13/03/2020.

No que tange ao mérito, o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND determinam que o Reclamante deve:

(i) demonstrar a identidade e/ou a semelhança entre o Nome de Domínio e o direito anterior que sustenta seu pedido (registro de marca, nome de domínio, nome civil, pseudônimo etc.), evidenciando a possibilidade de confusão entre os signos; e ainda que

(ii) deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

Logo, para preencher o pressuposto (i) acima, o Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao Nome de Domínio:

Regulamento do SACI-Adm

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio 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, em relação ao nome de domínio 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;

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);

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.

Regulamento da CASD-ND

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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) 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.

Nesse contexto, a Reclamante logrou êxito, visto que conseguiu comprovar a existência da situação descrita nos itens “a” acima. Isso, pois, a Reclamante é titular de registro de marca anterior idêntico ao Nome de Domínio, o que significa dizer que o Nome de Domínio reproduz a marca anterior da Reclamante, “JEITODEMINAS”. Em outras palavras, resta claro que o **Nome de Domínio é idêntico e suscetível de criar confusão com registro de marca anterior de titularidade da Reclamante.**

No que concerne ao pressuposto (ii), verifica-se que a caracterização da má-fé na obtenção do registro do nome de domínio em disputa, é aludida expressamente nos regulamentos abaixo:

Regulamento do SACI-Adm

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio 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, em relação ao nome de domínio objeto do conflito: (...)

*Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, **dentre outras que poderão existir**, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:*

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.

Regulamento da CASD-ND

*2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, **dentre outras que poderão existir:***

(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.

Cumpramos ressaltar que as hipóteses de má-fé previstas em ambos os regulamentos não são exaustivas, constituindo, tão somente, algumas referências, como podemos

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

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Av. dos Maracatins, 1.217 - 6º Andar - Moema - São Paulo - SP - 04089-014

Telefone: 55 (11) 3044 6613

Website: www.csd-abp.org.br | E-mail: csd-abp@csd-abp.org.br

depreender pela expressão “dentre outras que poderão existir”, destacada nos itens acima transcritos. De certo, a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada da realidade dos fatos, sendo impossível esgotar no texto de uma norma, todas as hipóteses de má-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de domínio.

Analisando, então, o contexto fático da presente disputa, é possível verificar indícios de má-fé no tocante ao registro do Nome de Domínio pela Reclamada, tendo em vista que:

(i) segundo informações trazidas pela Reclamante, a Reclamada registrou o Nome de Domínio logo após a assinatura de um contrato de prestação de serviços de marketing com a Reclamante, o que significa que a Reclamada sempre soube que a expressão “JEITODEMINAS”, já era, há muito tempo, utilizada pela Reclamante;

(ii) as informações trazidas na Reclamação, jamais foram combatidas pela Reclamada, muito pelo contrário, esta ficou-se inerte e revel, evidenciando que não há explicação ou qualquer fundamentação legal que justifique ter efetuado o registro do nome de domínio em disputa, em seu próprio nome.

Pelo disposto acima, infere-se que restou demonstrada a má-fé da Reclamada quando do registro do Nome de Domínio, até porque, simplesmente, não existe legitimidade que justifique a apropriação do sinal distintivo “JEITODEMINAS” ao Nome de Domínio registrado pela Reclamada em seu próprio nome.

Considerando todos os fatos acima, conclui-se que o registro do Nome de Domínio em nome da Reclamada traduz-se em indício de má-fé, haja vista a inexistência de autorização da Reclamante para que a Reclamada (ciente do uso que a Reclamante fazia à época do signo “JEITODEMINAS”) procedesse com o registro do Nome de Domínio em seu próprio nome. Além disso, conclui-se também que há má-fé na manutenção da titularidade do Nome de Domínio pela Reclamada.

Observe-se que o entendimento desta Especialista está também em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé, dentre as quais, destacam-se as: ND20159; ND201334; ND201422; ND201848; e ND201817. No caso concreto, há ainda um agravante por conta da relação contratual havida entre as partes e consequente confiança depositada pela Reclamante na Reclamada.

Não bastasse isso, 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, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como ocorre no caso.

Esta Especialista entende também que, a não transferência do Nome de Domínio possibilitaria a tentativa de venda futura do Nome de Domínio pela Reclamada, seja para a própria Reclamante ou até mesmo para um concorrente, bem como a venda não autorizada de produtos através do Nome de Domínio sob disputa.

Assim sendo, considerando a legitimidade da Reclamante, assim como a demonstrada má-fé da Reclamada, entende a Especialista por bem determinar a transferência do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com: a alínea a), do caput do Art. 3º e alínea b), do Parágrafo Único, do Art 3º, ambas do Regulamento do SACI-Adm, bem como as alíneas (a), do 2.1 e (b), do 2.2, tudo do Regulamento da CASD-ND, essa Especialista acolhe a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante MARYNE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 63.889.059/0001-00.

A 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.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2020.



Claudia Maria Zeraik
Especialista