

**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)**

MONSTER ENERGY COMPANY. X LUCIANO DE MATOS GOMES

PROCEDIMENTO N° ND202040

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MONSTER ENERGY COMPANY, empresa americana com sede na 01 Monster Way, Corona Califórnia 92879, Estados Unidos da América, representada por seus bastante procuradores, sócios do escritório Montauray Pimenta, Machado, Vieira de Mello Advogados, estabelecido no Rio de Janeiro, RJ, é a Reclamante do presente Procedimento (a **“Reclamante”**).

LUCIANO DE MATOS GOMES, inscrito no CPF/MF, e-mail cadastrado junto ao NIC.br, representado por seu procurador, Dr. Diego Gustavo Viesba, da Viesba Advocacia e Consultoria Jurídica, com sede em Curitiba, PR, é o Reclamado do presente Procedimento (o **“Reclamado”**).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são:

<energymonster.com.br>

<enmonster.com.br>

todos registrados em 23 de maio de 2.019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A **RECLAMANTE** apresentou a presente **RECLAMAÇÃO** à **Câmara de Solução de Disputas relativas à Nomes de Domínio (CASD-ND)**, do **Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-ABPI)**, da **Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI**, em **20 de julho de 2.020**, juntando, para tanto, procuração, devidamente assinada por seu procurador brasileiro, declaração de submissão ao SACI-Adm, e opção pela CASD-ND, do CSD-ABPI, devidamente assinada por seu procurador no Brasil, procuração da Reclamante ao escritório brasileiro, devidamente assinada pelo CEO, substabelecimento do escritório brasileiro para os advogados atuantes, dentre eles, o subscritor da Reclamação, listagens de marcas registradas no Brasil e Exterior, bem como cópia de certificados de registros correspondentes.

Com as Taxas devidamente recolhidas em 17/07/2020, em 27 de julho de 2.020, após comunicado do NIC.br com informações e sobre os nomes de domínio e que eles estariam impedidos de ser transferidos a terceiros, foi comunicado, pela CASD-ND, a presença de irregularidade na Reclamação, referente à apresentação de atos constitutivos e comprovação de poderes para representação.

Em 03 de agosto, a Reclamante juntou o *affidavit*, requerendo dilação de prazo para apresentação de atos constitutivos.

Concedida a dilação de prazo por mais 10 dias, a Reclamante, em 07 de agosto, junta os atos constitutivos, sanando, assim, as irregularidades apontadas.

Em 11 de agosto de 2.020, a CASD-ND informou que iniciaria o procedimento, com a ressalva de que ao Especialista cabe a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada. No dia seguinte, as partes foram notificadas do início do procedimento e do prazo para o Reclamado apresentar Resposta.

Em 28 de agosto de 2.020, as partes iniciaram um processo de composição amigável, informando a CASD-ND sobre isso, que concedeu 10 dias para apresentação de Acordo.

Esse prazo foi dilatado algumas vezes, considerando que as partes ainda se encontravam em tentativa de Composição amigável, e, em 04 de novembro passado, uma vez que não se chegou a um acordo, foi feito, pela Reclamante, pedido de nomeação de Especialista, para dar continuidade ao processo.

Em 06 de novembro de 2.020, considerando que a Reclamante, de acordo com o artigo 2º (e), do Regulamento do SACI-Adm, optou pela decisão da presente disputa por um único Especialista, fora nomeado o **Dr. Eduardo Conrado Silveira**, que esta subscreve, e que, neste mesmo dia, apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência, se colocando à disposição para iniciar o processo.

Assim, resumindo, a Reclamação foi apresentada de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento da **CASD-ND**, o pagamento foi realizado através de transferência bancária em 17 de julho de 2.020, o Especialista nomeado concordou com a declaração do Secretário Executivo da **CASD-ND** com relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação, o Reclamado foi devidamente intimado de acordo com o Regulamento da **CASD-ND**, a Resposta do Reclamado foi apresentada tempestivamente, o Especialista foi devidamente constituído e apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência, não houve impugnação do Especialista pelas partes e, em 16 de novembro de 2.020, com o decurso *in albis* do prazo do art. 9.4 do Regulamento da CASD-ND, transmitiu-se o **Procedimento ND202040** ao Especialista, que passa a ser analisado na sequência.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A **RECLAMANTE** alega que:

01. **MONSTER ENERGY COMPANY** é uma empresa norte-americana constituída em 1.930, ou seja, há 90 anos, umas das líderes mundiais na produção de bebidas como soda, energéticos, chás, refrigerantes;
02. que o energético **MONSTER ENERGY** é o mais consumido nos Estados Unidos da América;
03. que a **MONSTER ENERGY** patrocina atletas de diversas modalidades esportivas, como, **Nyjah Houston**, skatista americano hepta campeão do X Games; **Jonathan Rea**, motociclista britânico, campeão mundial de Superbike; Sam Reynolds, ciclista de mountain bike britânico, **Kurt Busch**, piloto de automobilismo americano, tri-campeão da Nascar, bem como **equipes de motocross e automobilismo brasileiras**;

04. que **MONSTER ENERGY** é marca notoriamente conhecida, gozando, assim, da proteção especial prevista no artigo 6, bis da Convenção da União de Paris e no artigo 126, da Lei 9.279/96 (“Lei de Propriedade Industrial”), na forma do artigo 3º, do “Regulamento”.
05. que é titular de diversos registros para a marca **MONSTER ENERGY** no Brasil, depositadas desde 2.005;
06. que é **titular de diversas marcas registradas mundo afora**, como, por exemplo, na **Comunidade Européia, Alemanha, Croácia, Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, México....**
07. Alega má-fé do **RECLAMADO**, uma vez que, devido à notoriedade da marca **MONSTER ENERGY**, jamais poderia alegar desconhecimento, por não possuir nenhum registro ou pedido de registro de marca correspondente aos nomes de domínio em disputa, nunca ter sido conhecido por eles, e nunca tê-los usado para viabilizar oferta de boa-fé de produtos e serviços, e pelo fato de que, o registro de um nome de domínio composto por marca conhecida constitui, per se, um indício prima facie de má-fé;
08. Alega que a simples inversão de ordem, ou seja, de **MONSTER ENERGY** para **ENERGY MONSTER** não configuraria suficiente distintividade;
09. que **ENMONSTER**, do segundo nome de domínio em disputa, nada mais é do que a abreviação de **ENERGY MONSTER**, não configurando, da mesma forma, qualquer distintividade;
10. demonstra que, numa simples consulta ao **GOOGLE**, de **ENERGY MONSTER**, ou **ENMONSTER**, os resultados são sempre produtos da **MONSTER ENERGY**, da **RECLAMANTE**.

Por fim, requer a **RECLAMANTE**, com base no artigo 4.2 (g), do Regulamento da CASD-ND, e do artigo 2º (f), do Regulamento do SACI-Adm, que sejam os domínios em cotejo cancelados.

b. Do Reclamado

O Reclamado, por seu turno, alega que:

01. Jamais teve a intenção de copiar ou causar confusão com as marcas **MONSTER ENERGY**, da Reclamante;
02. Que a escolha do domínio ENERGY MONSTER se deu após tratativas com empresa chinesa de carregadores (powerbanks) que, naquele país, utiliza essa marca;
03. que seus domínios, objeto da presente Reclamação, estão vencidos, e não foram renovados;
04. que as tratativas com a empresa chinesa restaram infrutíferas, não havendo, portanto, motivo para manter os nomes de domínio.

Por fim, requer o Reclamado que os nomes de domínio <ENERGYMONSTER.COM.BR> e <ENMONSTER.COM.BR> sejam cancelados ou transferidos para a Reclamante.

5. Dos Termos do Acordo

Em 23 de novembro de 2.020, após Ordem Processual expedida por este Especialista, foi apresentado pelas Partes acordo assinado (“**Acordo**”), nos seguintes termos:

01. O **Reclamado** se compromete a transferir a titularidade dos nomes de domínio <energymonster.com.br> e <enmonster.com.br> para a **MONSTER ENERGY BRASIL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.**, subsidiária brasileira da Reclamante, **MONSTER ENERGY COMPANY**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **10.905.379/0001-32**;
02. O **Reclamado** se compromete a jamais utilizar a família de marcas **MONSTER**, **REIGN** e **BURN** em qualquer atividade que possa interferir nos serviços da **MONSTER ENERGY COMPANY**, incluindo registro de quaisquer novos nomes de domínio;
03. A **Reclamante** renuncia ao direito de ajuizar ação civil e/ou criminal contra o **Reclamado** pelas infrações da sua família de marcas, e pela concorrência desleal ocorridas até a data de assinatura do acordo, no entanto, caso o **Reclamado** venha a violar o acordo no futuro, poderá ser responsabilizado civil e criminalmente por tal violação;
04. O acordo tem validade no **Brasil** e **Exterior**, sendo que o Compromitente, **Reclamado**, desde já, estende seus efeitos aos sucessores, herdeiros, incorporadores etc;

05. O acordo entra em vigor na data de sua assinatura, e é por **prazo indeterminado**, e qualquer modificação se dará por escrito, com anuência obrigatória de ambas as partes;
06. Caso alguma cláusula venha a ser considerada ilegal, inválida ou inexecutável, nos termos da legislação brasileira, as demais cláusulas continuarão em vigor. Caso a ilegalidade, invalidade ou inexecutabilidade seja de natureza temporária, o dispositivo atingido terá seus efeitos suspensos até o momento em que cessar o conflito com a legislação brasileira e, caso seja de natureza definitiva, as Partes se obrigam a, de comum acordo, substituí-la por outra de efeitos equivalentes;
07. As Partes elegem o **Fórum Central da Capital do Estado do Rio de Janeiro** para solucionar qualquer litígio que envolva o presente acordo.

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 os Nomes de Domínio em disputa <**energymonster.com.br**> e <**enmonster.com.br**> sejam *transferidos para a **MONSTER ENERGY BRASIL COMÉCIO DE BEBIDAS LTDA.**, subsidiária brasileira da **Reclamante, MONSTER ENERGY COMPANY**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.905.379/0001-32.*

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.

São Paulo, 30 de novembro de 2.020.

Eduardo Conrado Silveira
Especialista