

**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)**

TEX COURIER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL X ICONEX LOGÍSTICA LTDA. ME

PROCEDIMENTO N° ND202064

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TEX COURIER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.939.449/0001-93, com sede na Av. Piracema, nº 155, Galpão 1, Cidade de Barueri, SP, Brasil, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

ICONEX LOGÍSTICA LTDA. ME., inscrita no CNPJ/MF nº 24.775.412/0001-61, com sede na Rua Holdercrim, nº 380, Civit II, Cidade de Serra, ES, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <totalexpress.log.br>.

O Nome de Domínio <totalexpress.log.br> foi registrado em 20 de julho de 2020, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 01º de outubro de 2020, a Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas,

Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CSD-ABPI). A partir desta data, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND (Regulamento CASD-ND).

Na mesma data, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) as informações cadastrais do Nome de Domínio <totalexpress.log.br> nos termos do Artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em resposta enviada por correio eletrônico à CASD-ND em 02 de outubro de 2020, a Assessoria Jurídica do NIC.br informou que o Nome de Domínio sob Disputa já se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento administrativo, bem como forneceu as informações cadastrais pertinentes, além de confirmar a sujeição ao Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".br" (SACI-Adm).

Em 06 de outubro de 2020, a CASD-ND informou à Reclamante, TEX COURRIER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL., que seria dado início ao procedimento, cabendo à Especialista designada a análise do mérito da Reclamação, inclusive da documentação apresentada.

Em 06 de outubro de 2020, a CASD-ND intimou a Reclamada ICONEX LOGÍSTICA LTDA. ME. por correio eletrônico para apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 6º do Regulamento do SACI-Adm e dos artigos 8.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND, sendo também as partes intimadas do início deste Procedimento Administrativo.

Em 22 de outubro de 2020, fora comunicada a REVELIA da Reclamada à Reclamante e ao NIC.br.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, em 23 de outubro de 2020 o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que contactou a Reclamada e que esta manifestou ciência inequívoca do procedimento, razão pela qual o Nome de Domínio não seria congelado.

Ato contínuo, a CASD-ND nomeou, em 29 de outubro de 2020, a presente signatária como Especialista, comunicando tal fato às Partes. A Declaração de Independência e Imparcialidade desta Especialista, conforme dispõe artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, foi enviada à Secretaria Executiva da CASD-ND na mesma data.

Em 04 de novembro de 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

Sustenta a Reclamante ser empresa atuante no mercado de logística, com grande capilaridade no território nacional.

A Reclamante argumentar ainda ser titular de nome fantasia TOTAL EXPRESS, assim como comprova ser titular de registros de marcas com a expressão TOTAL EXPRESS e do nome de domínio <totalexpress.com.br>, desde 30 de abril de 1998.

Esclarece, ademais, que a má-fé da Reclamada seria caracterizada a) pelo uso indevido dos sinais distintivos da Reclamante, os quais a Reclamada não teria como alegar desconhecimento; b) por ter a Reclamada ofertado o nome de domínio <totalexpress.log.br> à venda para a Reclamante.

Requer a aplicação do artigo 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD- ND e do artigo 3º, alíneas “a” e “c” do Regulamento do SACI-Adm, que determinam a aplicação do Regulamento às disputas em que o nome de domínio registrado sob o “.br” seja idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com a marca, título de estabelecimento e nome de domínio de titularidade da Reclamante, cumulado com o artigo 2.2, alínea “a”, do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” do Regulamento do SACI-Adm, que determinam a aplicação do Regulamento às disputas em que a Reclamada tenha registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente.

Outrossim, requer que o nome de domínio ora sob análise seja transferido à Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamante apresentou documentos que comprovam ter notificado extrajudicialmente a Reclamada anteriormente à propositura deste Procedimento.

Ademais, a Reclamante demonstrou que a Reclamada ofertou à venda o nome de domínio <totalexpress.com.br> à venda, pelo valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em resposta à Notificação enviada.

Outrossim, tal como assinalado no comunicado de 22 de outubro de 2020, a Reclamada não apresentou Resposta à Reclamação no prazo estabelecido, tendo sido constatada sua REVELIA. Todavia, a Reclamada, em comunicação ao NIC.br confirmou ter ciência deste Procedimento, mas não apresentou qualquer manifestação ainda que intempestiva, o que deu origem ao não congelamento do Nome de Domínio.

Não obstante a ausência de Resposta, o mérito desta demanda foi apreciado de acordo com os fatos e provas apresentados pela Reclamante, nos termos do artigo 13º, § 5º do Regulamento SACI-Adm e 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Cumprе ressaltar que a extensão de nome de domínio “.log.br”, liberada para registro a partir de 20 de julho de 2020, pode ser objeto de registro por qualquer pessoa física ou jurídica¹. Por essa razão, não se verifica qualquer irregularidade formal no registro do nome de domínio <totalexpress.log.br> em nome da Reclamada.

Noutro condão, destacamos que o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm determina que haverá o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, quando restar demonstrado que os nomes de domínio registrados infringem direitos anteriores conferidos à terceiros, estando presente ao 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 nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

¹ Vide informações constantes em <https://registro.br/dominio/categorias/>, acessado em 18 de novembro de 2020.

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; ou"

Além da necessidade de caracterização de ao menos um dos requisitos acima elencados, é necessária a cumulação de aplicação do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, relativas às hipóteses exemplificativas de má-fé no registro ou no uso de nomes de domínio.

Com o intuito de se demonstrar a má-fé no registro de nome de domínio podem ser considerados, dentre outros que poderão existir, os seguintes indícios:

- "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."*

Nesse tocante, ressaltem-se os artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND da ABPI.

Após a análise dos fatos e das provas existentes, verifica-se que a Reclamante é titular de diversos registros de marca com a expressão TOTAL EXPRESS, devidamente requeridos e concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial a partir de 1999, ou seja, anteriormente ao registro do nome de domínio ora sob análise.

Há de se destacar que a Reclamante também é titular de nome fantasia com a expressão "TOTAL EXPRESS", conforme se verificou em pesquisa realizada na Secretaria da Receita Federal, vide Comprovante de Emissão Cadastral.

Como se não bastasse, a Reclamante é titular de nome de domínio <totalexpress.com.br> desde 30 de abril de 1998.

Disto temos que o nome de domínio objeto da questão reproduz marcas registradas e nome fantasia da Reclamante e se assemelha ao nome de domínio <totalexpress.com.br>.

Necessário ainda demonstrar que a Reclamada se enquadra em uma das situações do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, que trata das hipóteses de má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio.

A Reclamante sustenta que a Reclamada atuaria com indícios de má-fé, com fundamento na alínea "a", do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 3º, alínea "a", do Regulamento do SACI-Adm.

Cumpra esclarecer que nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e na Lei da Propriedade Industrial, a utilização como nome de domínio de expressão, similar ou idêntica a marca registrada, a nome fantasia ou nome de domínio, que possa vir a causar confusão e indução a erro, é conduta que deve ser repudiada e punida com rigor.

Vale ressaltar o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o qual proíbe a escolha de nome de domínio que induza a erro ou viole direitos de terceiros, nos seguintes termos:

"Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução. Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br." (negritamos)

Por essa razão, as decisões analisadas por esta Câmara firmaram entendimento de que a semelhança entre marcas, nomes fantasias e nomes de domínio causa confusão e induz o consumidor ao erro.

Mister ressaltar que o registro do nome de domínio <totalexpress.log.br> caracteriza-se como *cybersquatting*, na medida em que se utiliza de marca afamada e vastamente conhecida do público como nome de domínio. Nesse sentido, o registro e a utilização de

nome de domínio a partir da técnica de *cybersquatting* é passível de gerar confusão com o titular do nome de domínio <totalexpress.com.br>, nome fantasia TOTAL EXPRESS e da marca TOTAL EXPRESS.

Necessário, ainda, ponderar que o registro do nome de domínio <totalexpress.log.br> deu-se no dia 20 de julho de 2020; ou seja: no mesmo dia que a categoria foi liberada para registro pelo NIC.br. Impedir o registro do nome de domínio em comento pelo legítimo titular da marca, nome fantasia e do nome de domínio <totalexpress.com.br> parece ter sido o objetivo da Reclamada. Este tem sido o entendimento da jurisprudência da CASD-ND, conforme se verifica nos casos ND202051, ND202062 e ND202050.

Noutro turno, esclareça-se que esta Especialista constatou, quando da elaboração da presente Decisão de Mérito, que a Reclamada não utiliza o nome de domínio ora sob análise. Este inclusive foi um dos argumentos sustentados pela Reclamada em resposta à Notificação encaminhada pela Reclamante. Contudo, a não utilização do nome de domínio, ora sob análise, não tem o condão de afastar a má-fé da Reclamada, pelo contrário, a não utilização de nome de domínio de que se é titular pode levar ao reconhecimento da má-fé, desde que acompanhada de outros indícios.

Nesse sentido, a jurisprudência em casos regidos pela UDRP – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, coordenados pela OMPI/WIPO, que é a normativa na qual o Regulamento SACI-Adm se baseou, tem se firmado no sentido de ser aplicável, no âmbito do *WIPO Arbitration and mediation center* (Centro de arbitragem e mediação da OMPI), a doutrina do *passive holding*. A partir da doutrina do *passive holding* a não utilização do nome de domínio não afasta a existência de má-fé, que poderá decorrer da manutenção de registro de nome de domínio sem qualquer exploração, desde que acompanhada de outros indícios de má-fé.

Vale verificarmos o item 3.3 dos Comentários à Jurisprudência do Centro de arbitragem e mediação da OMPI, contida na “WIPO Overview 3.0” (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>) que trata deste aspecto, vejamos:

“3. Poderia a “posse passiva” ou não-exploração de um nome de domínio ser fundamento para a existência de má-fé?

Desde o início da UDRP, os especialistas têm concluído que a não-utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou uma página com a expressão “em breve”) não impediria a existência de má-fé sob a doutrina da posse passiva.

Os especialistas analisam o caso de forma global, mas alguns fatores devem ser considerados relevantes na aplicação da doutrina da posse passiva, quais sejam: (i) o grau de caráter distintivo ou a reputação da marca do Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso de boa-fé real ou prevista, (iii) o Reclamado ocultar sua identidade ou utilizar de dados de contato falso (em violação ao seu contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer alegação de boa-fé em relação ao nome de domínio.² (Tradução Livre)

No presente caso, temos que a marca TOTAL EXPRESS é marca vastamente conhecida pelo público consumidor especializado em logística e transporte de cargas, atividades também desenvolvidas pela Reclamada, com grande capilaridade no território nacional.

Resta, assim, evidente que a não utilização do nome de domínio sob análise, isoladamente, não seria suficiente para sustentar a boa-fé no registro ou uso do nome de domínio sob a doutrina da posse passiva.

Importante ressaltarmos, ainda, que há má-fé da Reclamada consubstanciada na oferta à venda do nome de domínio. Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2, alínea “a” do Regulamento da CASD-ND, caracteriza-se a má-fé da Reclamada quando se comprova que houve o registro do nome de domínio com o intuito de vendê-lo para a Reclamante ou terceiros. Tal como ressaltado anteriormente, em manifestação à Notificação que lhe fora endereçada, a Reclamada ofertou à venda o nome de domínio <totalexpress.log.br> pelo valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Destaque-se que a oferta à venda do nome de domínio fora apresentada posteriormente à proposta da Reclamante de ressarcimento do módico valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) despendido pela Reclamada para o registro deste. Todavia, a devolutiva apresentada pela Reclamada extrapola o mero ressarcimento das despesas havidas.

Há de se destacar que proposta de venda do Nome de Domínio pela Reclamada, por si só, não configura má-fé, ainda mais se considerarmos que a Reclamante deu início às

² “3.3. Can the “passive holding” or non-use of a domain name support a finding of bad faith?

From the inception of the UDRP, panels have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding.

While panels will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant’s mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent’s concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put” (disponível no website da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>. Acesso em 02/12/2020.

tratativas de negociação. Entretanto, dentro do contexto deste procedimento e se associarmos outros elementos acima destacados, tais como: i) a inexistência de direitos anteriores sobre a expressão "TOTAL EXPRESS"; ii) a impossibilidade da Reclamada desconhecer a atuação da Reclamante, por ambas atuarem no mesmo mercado; iii) a posse passiva; e iv) o registro do nome de domínio na data da liberação da extensão ".log.br"; esta Especialista considera o registro e a tentativa de venda do nome de domínio como ato de má-fé da Reclamada.

Cumpra anotar que a oferta à venda do nome de domínio como caracterização da má-fé fora objeto de análise na jurisprudência da CASD-ND, em especial nos painéis: ND202017; ND201918; ND20191; ND201841 e ND201810.

Vale anotar que esta Especialista solicitou informações acerca dos nomes de domínio registrados em nome da Reclamada ao NIC.br e foi informada de que esta sociedade é titular, entre outros, do nome de domínio <azul.log.br>, que potencialmente também reproduz marca e nome de domínio de terceiro atuante no mercado de transporte e logística, tendo esta Especialista constatado que ao se realizar acesso mediante substituição da extensão ".log.br" por ".com.br", em ambos os casos, o internauta é levado a *websites* deste mesmo segmento de mercado.

Diante de tais fatos, conclui a Especialista que houve má-fé na escolha ardilosa do nome de domínio registrado, uma vez que: i) inexistem direitos ou legítimos interesses anteriores da Reclamada sobre a expressão "TOTAL EXPRESS"; ii) impossível a Reclamada desconhecer a atuação da Reclamante, por atuarem no mesmo mercado; iii) configurada a posse passiva; iv) o registro do nome de domínio fora realizado na data da liberação da extensão ".log.br"; e v) há oferta à venda do nome de domínio; razões pelas quais esta Especialista entende que ficaram configuradas as hipóteses listadas nas alíneas "a" e "b", do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 3º, parágrafo único, alíneas "a" e "b", do Regulamento do SACI-Adm.

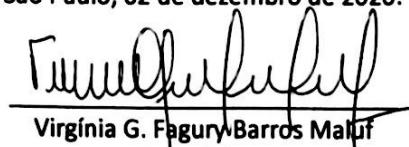
III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 3º, alíneas "a" e "c" e parágrafo único, alíneas "a" e "b" do Regulamento do SACI-Adm e artigos 2.1, alíneas "a" e "c", e 2.2, alíneas "a" e "b", do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio <totalexpress.log.br> seja transferido à Reclamante.

Por final, 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, 02 de dezembro de 2020.


Virgínia G. Fagury-Barros Maluf
Especialista