

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

**MINERAÇÃO CEDRENSE LTDA. e CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
X LONG HAUL PARTICIPAÇÕES LTDA. e EXTRATIVA MINERAL S/A**

PROCEDIMENTO Nº ND 202216

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MINERAÇÃO CEDRENSE LTDA. (“Mineração Cedrense”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.791.822/0001-01, Belo Horizonte, MG, Brasil; e

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.245.234/0001-00, Belo Horizonte, MG, Brasil;

ambas representadas por Fialho, Canabrava, Andrade, Salles Sociedade de Advogados, Rua Olímpadas, 242, 8º andar, bairro Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

LONG HAUL PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.813.602/0001-72, Belo Horizonte, MG, Brasil; e

EXTRATIVA MINERAL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 17.174.889/0001-26, Nova Lima, MG, Brasil;

ambas representadas por Vila Boas, Lopes e Frattari Advogados, Av. Raja Gabaglia 1580, 11º andar, Belo Horizonte, MG, Brasil, são as Reclamadas do presente Procedimento Especial (as “**Reclamadas**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16/10/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 26/04/2022, 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 26/04/2022, 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 <cedromineracao.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 28/04/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <cedromineracao.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio 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.

Em 02/05/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou o 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 10/05/2022, a Secretaria Executiva comunicou aos Reclamantes o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 10/05/2022, 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 Long Haul Participações Ltda. para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 25/05/2022, a Reclamada Extrativa Mineral S/A apresentou Resposta tempestiva.

Em 26/05/2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade com o disposto nos artigos 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 29/05/2022, a Reclamada juntou instrumento de mandato e instrumento de cessão do nome de domínio em disputa para Extrativa Mineral S/A, datado de 19/03/2020.

Em 01/06/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às partes confirmando o recebimento da Resposta.

Em 13/06/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista Karin Klempp Franco, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 06/07/2022, a Especialista proferiu a Ordem Processual N. 01, requerendo manifestação da Reclamada – Long Haul Participações Ltda – em relação à Reclamação apresentada, subscrevendo e ratificando a Resposta apresentada pela Extrativa Mineral S.A. ou apresentando Resposta própria até o dia 11 de julho de 2022, sob pena de revelia.

Em 11/07/2022, a Reclamada apresentou resposta à Ordem Processual n. 01, reiterando informação de que cedeu os direitos sobre o nome de domínio em disputa para a Extrativa Mineral S/A.

Em 25/07/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a renúncia da Especialista Karin Klempp Franco, tendo em vista impedimento para atuar no presente caso, sobre o qual somente teve ciência após a sua nomeação.

Em 25/07/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista Rodrigo Azevedo, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 01/08/2022, a Reclamada declarou nada ter a opor à nomeação do especialista Rodrigo Azevedo.

Em 02/08/2022, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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. Das Reclamantes

As Reclamantes baseiam a sua Reclamação nos seguintes argumentos:

- As Reclamantes fazem parte do grupo econômico CEDRO, que inclui a Cia. Cedro, fundada em 1872 e titular da marca CEDRO, que é objeto de diversos registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), incluindo o registro nº 903751496, de 06/01/2015, designando serviços de mineração, extração de mineral e extração de pedras. Em decorrência desse registro, as Reclamantes possuem direito de exclusividade de uso da marca CEDRO no Brasil, podendo se opor a terceiros que o utilizem indevidamente, bem como, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, contestar a legitimidade de registro de nome de domínio que seja idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com a sua marca. O Nome de Domínio foi registrado quase três anos após a concessão do registro da marca CEDRO pelo INPI em favor das Reclamantes e vem sendo utilizado para divulgar serviços de empresa que opera sobre o nome “Cedro Mineração”, tendo como sua principal atividade, justamente, a mineração.

- O Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente à marca CEDRO de titularidade das Reclamantes, concedida antes do registro do Nome de Domínio, e passível de causar confusão. Basta uma simples comparação entre os elementos nominativos do Nome de Domínio e da marca registrada pelas Reclamantes para observar que o Nome de Domínio é uma reprodução da marca CEDRO das Reclamantes, com o único acréscimo do termo genérico “mineração”, usado para identificar as atividades abrangidas pela marca registrada, que coincidem com as atividades expostas no website veiculado pelo Nome de Domínio. Acrescenta-se a isso o fato de que ambas as empresas são sediadas na região metropolitana de Belo Horizonte. A possibilidade de confusão já foi inclusive reconhecida em outros foros, notadamente no âmbito do INPI e da Justiça Estadual de Minas Gerais. O INPI indeferiu, em 12/02/2019, o pedido de registro da marca CEDRO MINERAÇÃO, apresentado por empresa do grupo empresarial da Reclamada (e da qual ele era sócio) sob o n. 914326198, em razão da anterioridade da marca CEDRO das Reclamantes, com base no art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial. Por sua vez, a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, no âmbito do processo 5170120-47.2021.8.13.0024, concedeu, em 25/11/2021, liminar para determinar a interrupção do uso da marca CEDRO MINERAÇÃO também por empresa do grupo empresarial da Reclamada fundamentando tal decisão no entendimento de que “a utilização pela ré de marca idêntica da autora acarretando em prejuízos à requerente, haja vista que poderá gerar confusão no público consumidor em geral”.

- O Nome de Domínio foi registrado ou é utilizado de má-fé pela Reclamada. O Nome de Domínio foi registrado após a concessão do registro da marca CEDRO pelo INPI, de titularidade das Reclamantes. A Reclamada não poderia desconhecer o grupo das Reclamantes. A Reclamada tinha, no ato do registro do Nome de Domínio, o dever e a responsabilidade de verificar se o endereço que buscava registrar violava a legislação vigente e/ou direitos de terceiros, conforme prevê o art. 1º, parágrafo único, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Nome de Domínio também vem sendo utilizado de má-fé. A Reclamada é uma sociedade empresária que faz parte de um grupo econômico – o qual vem se apresentando ostensiva e indevidamente no mercado como “Grupo Cedro” – que envolve empresa originalmente denominada Cedro Mineração Ltda., atualmente denominada Extrativa Mineral S/A, e a Cedro Participações S/A. A Cedro Mineração Ltda. depositou pedido de registro da marca CEDRO MINERAÇÃO junto ao INPI em 14/03/2018, sob o n. 914326198. Como não poderia deixar de ser, em 12/02/2019, tal pedido de registro foi indeferido, justamente em razão da colidência com a marca anteriormente registrada CEDRO, de titularidade das Reclamantes. Tudo isso ocorreu em período durante o qual a Reclamada era sócia da Cedro Mineração Ltda., restando claro que a Reclamada tinha, no mínimo desde esta época, inequívoco conhecimento de que havia colidência com a marca registrada das Reclamantes. Vale inclusive observar que a marca hoje utilizada no website que está no ar junto ao Nome de Domínio é, precisamente, a marca indeferida em 2019 pelo INPI, com os mesmos elementos nominativos e figurativos. As Reclamantes enviaram notificação extrajudicial à Cedro Mineração Ltda., em 24 de fevereiro de 2021, informando sobre a ilicitude do uso da marca CEDRO MINERAÇÃO e do Nome de Domínio. A resposta apresentada pela Cedro Mineração Ltda., em 04 de maio de 2021, limitou-se a rejeitar as solicitações das Reclamantes, sem enfrentar efetivamente o argumento da preexistência de marca registrada das Reclamantes que lhes garante direito de uso exclusivo nos termos dos arts. 129 e 130 da Lei nº 9.279/1996. Resta claramente caracterizada, por conseguinte, a hipótese prevista no item 2.2.(d) do Regulamento da CASD-ND, correspondente ao item (d) do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, que qualifica como indício de má-fé o uso do nome de domínio pela Reclamada intencionalmente para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo das Reclamantes. Por fim, observa-se que o registro e uso do nome de domínio objeto deste procedimento pela Reclamada vem causando prejuízos relevantes às Reclamantes. Além dos potenciais danos decorrentes da confusão, diluição da marca e aproveitamento parasitário, há ainda importantes riscos à imagem e reputação das Reclamantes, sobretudo quando se considera o envolvimento do grupo da Reclamada, por meio da Cedro Mineração (cujas atividades são divulgadas no Nome de Domínio), em irregularidades e investigações relacionadas à extração irregular de minério e a danos ambientais. As Reclamantes ajuizaram ação na Justiça Estadual de Minas Gerais visando coibir as infrações e obter indenização, distribuída sob o nº 5170120-47.2021.8.13.0024,

em 26 de outubro de 2021. O juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte concedeu liminar favorável à Reclamante em 25 de novembro de 2021 determinando que a Cedro Mineração Ltda. se abstenha imediatamente de utilizar a marca CEDRO, sob pena de multa diária a ser arbitrada no caso de ser comprovado o descumprimento.

- As Reclamantes possuem legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio. Conforme já observado, as Reclamantes fazem parte de grupo empresarial que, desde 1872, é reconhecido pela marca CEDRO, que é objeto de diversos registros de sua titularidade junto ao INPI. O Nome de Domínio nada mais é do que uma literal reprodução (com acréscimo de termo genérico) do sinal que identifica e distingue as Reclamantes, correspondendo às suas marcas registradas, uma das quais abrange especificamente atividades de mineração.

- As Reclamantes requerem a transferência do Nome de Domínio para a Mineração Cedrense Ltda.

b. Das Reclamadas

A Reclamada LONG HAUL PARTICIPAÇÕES LTDA. manifestou-se no procedimento informando que cedeu os direitos sobre o Nome de Domínio para Extrativa Mineral S/A, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Nome de Domínio juntado ao procedimento, datado de 19/03/2020.

A Reclamada EXTRATIVA MINERAL S/A apresentou Resposta baseada nos seguintes argumentos:

- Realmente, as partes litigam sobre o uso da marca “CEDRO” em mineração, perante a 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte e, inicialmente, foi deferida liminar em favor das Reclamantes, sem que houvesse a oitiva da Reclamada. Após a apresentação do recurso competente pela Reclamada, a liminar foi revogada por decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

- A Reclamada, desde a sua fundação, atuou exclusivamente com a venda de minério-de-ferro, inicialmente sob o nome empresarial Cedro Mineração Ltda., que foi reproduzido no Nome de Domínio, em 2017. O sítio eletrônico junto ao Nome de Domínio tem a função exclusiva de divulgar o nome (a Reclamada ainda é conhecida como Cedro Mineração), seus valores e ações sociais. Não há qualquer tipo de venda de produto pelo site, o que já se afasta a alegada possibilidade de confusão. Mas mesmo colocando-se de lado essa questão, a alegada “confusão” seria impossível. Primeiro, a Reclamante Cedro e Cachoeira atua no setor têxtil, enquanto a Reclamante M. Cedrense, além de possuir

nome diferente, pretende explorar (mas nunca explorou) água mineral. Além disso, as Reclamantes não deram qualquer publicidade à marca “Cedro” no setor de mineração. Não há qualquer tipo de propaganda, site na internet ou mesmo redes sociais que exteriorize a presença delas no setor de mineração. Portanto, a Reclamada foi verdadeiramente surpreendida com a notificação da Reclamante M. Cedrense sobre uma suposta “utilização indevida de site”, mas que foi prontamente respondida, com o esclarecimento de que a Reclamada não poderia ser privada de utilizar o próprio nome, protegido pelo art. 5º, XXIX, da CR/88. Em relação a nomes de domínio, prevalece a regra first come, first served, segundo a qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos previstos na Resolução 1/98 (vigente à época dos fatos) do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros, quando não for demonstrada a má-fé. Some-se a isso, o fato de que o Nome de Domínio é composto por nítido elemento distintivo (“cedromineracao.com.br”), o que também afasta a possibilidade de confusão com a marca CEDRO, que possui baixíssima distintividade intrínseca. De fato, CEDRO é uma palavra de uso corriqueiro, aparece em quase 400 (!) registros deferidos pelo INPI, inclusive anteriores aos das Reclamantes.

- Não há qualquer afinidade entre esse seguimento mercadológico da Reclamante (água mineral) e o da Reclamada (minério de ferro). Os atores de um mercado (compradores, consumidores, fornecedores e intermediários) e os de outro são completamente distintos, sendo que o setor de minério de ferro possui consumidores especializados, o que também impede qualquer “confusão”. Também reforça essa distinção o fato de que o registro de marca, via de regra (salvo a hipótese de alto-renome), fica restrito a uma classe de produtos ou de serviços, que é dada pela Classificação Internacional de Nice. A atividade da Reclamada (venda de minério) pertence à Classe 6, que indica produtos como “metais comuns e suas ligas, minérios”, enquanto a atividade da M. Cedrense se vincula ao serviço de extração minerária, pertencente à Classe 37, assim como descrito na Reclamação, que inclui “extração mineral, perfuração de petróleo e de gás”. Nem se invoque o fato de a Reclamada ter requerido, inicialmente, o registro da marca na mesma classe, pois conforme ressalta o § 7º do art. 39 da Diretiva da União Europeia 2015/2436, os produtos e serviços não devem ser considerados afins pelo fato de constarem da mesma classe da Classificação de Nice. As partes não atuam no mesmo seguimento. Assim, tendo a Reclamada feito o registro em primeiro lugar e não havendo a mínima possibilidade da alegada “confusão” deve ser mantida a titularidade do Nome de Domínio.

- O INPI só negou o registro da Reclamada por desconhecer a ausência de uso da marca CEDRO pelas Reclamantes em mineração, a distinção de seguimentos mercadológicos e a

especialidade dos consumidores, analisando unicamente a coincidência do signo “Cedro” em ambos os pedidos, ou seja, apenas um aspecto formal do registro.

- O direito das marcas entende que o registro, quando usado como mero título burocrático e apenas no papel, sem a efetiva prestação das atividades indicadas na classe de registro, não produz efeitos no plano da eficácia jurídica. Compulsando-se os registros da M. Cedrense, percebe-se que ela foi constituída em 1975 e, desde então, não obteve portaria de lavra para qualquer exploração mineral. A Reclamante M. Cedrense limitou-se à atividade de pesquisa que, como visto, é apenas uma etapa do exame de viabilidade, uma preparação para a exploração da jazida. Ou seja, a M. Cedrense sequer presta efetivamente “serviços de mineração”, tendo registrado sua marca em afronta à Lei de Propriedade Industrial, que exige a efetiva utilização da marca para designar um produto ou serviço realmente prestados, conforme consta do art. 128, §1º, da Lei 9.279/96. Outra prova de que a M. Cedrense não exerce atividade minerária é que não há registro de licenciamento ambiental para exploração de minério. Além dessa circunstância, os Reclamantes, como já se destacou, sequer dão publicidade à sua marca no setor de mineração (não há um site, uma propaganda ou algo que o valha). Essa falta de exteriorização é absolutamente sintomática em relação ao não-uso da marca que, portanto, não pode servir de desculpa para que as Reclamantes se apropriem do domínio de terceiros. A “marca caduca” (aquela não utilizada) não pode ser usada para instaurar uma ação de contrafação. Como consequência lógica, também não pode justificar qualquer “interesse” das Reclamantes em ter para si o domínio das Reclamadas, já que nunca extraíram uma gota de água com a finalidade industrial. Ao que tudo indica, essa Reclamante é um braço atrofiado e inoperante da Cedro e Cachoeira, com capital social de R\$180 mil (incapaz, portanto, de fazer frente a uma atividade que possa ser chamada dignamente de “mineração”), que agora pretende se apoderar, maliciosamente, do registro de terceiros.

- As Reclamantes pediram o registro da marca “Cedro” unicamente para obstruir a livre concorrência, por meio do monopólio de um signo, em burla ao regime de marcas de alto-renome. Ao que tudo indica, querem obter, por via transversa, o efeito jurídico conferido a essa espécie de marca (alto-renome). Contudo, a doutrina vê nessa postura uma prática desleal e de má-fé, que chama de “marcas defensivas”. As “marcas defensivas”, de modo análogo ao que acontece nestes autos, buscam manter ou reservar o registro de marca não para assinalar e/ou resguardar um produto, mas para obstruir a concorrência, pois não exercem a atividade sob o registro, o que inclusive pode ser causa da anulação da marca por abuso do direito. Também sob este ângulo, portanto, o pedido de transferência do Nome de Domínio em razão de semelhança com marca deve ser negado, inclusive com respaldo do Eg. TJMG, que determinou a continuidade do uso da marca CEDRO pela Reclamada, a única que, de fato, investe e utiliza essa marca, em conexão com a venda

de minério de ferro, seguimento mercadológico que não se confunde com o mercado das Reclamantes.

- Atualmente, são mais de 40 Projetos que levam o nome “Cedro Mineração” e que são destacados no site da Reclamada. A Reclamada tem legítimo interesse em manter o domínio que reflete o nome pelo qual é conhecida, para divulgar as inúmeras ações – inclusive de caráter social - que faz.

- A Reclamada impugna os documentos juntados pelas Reclamantes.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De acordo com o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, o Reclamante, na abertura do procedimento, 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, bem como comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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; 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
- 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. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

O Nome de Domínio é composto das expressões “cedro” e “mineracao”, além da extensão de nome de domínio “.com.br”.

O Especialista considera que as expressões eleitas para compor o Nome de Domínio são suficientes para configurar similitude capaz de criar confusão com marca CEDRO, registrada pela Reclamante perante o INPI sob nº 903751496, de 06/01/2015 (antes do registro do Nome de Domínio, que se deu em 16/10/2017). Especialmente considerando-se que o referido registro se deu justamente na Classe NCL (9) 37, designando serviços de mineração.

Ademais, já resta amplamente assentado no contexto do SACI-Adm que a extensão “.com.br” não é, em geral, suficiente para impedir a caracterização de potencial confusivo.

Assim, o Especialista considera atendido o requisito da alínea a) do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

b. Legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio. Direitos ou interesses legítimos das Reclamadas com relação ao Nome de Domínio. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé.

Os requisitos objeto do presente tópico serão analisados em conjunto.

Inicialmente, é de se destacar que, antes da propositura do presente procedimento, o registro e o uso do Nome de Domínio já eram objeto de ação judicial proposta pela Reclamante contra as Reclamadas, em 26/10/2021, perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, MG (Processo nº 5170120-47.2021.8.13.0024), a qual envolve justamente o direito de uso da marca CEDRO, com menção expressa ao Nome de Domínio.

Os Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND são silentes quanto aos efeitos da pré-existência de ação judicial entre as mesmas partes, envolvendo a titularidade e o uso do mesmo nome de domínio, não impedindo, em tese, o prosseguimento do presente procedimento, enquanto aquele processo não é decidido¹.

1 De forma similar, o Especialista tem a liberdade para suspender, encerrar ou continuar um processo no âmbito da Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), exarada pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), quando o nome de domínio em disputa também for objeto de outros processos judiciais pendentes (ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, item 4.14).

Todavia, no entendimento deste Especialista, apesar da viabilidade processual, o pleito das Reclamantes não encontra suficiente respaldo no mérito, especialmente considerando-se a limitada cognição probatória do SACI-Adm.

Como regra geral, nomes de domínio são atribuídos no regime “*first come first served*”, segundo o qual a sua titularidade é conferida àquele que primeiro efetuar o respectivo registro, conforme o art. 1º da Resolução n.º 008/2008 da CGI.br.

A Reclamante registrou a marca CEDRO em 2015. Não há indícios, nos autos, acerca da notoriedade dos serviços ou da marca da Reclamante, no país, em outubro de 2017, quando foi registrado o Nome de Domínio.

As Reclamadas Long Haul Participações Ltda. e Extrativa Mineral S/A pertencem ao mesmo grupo econômico, destacando-se que a Reclamada Extrativa Mineral S/A incorporou, em 2020, empresa que operava justamente sob o nome empresarial Cedro Mineração Ltda. Ou seja, quando da criação do Nome de Domínio, o grupo econômico das Reclamadas contava com empresa com nome empresarial tendo como elemento distintivo a expressão “Cedro Mineração”.

A Reclamada demonstrou, ainda, distinções relevantes entre as suas atividades e as atividades das Reclamantes, suscitando dúvidas com relação ao efetivo uso da marca registrada por estes junto ao INPI.

Ou seja, a partir dos elementos dos autos e da sua limitada cognição probatória, este Especialista não conseguiu identificar intenção deliberada das Reclamadas em confundir a clientela das Reclamantes no uso do Nome de Domínio.

A procedência do presente procedimento demandaria a comprovação não apenas do legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio, mas também da inexistência de supostos direitos ou interesses legítimos das Reclamadas com relação ao mesmo, e, principalmente, que este efetivamente foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé.

Essa demonstração, em circunstâncias ainda relativamente contraditórias (como indica a linha do tempo descrita acima e a revogação da liminar originalmente obtida junto à justiça mineira) demandaria produção probatória que evidenciasse questões como a extensão do uso da marca pelas Reclamantes ou a natureza da atuação de uma e de outra empresa.

Os autos, contudo, não trazem elementos suficientes para evidenciarem-se essas circunstâncias, não sendo, assim, as alegações das Reclamantes suficientes para

convencer ao Especialista acerca da existência de má-fé no registro ou uso do nome de domínio.

Ao concluir-se desta forma, não se está necessariamente anuindo com a procedência da tese das Reclamadas, tema que será objeto da atenta análise do Poder Judiciário, no feito já em andamento. Todavia, as limitações do SACI-Adm impedem a apreciação e o julgamento do caso com a profundidade probatória que seria necessária.

Aliás, *in casu*, a necessidade da adequada instrução probatória para o esclarecimento dos fatos e para apuração segura dos direitos relatados pelas partes já foi percebida inclusive no referido processo judicial pendente entre as partes. Assim, quando o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais apreciou o recurso contra a tutela de urgência inicialmente deferida, consignou, expressamente que “as alegações sobre uso indevido de marca dependem de dilação probatória, antes que seja determinado que uma delas se abstenha da utilização” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 21ª Câmara Cível Especializada, decisão monocrática do Exmo. Sr. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.090599-6/001, 26/04/2022). Ou seja, o próprio Poder Judiciário optou – pelo menos até o presente momento – por aguardar pela ampla produção probatória, que não é compatível com o presente procedimento.

Dessa forma, o Especialista não exclui nem mesmo a possibilidade da procedência das razões da Reclamante. Contudo, na limitada cognição do presente procedimento, não é possível, por ora, apurar-se má-fé que recomendasse a transferência ou o cancelamento do Nome de Domínio.

2. Conclusão

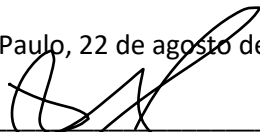
Por todo o exposto, este Especialista conclui que as Reclamantes não conseguiram demonstrar ter havido má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo único do art. 3º e da alínea c) do art. 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <cedromineracao.com.br> seja mantido em nome da Reclamada.

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 de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.



Rodrigo Azevedo
Especialista