

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

GRANTEL ENGENHARIA LTDA, L. F. B. E F. B. X TEXPI EQUIPAMENTOS LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND202261

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

GRANTEL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.732.042/0001-19, *Estado do Paraná*, representada por AB&D Advocacia, Município de Curitiba, Estado do Paraná, é o Primeiro Reclamante do presente Procedimento Especial.

L. F. B., inscrito no CPF: 196.***.***-20, *Município de Curitiba, Estado do Paraná*, representado por AB&D Advocacia, Município de Curitiba, Estado do Paraná, é o Segundo Reclamante do presente Procedimento Especial.

F. B., inscrito no CPF: 065.***.***-57, *Município de Curitiba, Estado do Paraná*, representado por AB&D Advocacia, Município de Curitiba, Estado do Paraná, é o Terceiro Reclamante do presente Procedimento Especial.

E são, em conjunto, os “**Reclamantes**”.

TEXPI EQUIPAMENTOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.635.060/0001-55, Campo Largo, PR, representada por Muniz Advogados, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (doravante a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 24/05/2012 junto ao Registro.br e atualmente ativo.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 11/11/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado aos Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Nessa 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, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do Nome de Domínio, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 17/11/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os respectivos dados cadastrais. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontrava 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 21/11/2022, a Secretaria Executiva intimou os Reclamantes, 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 29/11/2022, a Secretaria Executiva comunicou aos Reclamantes o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe aos Especialistas a serem nomeados a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 29/11/2022, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 14/12/2022, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e aos Reclamantes foi dada a vista da Resposta em 11/01/2023.

Em 26/01/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Painel de Especialistas subscrito, os quais, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentaram suas respectivas Declarações de Independência e Imparcialidade.

Em 31.01.2023, a Reclamada apresentou impugnação à nomeação do Painel de Especialistas, requerendo que fosse nomeado apenas um Especialista, em lugar dos três originalmente requeridos pela Reclamante.

Em 15/02/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a emissão de Ordem Processual nº 01, na qual o Painel de Especialistas reconheceu o não cabimento de impugnações dessa natureza, por falta de previsão nos respectivos Regulamentos, esclarecendo que as demais questões preliminares seriam examinadas quando da análise e julgamento da Reclamação, nos termos do artigo 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Dos Reclamantes

Em síntese, os Reclamantes alegam que a Primeira Reclamante, Grantel Engenharia, teria sido fundada há mais de 30 anos, no segmento de construção de subestações de energia, tendo atuação nacional.

Alegam que, em 2009, fizeram uma parceria com os Srs. C. da C. T. e F. P. M. P. T. com a finalidade de importar da China isoladores elétricos.

Em 2011, constituíram formalmente a Reclamada, então denominada Grantel Equipamentos Ltda, para se aproveitar do renome no mercado de energia elétrica. A autorização para uso desse sinal no nome empresarial da nova sociedade foi assinada em 01 de maio de 2011, haja vista o nome empresarial anterior da Grantel Engenharia Ltda. Em 2012 e 2014, os segundo e terceiro Reclamantes ingressam formalmente no quadro social da Reclamada.

Alegam que a atuação de ambas as sociedades sempre se dava de maneira concertada, sendo que a Primeira Reclamante construía as subestações de energia, ao passo que a Reclamada fornecia os isoladores elétricos da subestação, sendo os referidos serviços e produtos adquiridos pelos mesmos clientes.

Em 05 de maio de 2012, aproximadamente mesma época em que o segundo Reclamante ingressa no quadro social da Reclamada (em julho de 2012), foi criado o Nome de Domínio sob disputa. O Nome de Domínio foi registrado sob a titularidade da Reclamada, mas tendo como responsável o Segundo Reclamante. Em 2016, diante do sucesso da parceria, constituiu-se, ainda, a sociedade Grantel Serviços Ltda., sendo igualmente criado o correspondente nome de domínio, sob titularidade dessa terceira sociedade.

Em 07/08/2018, a primeira Reclamante e a Reclamada depositam, perante o INPI, pedidos de registro, respectivamente, para as marcas GRANTEL ENGENHARIA LTDA (Reg. N. 915169878, classe 37) e GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA (Reg. N. 915169886, classe 35), os quais são concedidos simultaneamente em 02/07/2019.

Em 2020, os sócios da Primeira Reclamante e da Reclamada firmam um Contrato de Compra e Venda de Quotas, por meio do qual os Segundo e Terceiro Reclamantes se retiram do quadro social da Reclamada. O referido contrato prevê, igualmente, a cessão da marca GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA em favor da Primeira Reclamante – o que já foi anotado pelo INPI – bem como a cessação de uso da expressão GRANTEL pela Reclamada (Cláusula 7.1).

Aduzem que, na forma do contrato, foi concedido um prazo de 60 (sessenta) dias para a devida substituição de nome empresarial e cessação do uso do sinal GRANTEL (Cláusula 7.2), mantendo-se, como única exceção, o uso desse sinal em “documentos que compõem o acervo técnico e comercial da Grantel Equipamentos” (cláusula 7.3).

Alegam, ainda, que acervo técnico é “o conjunto de atividades realizadas por um profissional ao longo de sua carreira”, de modo que a referida exceção se restringe a documentos elaborados até o dia 18.08.2020 relacionados às atividades profissionais já realizadas pela Reclamada, o que não incluiria o uso de marca registrada no Nome de Domínio sob exame. Os Reclamantes alegam, ainda, que o uso dessa marca em nome de domínio está a redirecionar consumidores, clientes e fornecedores ao site da Reclamada, e que essa continua a utilizar, até mesmo, o antigo endereço de e-mail do segundo Reclamante em suas atividades quotidianas.

Sustentam, assim, haver violação à marca e descumprimento contratual, havendo redirecionamento dos consumidores para o site da Reclamada.

Afirmam ter buscado uma composição amigável, que restou infrutífera e resultou, por parte da Reclamada, no ajuizamento de ação judicial que tramita sob o nº 0010410-64.2021.8.16.0001, perante a 17ª Vara Cível de Curitiba, Estado do Paraná.

Informam, ademais, que foi concedida liminar em primeira instância, garantindo o uso do Nome de Domínio à Reclamada, “única e exclusivamente para fins de redirecionamento dos usuários de internet para a homepage da TEXPI e dos e-mails”, isso dentro do limite temporal da cláusula de não concorrência.

Concluem, nesse contexto, que o uso da marca GRANTEL em nome de domínio, mesmo para o fim de redirecionamento, constitui violação da Lei de Propriedade Industrial, e violação do Contrato de Compra e Venda de Quotas firmado, além da própria Resolução 002/2005 da CGI.br, que veda que nome de domínio induza terceiros em erro ou viole direitos de terceiros.

Fundamentam, portanto, sua Reclamação e pedido de transferência, nos itens 2.1.a (direito de marca anterior) e 2.2.d (má fé diante da atração de usuários para outro endereço eletrônico, criando situação de provável confusão), ambos do Regulamento atual da CASD-ND.

b. Da Reclamada

Em sua manifestação, a Reclamada aduz que o uso atual do Nome de Domínio lhe foi assegurado pelo Poder Judiciário até 18/08/2023, para fins de redirecionamento. Informa que a decisão liminar citada na Reclamação foi reafirmada pela 17ª Camara Cível do e. TJPR.

Sustenta, ainda, que a existência de uma ação judicial em curso, com liminar vigente, seria causa impeditiva do presente procedimento especial, requerendo, portanto, o seu arquivamento sumário pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nome de Domínio (CASD-ND).

Requer, subsidiariamente, que a Câmara se abstenha de tomar qualquer providência no sentido de ofender o comando das decisões judiciais já referidas.

Alega, outrossim, que os Reclamantes seriam partes ilegítimas, na medida em que a Primeira Reclamante não teria sido ainda declarada titular das marcas GRANTEL pelo INPI. Informa que haveria ao menos outros 49 pedidos de registro de marcas contendo a expressão Grantel depositados por outra pessoa física. Sustenta, sobre tal fato, que os pedidos de registro da Reclamante seriam posteriores aos direitos dessa pessoa física.

Argumenta, ademais, que as partes se mantiveram em sociedade por aproximadamente 10 anos, tendo construído em conjunto vários contatos, em um setor bastante amplo nacionalmente. Sustenta que, em meados de 2020, as Partes decidiram desfazer sua sociedade e encerrar as atividades em parceria, tendo a Reclamada o interesse em ser titular de todo o acervo técnico e comercial desenvolvido no período de empreendimento comum, para continuar a desenvolver suas atividades.

Nesse contexto, nas tratativas de dissolução da parceria, teriam acordado que o nome GRANTEL permaneceria com os Reclamantes, os quais, por sua vez, concordariam com uma cláusula de não concorrência por prazo certo, bem como a permitir que “todo o acervo (material e imaterial) das empresas, assim como o próprio CNPJ, continuariam” com os sócios da Reclamada, mediante o pagamento de valor certo.

Sustenta que o direito a acesso ao “acervo técnico e comercial” da Reclamada incluiria o Nome de Domínio, com o fim de redirecionar eventuais acessos ao seu novo domínio para a nova página desse empreendimento. Ademais, aponta que a cláusula 5.1. do contrato, relativa ao prazo de não concorrência, teria por “função primordial estabelecer um período de transição” para que clientes e fornecedores tomem ciência da nova denominação social da Reclamada, seu uso não denotando, portanto, exploração comercial.

Informa, demais disso, que o segundo Reclamante teria, em abril de 2021, de moto-próprio, “derrubado” a ferramenta de redirecionamento e bloqueado o acesso ao Nome de Domínio e aos e-mails a ele relacionados, na medida em que continuava como administrador perante o Registro.br, o que foi narrado em notícia crime registrada perante as autoridades policiais. Tal fato, associado à Notificação Extrajudicial recebida, teria justificado o recurso à já citada medida judicial.

Diante desse quadro fático, a Reclamada afirma não estarem presentes os requisitos para a procedência da presente Reclamação. Sustenta não haver violação marcária, na medida em que a relação entre as partes e os direitos de propriedade intelectual estariam regidos pelo contrato de Compra e Venda de Quotas assinado, fazendo parte, o Nome de Domínio, do “acervo comercial”, objeto do Contrato.

Aduz, ainda, ter direito ao uso do nome de domínio para fins exclusivos de redirecionamento durante o período de transição e de não-competição, o que seria “medida necessária para a regular continuidade das atividades empresariais” da Reclamada, não podendo, portanto, tal conduta ser caracterizada como má-fé. Assinala que tal utilização está, ademais, amparada por decisão judicial, que entendeu que o redirecionamento dos usuários não importaria qualquer violação de marca.

Diante da ausência dos requisitos previstos nos Regulamento do SACI-Adm, bem como do Regulamento da CASD-ND, pede seja a presente Reclamação julgada improcedente, na hipótese de ultrapassadas as preliminares erigidas.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Das Preliminares

a. Da eficácia da decisão na pendência de ação judicial entre as Partes.

Verifica-se, de início, pelos documentos trazidos aos autos, que a controvérsia ora sob exame toca o objeto da ação judicial proposta pela Reclamada em face da Reclamante, em curso

perante a 17ª Vara Civil da Comarca de Curitiba/PR, com pedido de tutela antecipada deferida e confirmada pela 17ª Câmara Cível do TJPR.

Dentre outros pedidos, pediu a Reclamada fosse reconhecido o direito de usufruir do acervo comercial da Grantel Equipamentos, incluindo o direito de redirecionar consultas feitas ao Nome de Domínio e aos e-mails a ele relacionados até o término do período de não competição entre as partes.

Por sua vez, em sede de Reconvenção, a Reclamante pede àquele juízo que a ora Reclamada seja condenada a transferir o Nome de Domínio.

Em decisão antecipatória da tutela, o juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de Curitiba deferiu o pleito liminar da ora Reclamada, entendendo razoável a interpretação exposta sobre as cláusulas contratuais objeto da controvérsia, conforme o seguinte dispositivo:

*(a) **garantir** aos Requerentes o uso do Domínio Grantel (www.grantequipamentos.com.br), única e exclusivamente para fins de redirecionamento dos usuários de internet para a homepage da TEXPI (www.texpi.com.br), e dos e-mails com final @grantequipamentos.com.br, enquanto vigorar essa medida de urgência, tendo como limite o prazo fixado na cláusula de não-concorrência. Os autores não poderão, em hipótese alguma, fazer uso da marca "Grantel" para exploração ou divulgação comercial, ante os termos da Cláusula Sétima do instrumento particular de compra e venda de quotas;*

*(b) **determinar** que a parte ré se abstenha de utilizar ou promover atos para a derrubada do domínio "Grantel" (Grantel Serviços e Grantel Equipamentos) para qualquer atividade empresarial durante o mesmo prazo, sob pena de multa **no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da ordem;***

*(c) **determinar** a notificação do serviço "Registro.BR" (www.registro.br), dando-lhe ciência do teor da tutela concedida e para que se abstenha de promover qualquer alteração no Domínio Grantel (www.grantequipamentos.com.br) que impeça os Autores de redirecionar acessos de usuários da internet à Home Page TEXPI (www.texpi.com.br).*

A referida decisão foi referendada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão de cuja ementa se destacam os seguintes trechos:

1. No vertente caso legal, não há pedido para exploração da marca 'Grantel', tal como acordado entre os litigantes, mas apenas de redirecionamento do usuário, na internet, até o termo comercial de não-concorrência, de forma a permitir que,

progressivamente, os clientes, fornecedores e interessados se adaptem a mudança, até finalização completa da transição.

2. A Parte Autora demonstrou que está em período de transição, haja vista a grande quantidade de fornecedores, clientes e interessado, nacionais e internacionais, e a confusão que estes ainda fazem com o domínio Grantel na internet para manter contato com a empresa, bem como a necessidade de manter os canais em aberto para comunicação de eventual emergência de seus clientes.

3. In casu, a decisão judicial, aqui vergastada, está a garantir apenas, na medida necessária, a regular continuidade das atividades empresariais da atual Texpi Equipamentos Ltda., até finalização completa da transição.

Diante do referido quadro fático-jurídico, cumpre delimitar o papel desse Painel, diante não apenas da pendência da noticiada ação judicial, com pedidos liminares deferidos, bem como do pedido expresso da Reclamada de extinção sumária do presente procedimento especial.

A questão, na verdade, não é nova, e já enfrentada anteriormente ao menos em duas outras ocasiões, valendo citar os autos dos procedimentos ND201551 e ND202070, cujas decisões, embora por caminhos diversos, acabaram por chegar à mesma conclusão, qual seja, a questão não reside sobre a possibilidade ou não de um Painel de Especialistas validamente nomeado na forma do Regulamento SACI-Adm se pronunciar diante de Reclamação regularmente iniciada, mas sim sobre a [ausência de] eficácia de eventual decisão, diante de processo judicial em curso e eventual decisão judicial que venha a ser prolatada.

Nesse contexto, adota-se como razões de decidir os fundamentos alinhados pela decisão de mérito do Procedimento nº ND202070:

“(...) o Regulamento SACI-Adm se fundamenta nos princípios da celeridade e eficiência, dentro do que se interpreta da necessidade de agilidade prevista em seu artigo 29º. Outrossim, à Instituição e ao Especialista é determinado que cumpra os curtos prazos, proferindo sua decisão dentro do lapso temporal estabelecido pela Instituição (artigos 28º e 29º).

Assim, interpretação teleológica do artigo 22º do referido Regulamento indica haver uma mera modulação da eficácia da decisão, na hipótese de processos judiciais ou arbitragens iniciados anteriormente ou durante o Procedimento Especial previsto nesse Regulamento. Trata-se de interpretação em harmonia com o que ocorre com as decisões proferidas em hipótese de processo judicial iniciado no referido prazo de 15 dias. Ou seja, em ambas as circunstâncias, deve haver uma decisão de mérito, cuja eficácia

fica suspensa e necessariamente vinculada à decisão judicial ou arbitral a ser adotada no processo paralelo ou subsequente.

(...) Assim, como bem menciona Vinícius Pavan, as decisões proferidas nessas condições acabam servindo de ‘verdadeiro parecer, proferido por especialista no assunto’, ou mesmo adotando natureza próxima ao método de Expert Determination, na sua modalidade não vinculante.”¹

Assim, considerando os princípios atualmente previstos nos artigos 30º e 31º, do Regulamento SACI-Adm em vigor, esse Painel entende que o Processo Judicial em curso não é óbice à presente decisão, a qual, entretanto, na hipótese de procedência, terá necessariamente sua eficácia suspensa, na forma do artigo 24º, p. único, do mesmo Regulamento, aguardando-se o desfecho do referido processo, e a ele se submetendo, na hipótese de solução do mérito.

Quanto às decisões liminares proferidas em sede judicial, esse Painel entende que a solução dada à questão preliminar tampouco desafiaria, nem mesmo por hipótese, a ordem judicial exarada, na medida em que a ausência de eficácia imediata da presente decisão – qualquer que viesse a ser – não autorizaria o Registro.br a promover qualquer alteração em relação ao Nome de Domínio, seja na pendência de ação judicial, seja na hipótese de decisão de mérito transitada em julgado.

b. Da Legitimidade dos Reclamantes.

Aduz, ainda, a Reclamada que aos Reclamantes não tocaria Legitimidade para dar início ao presente procedimento, na medida em que ainda não seriam titulares da marca GRANTEL perante o INPI, bem como existiria terceira pessoa a pleitear tal registro perante aquela Autarquia.

É, contudo, de se afastar tal pedido. Essa conclusão pode ser alcançada, de um lado, pela aplicação da Teoria da Asserção, tradicionalmente adotada em nosso ordenamento, e pela qual a Legitimidade deve ser avaliada com base nos argumentos apresentados na exordial, os quais devem permitir, em abstrato, a conclusão de que o autor pode ser o titular da relação jurídica objeto da controvérsia.

De igual modo, a presente Reclamação tem por fundamento central a existência de registros de marca contendo a expressão GRANTEL, devidamente concedidos pelo INPI, um dos quais transferidos pela Reclamada à primeira Reclamante, sendo irrelevante, para essa verificação

¹ ND202070, Especialista Rafael Atab, 18 de março de 2021.

específica e abstrata, a eventual existência de outros registros pertencentes a terceiros alheios à presente controvérsia.

Ao contrário, não se verifica nos autos, na realidade, qualquer controvérsia sobre a titularidade da primeira Reclamante sobre a marca GRANTEL, mas apenas sobre os efeitos do Contrato de Compra e Venda de Quotas sobre a atual utilização que se dá ao Nome de Domínio, questão que se confunde com o próprio mérito da disputa.

2. Fundamentação

Ultrapassadas as questões preliminares apontadas, as atribuições do presente Painel de Especialistas se resumem a verificar se estão presentes os estreitos e bem delimitados requisitos previstos nos Regulamentos SACI-Adm e da CASD-ND para a procedência da presente Reclamação.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Conforme mencionado acima, o Regulamento do SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND dispõem que ao Reclamante cabe demonstrar que o nome de domínio impugnado se enquadraria em uma das seguintes hipóteses do seu artigo 7º e respectivo item 2.1.

Os Reclamantes centram sua argumentação no requisito previsto na alínea 2.1.a. do Regulamento da CASD-ND (art. 7º, a, do Regulamento do SACI-Adm), apontando como anterioridade os registros de marca nº 915169878 e 915169886, que não apenas incorporam o elemento distintivo central do Nome de Domínio – GRANTEL – mas até mesmo o reproduz praticamente em sua integralidade, no caso da marca GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA.

Ocorre que tais marcas foram depositadas em 2018, ao passo que o nome de domínio foi registrado com grande anterioridade, em 2012. Assim, embora tais registros possam oferecer aos Reclamantes, em tese, pretensão cominatória com base na Lei de Propriedade Industrial, esse Painel está adstrito aos requisitos enumerados taxativamente no Regulamento ao qual o Reclamado aderiu no registro do Nome de Domínio.

Não cabe, portanto, a esse Painel solucionar questões jurídicas em suas mais diversas vertentes legais, mas unicamente verificar se estão presentes os requisitos previstos nos referidos regulamentos que autorizariam a transferência ou cancelamento de um nome de domínio.

Por outro lado, não escapa aos olhos desse Painel que, em realidade, não existe efetiva e real controvérsia sobre a titularidade da marca GRANTEL pelos Reclamantes, limitando-se a Reclamada a insistir que seu uso se dá de boa-fé e legitimamente com base no que foi acordado em contrato.

Ademais, verifica-se que tampouco foram contestadas as alegações de que o sinal GRANTEL é utilizado pela primeira Reclamante há mais de 30 anos, e de que esse sinal faz parte do seu nome empresarial com grande anterioridade até mesmo em relação à constituição da Reclamada, como fazem prova os documentos societários juntados aos autos e, em particular, a Autorização (Anexo 08 da Reclamação) por meio da qual a Reclamante autoriza a Reclamada e seus sócios a utilizar o nome empresarial GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA, datado de 01 de maio de 2011, três meses antes da constituição da Reclamada e um ano antes da criação do Nome de Domínio.

Diante dos fatos narrados e incontroversos, esse Painel entende estar presente o requisito previsto no artigo 7º, c, do Regulamento do SACI-Adm, segundo o qual *“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**”*

b. Legítimo interesse dos Reclamantes com relação ao Nome de Domínio.

Conforme o art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deve demonstrar possuir legítimo interesse sobre o Nome de Domínio.

Haja vista que esse contém elemento distintivo central de seu nome empresarial, a saber “GRANTEL ENGENHARIA”, não pairam dúvidas sobre o seu legítimo interesse.

Ademais, forçoso reconhecer que o registro de marca nº 915169886, depositado em 2018 e concedido em 2019, perante o INPI, para a praticamente idêntica marca “GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA”, e cedido à primeira Reclamante pela própria Reclamada, reforça a tese de seu legítimo interesse. Embora não possa ser fundamento válido nos estreitos limites desse procedimento, porquanto posterior ao Nome de Domínio sob disputa, mostra a evidente intenção de estabelecer e proteger um fundo de comércio sobre o elemento distintivo GRANTEL, mormente acompanhado da expressão descritiva EQUIPAMENTOS.

- c. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, bem como direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.**

Na forma do art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, deve o Reclamante demonstrar a má-fé do Reclamado em relação ao Nome de Domínio registrado.

Nessa esteira, o p. único do referido artigo do Regulamento SACI-Adm aponta algumas circunstâncias em que se identificaria indícios de má-fé, a saber:

- 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Em suas razões, os Reclamantes apontam que o presente caso se enquadraria no item (d) mencionado acima, na medida em que a utilização de marca ou nome empresarial de terceiro em nome de domínio alheio, ainda que para o fim exclusivo de redirecionamento, constituiria violação de seus direitos e acarretaria a descrita “situação de provável confusão com o sinal distintivo” do Reclamante.

Nesse aspecto, há reiterados precedentes que apontam para a configuração de má-fé na hipótese de uso de nome de domínio com marca ou nome empresarial alheios para mero redirecionamento, como se verifica, por exemplo, na decisão da Reclamação nº ND202021:

Além disso, o Reclamado, por meio do nome de domínio objeto desta disputa, utiliza-se indevidamente da marca registrada da Reclamante para redirecionar usuários ao website <seguros promo.com.br>, o que também configura prática de cybersquatting.

Em outras palavras, é evidente a má-fé do Reclamado, que registrou domínio semelhante à marca SKYSCANNER, com mínimo erro tipográfico, redirecionando os consumidores a sítio eletrônico que comercializa serviço semelhante ao da Reclamante, buscando, assim, o desvio ilícito da clientela da Reclamante.

Por sua vez, esses precedentes administrativos estão em justa linha com a jurisprudência prevalecente do próprio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “tratando-se de nomes de domínio, conquanto aplicável o princípio “first come, first served”, pode o detentor de registro marcário semelhante contestar o seu uso (...)” (RESP 1699273/SP), particularmente diante de comprovação da má-fé, que pode ser consubstanciada pela própria cooptação de clientela.

Aliás, no mundo virtual, a posição do STJ inclui, até mesmo, a vedação ao uso não autorizado de marcas registradas como “palavras-chaves” em buscadores da internet ou links patrocinados (RESP 1937989/SP), reiterando a preservação, também no mundo digital, da exclusividade ofertada pela Lei de Propriedade Industrial.

Ocorre que, no presente caso, a questão foge à mera aplicação da Lei de Propriedade Industrial, ou à constatação pura e simples de uso indevido de marca ou nome empresarial alheios para fins de redirecionamento, tal qual previsto no Regulamento que rege esse procedimento administrativo.

De fato, o conflito reside na interpretação contratual quanto ao uso do presente nome de domínio para a transição da Reclamada, após a venda de parte de suas quotas para os seus atuais sócios, conjugada com a alteração de seu nome empresarial, de GRANTEL para TEXPI.

Os Reclamantes entendem aplicável, ao Nome de Domínio, a cláusula 7.2. do Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais, que estipula prazo certo para a cessação de uso pela Reclamada do sinal GRANTEL, o qual já teria expirado.

Por sua vez, a Reclamada entende que a utilização do Nome de Domínio em tela constituiria parte integrante do seu acervo comercial, cujo uso estaria autorizado e regido pela cláusula 7.3. do referido Contrato, ao menos durante o período de não-concorrência, previsto na Cláusula 5ª, o qual essa interpreta como período de transição. Justifica, ademais, serem os 60 dias previstos na cláusula 7.2. período não compatível com a completa assimilação, pela sua clientela, da alteração, ressaltando o substancial valor pago pelo estabelecimento adquirido.

Conquanto esse Painei entenda que, em tese, o uso de marca alheia em nomes de domínio, para fins de redirecionamento, configure, de fato, e em abstrato, uso contrário à Lei de

Propriedade Industrial, no presente caso, não é possível constatar a má-fé da Reclamada, nos termos do Regulamento SACI-Adm.

Isso porque a análise de haver, no caso sob exame, violação ao disposto no contrato exigiria exame aprofundado não apenas das cláusulas acordadas em sua literalidade, mas, principalmente, a busca pela real intenção das partes em sua redação, além da interpretação sistemática das obrigações contratuais, e da própria economia do contrato, que prevê um pagamento relativamente substancial em moeda nacional.

Vale frisar que o procedimento previsto no Regulamento SACI-Adm exige a configuração, *prima facie*, dos requisitos para a sua aplicação e, em particular, a constatação *ictu oculi*, ou seja, logo à primeira vista e imediatamente, da existência ou não de má-fé do detentor do nome de domínio impugnado.

Nada disso se apresenta factível no presente caso, cuja análise ora feita se mostra, por si só, de complexidade inteiramente incompatível com a simplicidade e celeridade esperadas nesse Procedimento Especial.

Ademais, a questão se torna ainda mais grave com a notícia de que já existia, no momento da propositura da presente Reclamação, decisão judicial plenamente eficaz que confirmava, ainda que de modo precário, a interpretação dada ao contrato pela Reclamada, o que configuraria, até mesmo, legítimo interesse ao uso desse Nome de Domínio, na forma do artigo 12º, b, do Regulamento SACI-Adm.

Além disso, chegou aos autos a notícia de que tal decisão, em sede de antecipação de tutela, fora até mesmo confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Tal circunstância reafirma a razoabilidade da interpretação dada pelo órgão jurisdicional que tem, de fato e de direito, competência para a análise jurídica da questão contratual controvertida, o que, repise-se, refoge completamente à estreita atribuição desse Painel de Especialistas.

Assim, seja pela existência de dúvida razoável quanto à interpretação das cláusulas contratuais e, em particular, da real intenção das partes quanto às obrigações acordadas, seja, com mais razão, pela existência atual de decisão judicial em vigor que dá esteio ao uso atualmente promovido pela Reclamada, esse Painel entende não estarem presentes os pressupostos para a configuração da má-fé, nos estreitos limites exigidos pelo Regulamento SACI-Adm.

Ressalva-se que esse Painel não tem atribuição para se pronunciar sobre a interpretação do contrato firmado pelas Partes, **pelo que a presente decisão não pode ser interpretada como favorável a nenhuma das partes nesse sentido.**

d. O Instituto do Reverse Domain Name Hijacking (RDNH).

Diante das peculiaridades do presente caso, esse Painel não poderia deixar de se pronunciar sobre a utilização desse Procedimento Especial diante de um quadro fático que claramente foge às estreitas atribuições de um Painel, na forma do Regulamento SACI-Adm. É de especial relevância não apenas a pendência de uma ação judicial com o mesmo objeto, questão já tratada em outros procedimentos administrativos, mas, particularmente, a inequívoca ciência dos Reclamantes de decisão judicial que garante, ao Reclamado, o uso e gozo do Nome de Domínio.

O presente quadro fático apresentado reúne, simultaneamente, a existência de complexa discussão contratual acerca do atual Nome de Domínio, a notícia de Ação Judicial proposta anteriormente à apresentação da presente Reclamação, com um pedido em reconvenção feito pelo próprio Reclamante para a transferência do Nome de Domínio, conforme documentos trazidos por esse aos autos, além da notícia da vigência de decisão judicial que não apenas autorizava o uso continuado pelo Nome de Domínio sob disputa pela Reclamada, como também determinava ao Registro.BR que se abstivesse de adotar qualquer medida que afetasse o domínio da Reclamada sobre o seu Nome de Domínio.

Tal configuração fática remete o Painel à figura do “Reverse Domain Name Hijack” (RDNH), ou, no vernáculo, o “Sequestro Reverso de Nomes de Domínio”, conceito desenvolvido no âmbito da Política Uniforme Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (UDRP), da ICANN², e atualmente previsto expressamente no art. 15 (e), de suas Regras³:

(e) As Decisões do Painel e opiniões divergentes deverão estar em conformidade com as determinações de extensão estabelecidas nas Normas suplementares do Provedor. Todas as opiniões divergentes devem acompanhar a decisão da maioria. Se o Painel concluir que a disputa não faz parte da abrangência do Parágrafo 4(a) da Política, deverá declarar isso. **Se depois de considerar os materiais, o Painel concluir que a denúncia foi feita de má-fé, por exemplo em uma tentativa de sequestro reverso de nome de domínio, ou que foi feita apenas para incomodar o proprietário do nome de domínio, deverá declarar em sua decisão que a denúncia foi de má-fé e constitui um abuso do processo administrativo.**

² <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2017-01-31-pt>

³ <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-13-pt>

Vale observar que essa disposição ajuda a preservar a higidez do processo administrativo criado no âmbito da UDRP.

Em documento produzido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual acerca das decisões exaradas sob a égide da UDRP (WIPO Jurisprudential Overview 3.0)⁴, aborda-se, no item 4.16, as razões articuladas por outros Painéis de Especialistas quando apontaram a existência de RDNH, dentre os quais destacam-se os seguintes:

- (i) Fatos que demonstram que o Reclamante tinha ciência de que não poderia ter sucesso com base em qualquer dos três requisitos, tais como ausência de direitos marcários anteriores, ciência clara dos direitos e legítimos interesses do Reclamado ou de ausência de má-fé.
- (ii) Fatos que demonstram que o Reclamante deveria saber que não teria sucesso à luz de qualquer interpretação justa dos fatos razoavelmente disponíveis anteriormente à apresentação da Reclamação.
- (iii) Desconsideração irrazoável de precedentes estabelecidos sob a Política, salvo diante de clara demonstração de distinção de argumentação jurídica.

No presente caso, além de o assunto já ser objeto de ação judicial em curso – o que, pelos precedentes estabelecidos em casos anteriores acabaria por tornar a presente decisão temporária ou definitivamente ineficaz até trânsito em julgado de eventual decisão judicial – **há decisão liminar plenamente, citada pelo próprio Reclamante – que inviabilizaria de todo a sua pretensão nos presentes autos.**

Ademais, o Reclamante tinha ciência de que a questão fática tratada nos autos apontava para divergência quanto à interpretação de cláusulas contratuais complexas, que poderiam, em tese, dar legítimo interesse e boa-fé na atual posse do nome de domínio pela Reclamada, o que refoge por completo às estreitas atribuições desse painel, sob o Regulamento SACI-Adm. Reafirme-se que esse Painel não realizou qualquer interpretação das referidas cláusulas contratuais – porquanto incompetente para buscar a real intenção das partes na sua elaboração, mas não pode desconhecer o fato de que a plausibilidade jurídica da interpretação dada pela Reclamada foi expressamente reafirmada judicialmente.

Em vista do exposto, esse Painel de Especialistas entende estar caracterizada a falta de boa-fé objetiva na apresentação da presente Reclamação nesse momento específico e diante do atual quadro fático, aproximando-se da figura do *Reverse Domain Name Hijack* da UDRP, na medida em que os Reclamantes deveriam ter ciência de que a presente decisão, se

⁴ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item416>

procedente, não teria eficácia e, particularmente, de que seria inviável a demonstração dos requisitos da má-fé e da falta de legítimo interesse da Reclamada, não apenas diante da existência um Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais complexo, mas particularmente diante da vigência de decisão judicial que reafirmava a legitimidade da Reclamada no uso e gozo do Nome de Domínio.

3. Conclusão

Diante dos estreitos limites impostos a esse Painel, na forma do Regulamento SACI-Adm, forçoso reconhecer que, não obstante a inexistência de controvérsia efetiva sob os direitos anteriores dos Reclamantes sobre o sinal GRANTEL, já parte do nome empresarial da primeira Reclamante há algumas décadas, os Reclamantes não lograram demonstrar a má-fé e falta de legítimo interesse da Reclamada no uso do Nome de Domínio, diante da existência de Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais com redação complexa e, particularmente, diante da vigência de decisão judicial que reafirmava a legitimidade da Reclamada no uso e gozo do Nome de Domínio, ainda que temporário.

III. DISPOSITIVO

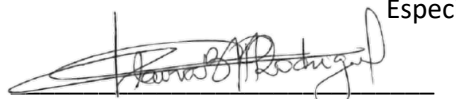
Pelas razões acima expostas e de acordo com os Artigos 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm e do 10.9(c) do Regulamento CASD-ND, os Especialistas afastam as preliminares aventadas e rejeitam a presente Reclamação e determinam que o Nome de Domínio em disputa <grantelequipamentos.com.br> seja **MANTIDO** em nome da Reclamada.

Os Especialistas solicitam 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.

Rio de Janeiro e São Paulo, 14 de março de 2023



Rafael Atab
Especialista Presidente



Flávia Benzatti Tremura Polli Rodrigues
Especialista



Gustavo Adolfo da Silva Gordo Pugliesi
Especialista