

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

DPDgroup International Services Gmbh v. Raphael Patrick Freitas Chaves
Caso No. DBR2023-0002

1. As Partes

A Reclamante é DPDgroup International Services Gmbh, Alemanha, representada por Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.

O Reclamado é Raphael Patrick Freitas Chaves, Brasil, representada por Pedro de Perdigão Lana Sociedade Individual de Advocacia, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <dpd.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 30 de janeiro de 2023. Em 31 de janeiro de 2023, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 1º de fevereiro de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 13 de fevereiro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de março de 2023. O Centro recebeu a Defesa da Reclamado no dia 5 de março de 2023.

O Centro nomeou um especialista em 16 de março de 2023, porém, em virtude um potencial conflito posteriormente identificado pelo especialista, este declarou-se impedido. O Centro nomeou então Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 3 de abril de 2023. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em 14 de abril de 2023, o Especialista solicitou ao Centro que emitisse uma Ordem de Procedimento para que a Reclamante apresentasse provas cabais sobre o envio da notificação extrajudicial e recebimento da mesma por parte do Reclamado, que alegou ter enviado ao Reclamado antes do início do presente procedimento (no número 47 da sua Reclamação). O Especialista deu um prazo para a Reclamante apresentar tais evidências até o dia 21 de abril de 2023.

Em 29 de abril de 2023, mais de uma semana depois de receber a mensagem do Centro sobre a sua falta de resposta à Ordem de Procedimento, a Reclamante enviou a sua resposta à Ordem de Procedimento.

Em 5 de maio de 2023, o Reclamado enviou resposta ao Centro invocando a extemporaneidade da Resposta da Reclamante que efetivamente apenas se pronunciou após ter recebido a informação do Centro ao Reclamado de que a Reclamante não havia apresentado resposta à Ordem de Procedimento e argumentando que a manifestação não deveria ser considerada. Não obstante o Reclamado arguiu a sua defesa relativamente à resposta extemporânea da Reclamante.

Em 7 de junho de 2023, o Especialista solicitou ao Centro que solicitasse a listagem de nomes de domínios em nome do Reclamado, tendo em vista que o Reclamado possui vários nomes de domínios registrados junto ao NIC.br, conforme artigo 18 do Regulamento. O mesmo dia, o NIC.br enviou a listagem dos nomes de domínio em nome do Reclamado.

4. Questões de Fato

A Reclamante faz parte do grupo DPD, também conhecido como GeoPost, segunda maior rede de entrega de encomendas internacionais da Europa, operando com a marca internacional DPDgroup.

A empresa DPD foi constituída em 1977 na Alemanha. Quando foi constituída a sigla DPD significava “Deutscher Paketdienst”, na língua inglesa “German Parcel Service” e a partir de 2008 passou a identificar a denominação “Dynamic Parcel Distribution”.

Nos anos 2000, a GeoPost adquiriu vários operadores de transporte europeus e, em 2001, tornou-se o acionista maioritário da DPD. Finalmete em 2015, a GeoPost reuniu as suas marcas DPD, Chronopost e Secur sob uma marca comum, a DPDgroup.

A marca DPD está registrada em vários países do mundo nomeadamente no Brasil onde detém diversos registros de marca, como por exemplo a marca mista DPD No. 827118988, registrada em 30 de outubro de 2007 em classe 39 e a marca mista DPD No. 827118996, registrada em 10 de junho de 2008 em classe 36.

A DPD é titular e faz uso desde 20 de março de 1991 do nome de domínio <dpd.com>.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 22 de junho de 2018 e resolve para um website com o logo “Distribuidora de Peças Diesel”, oferecendo peças para automóveis e caminhões.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz na integra as suas marcas registradas em vários países do mundo nomeadamente no Brasil onde detém, entre outras, marcas depositadas desde 2004.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz na integras os seus nomes de domínio, nomeadamente o nome de domínio <dpd.com>, registrado desde 1991.

A Reclamante alega ainda que a sua marca é notoriamente conhecida e que não é razoável que o Reclamado desconheça esse fato.

Mais alega a Reclamante que o Reclamado só após ter sido por ela notificada extra judicialmente solicitando a transferência do nome de domínio em disputa <dpd.com.br> para a Reclamante é que criou um site para uso do domínio, apenas com uma loja de demonstração com a menção “Esta é uma loja de demonstração para fins de teste – As compras realizadas não são válidas. Em breve a nossa operação será iniciada”.

Alega ainda a Reclamante que a empresa AUTO PEÇAS CHAVES, titular do nome de domínio em disputa à época da notificação extrajudicial, somente após ter sido notificada pela Reclamante, depositou a marca mista DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DIESEL e transferiu o nome de domínio em disputa para um dos sócios a fim de tentar mascarar a titularidade do mesmo e que este comportamento configura má-fé do Reclamado.

Assim considera a Reclamante estarem preenchidas na íntegra as normas do art. 7 do Regulamento e Parágrafo 4(b)(v)(1) das Regras.

B. Reclamado

O Reclamado alega que o nome de domínio em disputa não preenche a cumulação dos requisitos do artigo 7 do Regulamento SACI-Adm.

O Reclamado concede que a Reclamante demonstrou ser titular de registros de marca com o sinal DPD anteriores ao registro do domínio em disputa.

O Reclamado alega que a Reclamante não se apresenta ao público brasileiro pela sigla DPD, mas apenas pelo nome da sua filial JADLOG e que esta não tem nenhuma semelhança com o nome de domínio em disputa.

Alega ainda o Reclamado que as marcas da Reclamante não só não são notórias como são fracas, razão pela qual coexistem com inúmeras marcas que utilizam a mesma sigla “DPD”.

O Reclamado alega que seu pai solicitou a marca “Distribuidora de Peças Diesel” em 19 de maio de 2022, pessoa idosa que tem dificuldades para lidar com serviços digitais sozinho, a quem o Reclamado auxilia, em regime de gestão familiar, na empresa Auto Peças Chaves.

O Reclamado afirma que é estranho que a notificação extrajudicial tenha supostamente sido enviada no primeiro semestre de 2022, mas a Reclamante só ter apresentado uma Reclamação para este Centro em 30 de janeiro de 2023.

Alega também que usou de forma lícita o nome de domínio em disputa e que não há qualquer evidência de má-fé.

6. Análise e Conclusões

O Regulamento no caput do seu artigo 7 indica expressamente que, no procedimento do SACI-Adm a Reclamante, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está a ser usado de má fé de modo a causar prejuízos à Reclamante cumulado com pelo menos um dos itens a), b) ou c) desse mesmo artigo.

Ora é condição fundamental provar a má-fé e que esta causa prejuízos à Reclamante. Só provada esta condição importa verificar se a mesma é cumulativa com a existência de um direito pré-existente, seja ele um direito marcário, um nome de domínio ou qualquer outro sinal distintivo.

É assim claro que a má-fé é uma condição precedente para que se verifiquem as condições necessárias a uma decisão de transferência ou cancelamento de um nome de domínio em disputa, logo não se comprovando a má-fé não cabe analisar as demais condições.

A relevância da prova da existência ou não da má-fé justificou a inclusão de um parágrafo único enumerando taxativamente algumas condições que indiciam má-fé.

O Reclamante invocou na sua Reclamação como indício de má-fé do Reclamado o facto de lhe ter enviado e esta ter recebido uma notificação extrajudicial que o Reclamado alega não ter recebido. A prova destes factos não resultou clara nem suficiente para o Especialista que por essa razão solicitou ao Centro que emitisse uma Ordem de Procedimento para que a Reclamante apresentasse provas cabais sobre o envio da notificação extrajudicial e recebimento da mesma por parte do Reclamado.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

A Reclamante demonstrou e o Reclamado reconheceu que esta possui direitos de marca registradas antes do nome de domínio em disputa, conforme o art.7 do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras. O Especialista nota que o nome de domínio em disputa é idêntico à marca registrada da Reclamante no Brasil. Dessa forma, o Especialista considera que o primeiro elemento foi satisfeito pela Reclamante.

B. Direitos do Reclamado; Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Os argumentos nos quais a Reclamante sustenta a existência de má-fé resultam do alegado envio de uma notificação, cujo recebimento não ficou provado em relação ao Reclamado, mesmo depois da Ordem de Procedimento. Além disso, a Reclamante parece ter enviado essa notificação ao pai do Reclamado, que era o titular do nome de domínio em disputa à época. O Reclamado nega ter recebido qualquer tipo de comunicação por parte da Reclamante. A Reclamante afirma ainda que o uso do nome de domínio em disputa, bem como a titularidade do nome de domínio em disputa, mudaram após a notificação extrajudicial, e somente nesse momento que o Reclamado passou a utilizar um website com o nome “Distribuidora de Peças Diesel”, marca que foi devidamente depositada junto ao INPI pelo pai do Reclamado (e antigo titular do nome de domínio em disputa).

Ainda que a supracitada notificação tivesse sido recebida pelo Reclamado (ou conhecida pelo Reclamado ao ser enviada ao seu pai), esse facto não constituiria de *per se* o indício que o Reclamado estaria de má-fé. Acresce que da análise deste caso, o Especialista não vislumbra umnexo de causalidade entre a escolha do nome de domínio e tentativa de aproveitamento ilícito das marcas da Reclamante.

Ao Especialista não parece claro, considerando as evidências apresentadas no presente caso, que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa com intenção de prejudicar a Reclamante ou sua marca. Em este sentido, o Especialista nota que, conforme listagem dos nomes de domínio solicitada ao NIC.br, o Reclamado possui uma vasta quantidade de nomes de domínio formados por três letras e muitos deles registrados antes de 2022, os quais, em princípio, não contêm marcas de terceiros e o que não configura *per se* má-fé (por exemplo, <dqp.com.br>, <dqh.com.br> e <dsq.com.br>). Dessa forma, não parece, na opinião do Especialista, que o Reclamado tenha registrado o nome de domínio em disputa em má-fé, como para intencionalmente atrair usuários para o seu website ou para impedir que a Reclamante utilizasse o nome de domínio em disputa.

Além disso, o Especialista nota que o Reclamado tem utilizado o nome de domínio em disputa para oferecer à venda peças de automóveis e caminhões, que não tem relação com a atividade da Reclamante. O Reclamado também apresentou evidências das atividades comerciais do seu pai, que atua no ramo de autopeças há vários anos.

Embora a Reclamante tenha fundamentado a sua reclamação na existência de direitos anteriores conforme estatui o art. 4(b)(v)(1), das Regras, o Especialista considera que a Reclamante não demonstrou a má fé do

Reclamado, nem quaisquer indícios estabelecidos no parágrafo único do artigo 7 do Regulamento pelo que não se verifica a necessária cumulação de condições para que o nome de domínio em disputa possa ser transferido para a esfera jurídica da Reclamante.

Diante das evidências apresentadas ao Especialista, não ficou configurada a má-fé do Reclamado.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 14 de junho de 2023

Local: Lisboa, Portugal