

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

CMS LEGAL SERVICES EEIG/EWIV X CARVALHO, MONTEIRO E SILVA ADVOGADOS

PROCEDIMENTO ND-202460

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CMS LEGAL SERVICES EEIG/EWIV, pessoa jurídica com endereço na Alemanha, representada Pelo escritório Focaccia, Amaral e Lamonica Sociedade Advogados, com endereço em São Paulo/SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

CARVALHO, MONTEIRO E SILVA ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CPF/ME sob o nº 33.666.237/0001-65, com endereço em Fortaleza/CE, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 23 de maio de 2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23 de setembro de 2024, 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.

Na 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 <cmslaw.com.br>.

incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 24 de setembro de 2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <cmslaw.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, tendo em vista que foi registrado em 23/05/2019.

Em 30 de setembro de 2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe aos Especialistas a serem nomeados a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, 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 16 de outubro de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 17 de outubro de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamada, recebida em 16 de outubro de 2024, cujo teor foi de integral concordância ao pleito objeto do presente procedimento, qual seja, o cancelamento do nome de domínio <cmslaw.com.br>. À vista disso, a Reclamante foi intimada a manifestar eventual interesse na composição amigável entre as Partes.

Em 18 de outubro de 2024, a Reclamante requereu a prorrogação do prazo para apresentação de Acordo por 30 (trinta) dias.

Em 21 de outubro de 2024, o NIC.br comunicou que, tendo em vista que a Reclamada tomou ciência da existência e do trâmite do procedimento, procedeu ao

descongelamento do nome de domínio <cmslaw.com.br>, nos termos do art. 15, § 3º, do Regulamento SACI-Adm.

Em 23 de outubro de 2024, ante a solicitação das Partes, a Secretaria Executiva informou da prorrogação do prazo de suspensão do procedimento por mais 30 (trinta) dias corridos.

Transcorrido o aludido prazo sem que houvesse a composição amigável entre as Partes, em 04 de dezembro de 2024, 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 Declaração de Independência e Imparcialidade.

Após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu aos Especialistas 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

Alega a Reclamante tratar-se de um escritório *full-service* com presença consolidada em mais de 40 países e com mais de 5.800 advogados em todo mundo, possuindo uma marca consolidada do âmbito jurídico há mais de 20 anos.

A Reclamante aduz ter construído uma marca sólida e distinta no setor jurídico, utilizando o sinal distintivo "CMS" como principal elemento de identificação perante clientes e parceiros. No Brasil, esse reconhecimento foi formalizado pela concessão dos registros nº 830637788 e nº 918418674, para a marca nominativa "CMS", nas classes 45 e 36, respectivamente, bem como do registro nº 918418631, para a marca mista "CMS", na classe 36, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Assim sendo, a Reclamante sustenta que a Reclamada utiliza a expressão "CMS" isoladamente em seu nome de domínio <cmslaw.com.br>, cuja data de criação, qual seja, 23 de maio de 2019, é posterior à concessão do registro nº 830637788, para a marca nominativa "CMS", de sua titularidade.

A Reclamante alega que a utilização do sinal "CMS" pela Reclamada em seu nome de domínio <cmslaw.com.br> causa confusão entre os consumidores, uma vez que ambas as Partes atuam no mesmo segmento mercadológico e, por conseguinte, compartilham o mesmo público-alvo.

Apesar de ter envidado tentativas de resolução amigável, incluindo notificações extrajudiciais, a Reclamada manteve-se inerte, de sorte que a Reclamante não teve alternativa senão a propositura do presente procedimento.

Por derradeiro, a Reclamante requereu o cancelamento do nome de domínio <cmslaw.com.br>.

b. Da Reclamada

Em 16 de outubro de 2024, a Reclamada compareceu ao procedimento para manifestar a sua concordância com o pedido de cancelamento do nome de domínio <cmslaw.com.br>.

Ainda, dispôs que reconhece a similaridade entre os sinais distintivos utilizados pelas Partes e a necessidade de evitar confusão ao público consumidor, em respeito ao princípio da lealdade concorrencial.

Não obstante, requereu a concessão de um prazo de 30 (trinta) dias para implementação de um novo domínio e para as adaptações necessárias nas atividades de comunicação e marketing.

5. Dos Termos do Acordo

Em 03 de janeiro de 2025 foi apresentada pelas Partes proposta de acordo (“**Acordo**”), nos seguintes termos:

As partes sedimentaram através do Acordo a cessão e transferência do nome de domínio <cmslaw.com.br>, de titularidade da Reclamada, para a Reclamante, em conformidade às regras e procedimentos do Registro.br, com o consequente encerramento do procedimento ND-202460.

A Reclamada compromete-se a realizar a transferência do nome de domínio <cmslaw.com.br> para a Reclamante no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do Acordo, devendo arcar com todos os custos necessários para a realização da aludida transferência.

Ainda, após a transferência do nome de domínio <cmslaw.com.br>, a Reclamada fica obrigada a não utilizar o referido nome de domínio, sob todo meio e forma, bem como quaisquer outras variações de nomes de domínio que se assemelhem às marcas registradas da Reclamante.

De mais a mais, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Acordo, a Reclamada compromete-se a descontinuar a utilização da marca “CMS” sob todo meio e forma, inclusive em sites, e-mails, nomes comerciais, marcas etc.

As partes reconhecem que a transferência do nome de domínio é de caráter definitivo, não cabendo qualquer alteração, salve se expressamente pactuado pelas Partes, bem como que a celebração do Acordo não implica renúncia a eventuais medidas judiciais futuras, que poderão ser adotadas pelas Partes, caso necessário, para a proteção de seus direitos.

II. DISPOSITIVO

Pelo relatório acima exposto e de acordo com o item 10.8 do Regulamento desta CASD-ND, este Painel de três Especialistas decide pela homologação do Acordo, determinando que o Nome de Domínio em disputa <cmslaw.com.br> seja transferido à Reclamante.

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

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2025.

Paulo Parente M. Mendes

Paulo Parente Marques Mendes
Especialista Presidente

Ana Paula de Aguiar Tempesta
Especialista

Daniel Adensohn de Souza
Especialista