

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

*ECOMANDA AMÉRICAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MEDIÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. X F. L. M. G.*

PROCEDIMENTO Nº ND-202228

DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO DE CORREÇÃO OU ESCLARECIMENTO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Ecomanda Américas Comércio e Distribuição de Equipamentos para Medição e Produtos Químicos Ltda., inscrita no CNPJ 32.226.827/0001-04, com sede na cidade de Campinas, Estados de São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

F. L. M. G., inscrito no CPF 269.***.***-62, residente na Cidade de Santana de Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <xtivator.com.br> (o “**Nome de Domínio**”), o qual foi registrado em 22 de setembro de 2020 junto ao Registro.br.

3. Do Requerimento de Correção ou Esclarecimento

Em 14 de outubro de 2022, foi proferida Decisão acerca do Procedimento Especial acima referenciado. Comunicadas as Partes tempestivamente, foi apresentada pelo Reclamado em consonância com o disposto no item 10.11 do Regulamento desta CASD-ND, solicitação de esclarecimento sobre os seguintes aspectos:

“(a) Apresentação dos certificados que comprovem que os três peritos são fluentes tanto na língua inglesa quando na língua alemã, emitidos por entidade reconhecida pelo MEC (ministério da educação do brasil ou entidade estrangeira credenciada para tanto) a

fim de comprovar a não necessidade de tradução juramentada dos documentos apresentados;

(b) Declaração e embasamento jurídico de cada perito quanto os critérios utilizados que atestem a veracidade de assinatura de estrangeiro dos documentos apresentados vez que somente entidades públicas o podem fazer conforme as prerrogativas legais;

(c) Embasamento jurídico da não suspensão da arbitragem vez que foi informado que existe inquérito policial que está averiguando além dos crimes de estelionato e apropriação indébita outros crimes, e os de direito de propriedade estão incluídos em outros crimes. Esclarecer do conhecimento do inquérito de cada perito que os levou a não suspender a decisão até o desfecho de mérito do inquérito;

(d) Esclarecimento do porquê a secretaria executiva da câmara arbitral não indeferiu de ofício conforme regulamento o início da arbitragem vez que o reclamante não apresentou os documentos necessários exigidos no regulamento que comprovavam a titularidade de marca exigida;

(e) Esclarecimento quanto a não apresentação do certificado de titularidade de marca emitido pelo INPI exigido em lei. No próprio site do INPI informe que o certificado é o único documento que comprova que a marca foi devidamente registrada e as taxas do decênio foram pagas. Tais documento não consta no procedimento arbitral. Esclarecer o porquê tal documento não foi exigido fez que foi apontado em defesa do reclamado;

(f) Qual a comprovação documental utilizada pelos peritos que comprovem que o reclamado utiliza ou utilizou de a marca de má-fé, está induzindo terceiro a erro ou está agindo a fim de obter lucro ou gerar confusão a sociedade com marca de sua titularidade, uma vez que desde sua criação o domínio em disputa sequer teve página de internet apresentada ao público, efetuou disparos de e-mail ou foi adquirido a fim de vender ao reclamante ou terceiro. Ou seja, que os peritos comprovem documentalmente a má-fé descrita na decisão como motivo para transferência do domínio de sua titularidade. Vale ressaltar que o reclamante é empresário a mais de 30 anos com reputação ilibada em diversos segmentos de mercado e a alegação que o mesmo agiu de má-fé fere sua honra e sua reputação como empresário fato que deve ser imediatamente retificado pelos peritos ou comprovado as devidas alegações que comprovem sua má-fé, ou seja que o mesmo agiu com dolo;

(g) Do enriquecimento ilícito da decisão, vez que o requerente pagou as devidas taxas de registro junto ao NIC.BR e Registro BR e não desrespeito nenhuma norma que desse causa a transferência e sua propriedade, exige que os peritos esclareçam que sua decisão de mérito não está causando enriquecimento ilícito ao reclamado, e o porquê estão

decidindo contra o entendimento de nossos tribunais sobre a regra de 1st serve 1st come imposta em marcas que não são de renome internacional ou que possam causar confusão prejuízo as partes;

(h) Esclareça o porquê não apontaram em sua decisão que no momento de registro o reclamante nem sequer utilizada o nome registrado meses depois, e que o domínio registrado no brasil era ecomanda.ch, vindo somente a iniciar a sua utilização 8 meses após o registro do referido domínio. Quere que embasem o porquê não levaram em consideração tal fato relevante ao desfecho da decisão de mérito e necessária para a comprovação do dolo e da má-fé por parte do reclamado vez que o domínio registrado não era notoriamente conhecido mundialmente; e

(i) Esclarecer que a pessoa física do reclamado e o reclamante não tem e nunca tiveram relação jurídica alguma sendo que fato de ter havido relação com empresa em que o reclamante figura como socio não pode ser levado em conta para a decisão de propriedade privada de um de seus sócios.”

Com base nos aspectos acima listados, o Reclamado requer que o Nome de Domínio não seja transferido ou suspenso.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Da análise do Pedido de Esclarecimento do Reclamado, flagrante é que nada de novo adveio aos autos, tampouco se demonstrou vícios efetivos a macularem a decisão, conforme será demonstrado ponto a ponto adiante.

Ao contrário, o propósito do Pedido de Esclarecimentos é puramente infringente e com o intuito de, por vias impróprias, tentar obter a revisão e então reforma do decidido, na forma do que desautoriza os arts. 10.11 e 21º, dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, respectivamente.

Neste sentido, o consolidado entendimento desta r. CASD-ND:

“DECISÃO DE ESCLARECIMENTOS À DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO. ESCLARECIMENTOS QUE REITERAM FUNDAMENTOS DA DECISÃO E REFUTAM ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. MANTIDA A DECISÃO ORIGINALMENTE PROFERIDA EM SUA ÍNTEGRA.” (ND-202057 – de 08.01.2021 - grifos nossos)

“DECISÃO DE ESCLARECIMENTOS À DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO, PORÉM, COM EFICÁCIA SUSPensa EM RAZÃO DA PENDÊNCIA

JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS REQUERIMENTOS. ESCLARECIMENTOS QUE REITERAM FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANTIDA A DECISÃO ORIGINALMENTE PROFERIDA EM SUA ÍNTEGRA.” (ND-20211 – de 15.04.2021 – grifos nossos)

A corroborar com o acima e afastando, um a um, os pontos suscitados pelo Reclamado tem-se que o Requerimento de Correção ou Esclarecimento não se presta ao acolhimento de inconformismo com a Decisão de Mérito para sua reforma, como se recurso fosse, nem à possibilidade de apresentação de novas alegações extemporâneas sobre o caso.

Entretanto, diante da acusação do Reclamado de que referida Decisão teria sido arbitrária e parcial, passemos aos esclarecimentos solicitados, conforme pontuados acima:

- a. Cumpre esclarecer que, conforme art. 10.16 do Regulamento da CASD-ND, fica a critério dos Especialistas solicitar a tradução de documentos produzidos em língua estrangeira. Vejamos:

“10.16. A língua portuguesa será obrigatoriamente utilizada como idioma de todo o procedimento aqui previsto, devendo todas as decisões, comunicados e documentos ser proferidos neste idioma. No caso de documentos produzidos originalmente em idioma estrangeiro, poderá(ão) o(s) Especialista(s) exigir, a seu critério, a respectiva tradução simples ou juramentada.” (grifos nossos)

No presente caso, foi juntada pela Reclamante uma declaração, em inglês, que confirmava que a mesma pertencia ao mesmo grupo econômico da empresa ecomanda Europa GmbH.

Diante de tal documento, todos os Especialistas se sentiram confortáveis para entender seu teor e confirmar a relação entre as empresas. Destaca-se que o inglês é uma língua extremamente comum e, portanto, para dar celeridade ao processo, entenderam não ser necessário solicitar a tradução da documentação.

- b. Da análise dos documentos apresentados pela Reclamante, verifica-se que foi juntado um Extrato do Registro de Comércio, devidamente carimbado e apostilado, que demonstra que o Sr. Olaf Meyer está autorizado a assinar em nome da empresa Ecomanda AG. As demais autorizações apresentadas pela Reclamante, que esclareciam o solicitado na Ordem Processual No. 1, foram assinadas pelo Sr. Olaf Meyer, que comprovadamente possui poderes para representar a empresa.

- c. Cumpre esclarecer que, dos documentos apresentados pelo Reclamado em sua Resposta, restou verificado que a controvérsia ora sob exame não toca, diretamente, o objeto do Inquérito Policial, visto que este foi instaurado com o objetivo de averiguação

dos crimes de estelionato, apropriação indébita entre outros crimes supostamente cometidos pela Reclamante junto ao Reclamado.

Em nenhum momento, é destacado nos documentos apresentados que existiriam crimes de propriedade intelectual sendo investigados no Inquérito Policial.

Os Especialistas esclarecem que, conforme artigo 10.2 do Regulamento da CASD-ND, os procedimentos devem ser conduzidos com base nas declarações e documentos apresentados pelas Partes. Vejamos:

“10.2. O(s) Especialista(s) conduzirá(ão) o procedimento aqui previsto de acordo com o presente Regulamento, bem como o Regulamento do SACI-Adm, decidindo o conflito com base no Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicáveis ao caso, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pelas Partes, respeitado o livre convencimento do julgador.”

Nesse sentido, não é obrigação destes Especialistas a análise dos autos integrais do Inquérito Policial, mas tão somente dos documentos que foram apresentados pelo Reclamado.

Dessa forma, conforme destacado na Decisão, entendem estes Especialistas que a análise de mérito da presente disputa não prejudicará o andamento e resultado do Inquérito Policial, e também não prejudicará o direito de o Reclamado pretender a revisão da decisão em outras esferas, conforme estabelecido no art. 10.14 do Regulamento da CASD-ND e o art. 22º, parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm.

d. Da análise dos autos, verifica-se que foram apresentados, junto da Reclamação, os documentos referentes a marca e aos nomes de domínio anteriores da empresa pertencente ao grupo econômico da Reclamante.

Cumpra esclarecer que não cabe à Secretaria Executiva qualquer análise de mérito. Portanto, em tal ocasião, a Secretaria Executiva limitou-se a analisar os requisitos formais envolvidos na disputa.

Não restando verificada qualquer irregularidade formal, não há motivo para o indeferimento de ofício da Reclamação. Ainda que houvesse qualquer irregularidade, estes Especialistas gostariam de lembrar ao Reclamado que, conforme art. 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva poderia intimar o Reclamante a sanar tais irregularidades e, apenas caso o Reclamante não fosse capaz de saná-las, poderia a Secretaria Executiva seguir com o indeferimento da Reclamação.

Destaca-se, ainda, que, no momento oportuno, e após análise cuidadosa dos documentos, estes Especialistas solicitaram esclarecimentos acerca do titular da marca e dos nomes de domínio e sua relação com a Reclamante, o que restou devidamente esclarecido.

e. Conforme já esclarecido na Decisão, em que pese o argumento do Reclamado de que não foi apresentado o Certificado de Registro de Marca pela Reclamante, após consulta à base de dados do INPI foi possível constatar que o registro nº 501544105 para a marca nominativa “X-tivator” está devidamente válido, sendo possível, inclusive, fazer o *download* do Certificado de Registro da Marca.

f. Restou documentalmente comprovado que o Reclamado assinou um Memorando de Entendimentos com a Reclamante referente ao produto denominado “Xtivator”, tendo conhecimento, portanto, da utilização de tal sinal para identificar o aditivo para combustíveis da Reclamante.

Portanto, entendem estes Especialistas estar configurada a má-fé, tendo o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para intencionalmente impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente, prejudicando a atividade comercial da Reclamante, conforme previsto nos itens “b” e “c” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND. Vejamos:

“2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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 (...).”

g. Novamente, conforme já esclarecido na Decisão, no que pese o argumento do Reclamado do princípio do first serve first come, conforme parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil, é proibida a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“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**” (grifos nossos)*

Sendo assim, entendem estes Especialistas que o Reclamado não atentou às normas referentes aos registros de nomes de domínio no Brasil, visto que o nome de domínio <xtivator.com.br> representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos do grupo da Reclamante, sendo capaz de induzir os consumidores a erro, associando-o indevidamente à Reclamante e ao grupo ao qual pertence.

Ademais, cumpre destacar que, ao registrar o Nome de Domínio perante o Registro.br, o Reclamado concordou com os termos do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o .br que, em sua Cláusula 4ª, item I informa que é obrigação do requerente escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro ou que viole direitos de terceiros.

Ademais, conforme Cláusula 12ª do referido contrato, o Reclamado concordou que qualquer controvérsia resultante do registro do Nome de Domínio poderia ser resolvida por meio do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o ".br" e, portanto, estava ciente de que poderia vir a participar de uma disputa que tivesse como consequência a perda do Nome de Domínio. Portanto, não cabe aqui qualquer alegação de enriquecimento ilícito.

h. Tal argumento não foi trazido pelo Reclamado em sua Resposta à Reclamação e, portanto, não teria como ser levado em consideração.

De qualquer forma, restou comprovado pelos documentos apresentados na Reclamação que os nomes de domínio da Reclamante foram registrados em 09 de abril de 2020 e sua marca foi depositada em 13 de maio de 2020, isto é, antes do registro do Nome de Domínio pelo Reclamado.

i. Conforme esclarecido na Decisão, entendem estes Especialistas que não pode o Reclamado se valer do princípio da independência das pessoas como escusa para prática de ilícitos. Fato é, que o Reclamado assinou os Memorandos de Entendimento e, portanto, teve ciência sobre os direitos do grupo da Reclamada.

III. DISPOSITIVO

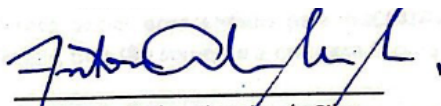
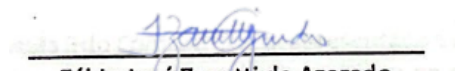
Analisadas as alegações do Reclamado, estes Especialistas conhecem do presente Requerimento de Esclarecimentos, mas denegam em sua totalidade, mantendo a Decisão de Mérito antes proferida nos seus exatos termos.

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

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2022.



Tatiana Campello Lopes
Especialista Presidente


Antonio Carlos Siqueira da Silva
Especialista
Fábio José Zanetti de Azeredo
Especialista