

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

RMIX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA X LOBO E LOBO LTDA

PROCEDIMENTO N° ND202249

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

RMIX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ nº 06.337.087/0001-73, Simões Filho, Bahia, Brasil, representado pelo escritório Fiedra, Britto & Ferreira Neto, Salvador-BA, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

LOBO E LOBO LTDA, CNPJ nº 04.214.564/0001-88, Santa Inês, Maranhão, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (“**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 26.02.2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 22.09.2022, 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.

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 <**redemix.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 23.09.2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**redemix.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 27.09.2022, a Secretaria Executiva intimou a 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 04.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, 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 para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 20.10.2022, 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 suas respectivas consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 07.11.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 09.11.2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Reclamante referente ao descongelamento do nome de domínio. Após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, 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

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que é uma empresa do ramo supermercadista (comércio de gêneros alimentícios) e desde 2004 utiliza a expressão “Rede Mix” como título dos seus estabelecimentos.

Diante disso, alega que em setembro/2021 iniciou tratativas com a Reclamada, titular do domínio <redemix.com.br>, para a aquisição e transferência do referido domínio, tendo as Partes firmado Contrato de Cessão e Transferência no qual a Reclamada se comprometeu a transferir o domínio em questão mediante pagamento de quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 2 parcelas de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Contudo, aduziu que após o pagamento da primeira parcela do valor acordado, a Reclamada não transferiu a titularidade e a gestão técnica do domínio objeto da disputa à Reclamante, mesmo após diversos contatos da Reclamante, o que configuraria má-fé e violação ao contrato firmado entre as Partes.

Aduziu, ainda, que o uso do domínio <redemix.com.br> pela Reclamada teria o potencial de causar confusão perante terceiros, por ser idêntico ao título de estabelecimento anterior da Reclamante.

Diante da tentativa infrutífera de resolução da questão de forma amigável e, diante do narrado descumprimento do contrato, a Reclamante ingressou com a presente Reclamação alegando que a conduta da Reclamada violaria o princípio da boa-fé, bem como dos artigos 2.1, alíneas “c”, e 2.2, alíneas “a”, do Regulamento CASD-ND e o art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação.

b. Da Reclamada

A Reclamada deixou de apresentar manifestação, de modo que é considerado revel para todos os efeitos deste Procedimento, nos termos do Art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND e Art. 13º do Regulamento do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Preliminarmente: da competência do Procedimento do SACI-Adm

Tendo em vista que o nome de domínio <**redemix.com.br**> foi criado após 01 de outubro de 2010, data em que o Regulamento do SACI-Adm entrou em vigor para a resolução de disputas relativas a nomes de domínio sob o “.br”, entende este Especialista que este procedimento se submete à Competência da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio, nos termos dos Arts. 1.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND e Art. 1º, *caput* e seus parágrafos seguintes do Regulamento do SACI-Adm.

2. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) e ao artigo 12º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm), este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Inicialmente, verifica-se que a Reclamada não atendeu aos requisitos previstos no artigo 8.2, do Regulamento da CASD-ND, sendo considerado revel, nos termos dos artigos 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferência de nome de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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.*

Por outro lado, nos termos dos artigos 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante demonstrar que possui direitos e/ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

Ainda, a transferência do nome de domínio só é possível se verificada a má-fé do Reclamado no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indícios de má-fé:

- 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 de 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, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.*

Assim, nos termos destes dispositivos, entende este Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido**, nos termos requeridos pela Reclamante e conforme fundamentação abaixo.

- a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com título de estabelecimento anterior, conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1, alínea (c) do Regulamento CASD-ND.**

Inicialmente, o uso do Nome de Domínio configura infração ao artigo 3º, alínea (c), do Regulamento SACI-Adm e ao artigo 2º, item 2.1, alínea (c) do Regulamento CASD-ND, porque o domínio <**redemix.com.br**> é similar e pode se confundir com o título de

estabelecimento adotado pela Reclamante desde 2004, que se identifica perante o mercado como REDEMIX.

O domínio <**redemix.com.br**> remonta à data de 26.02.2019.

A Reclamante também é titular do domínio <**redemixsupermercados.com.br**> desde 16.11.2010.

Uma vez verificada a anterioridade do título de estabelecimento da Reclamante, passa-se à análise da colidência entre os signos em questão.

Percebe-se de pronto que o nome de domínio da Reclamada reproduz o signo REDEMIX, anteriormente adotado pela Reclamante, o qual também foi objeto de Contrato de Cessão firmado entre as Partes.

Há, portanto, identidade entre o nome de domínio em disputa e o título de estabelecimento da Reclamante, sendo que a sua convivência pode induzir consumidores ao erro.

Por todo o exposto, se vislumbra, no uso do nome de domínio <**redemix.com.br**> pela Reclamada, o risco de confusão, ensejando a aplicação do artigo 3º, alínea (c), do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2º, item 2.1, alínea (c) do Regulamento CASD-ND.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Nos termos do artigo 2º (c) do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND, a Reclamação deverá conter o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa:

Art. 2º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento:

(...)

c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 3º deste Regulamento, bem como os fundamentos do seu interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

4.2. A Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento:

(d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

Como exposto anteriormente, a Reclamante é titular de título de estabelecimento contendo a expressão REDEMIX e, de acordo com o Contrato de Cessão e Transferência firmado com a Reclamada, possui legitimidade para pleitear a titularidade do domínio <redemix.com.br>, restando constatado o legítimo interesse da Reclamante.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

Por sua vez, além de não haver qualquer direito ou interesse legítimo da Reclamada com relação ao domínio objeto da presente disputa, a própria Reclamada se comprometeu a transferir o Nome de Domínio <redemix.com.br>, cedendo a propriedade e respectiva titularidade do Domínio em questão.

Evidente, portanto, que não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (b) do Regulamento CASD-ND.

Em que pese não se vislumbrar, de início, intuito malicioso da Reclamada de ter registrado o Nome de Domínio para posterior venda à Reclamante, a Reclamada apresentou comportamento oportunista após ter se comprometido a transferir o domínio <redemix.com.br>, tendo obtido vantagem financeira sem cumprir o pactuado no Contrato firmado entre as Partes, mantendo o domínio sob a sua titularidade, em ato que pode ser considerado como *passive holding*.

Nesse sentido, de acordo com o artigo 2.2, alínea (b), do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, parágrafo único, alínea (b), do Regulamento do SACI-Adm, constitui indício de má-fé o registro do nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente.

Logo, ao se recusar a transferir o nome de domínio após a realização do pagamento da primeira parcela pela Reclamante – já que a transferência e gestão do domínio estavam condicionadas ao pagamento da primeira parcela, sendo a segunda devida após a consolidação da transferência –, a Reclamada está impedindo a utilização do nome de

domínio <**redemix.com.br**> pela Reclamante, sendo a má-fé superveniente, conforme exposto acima.

Igualmente, tal situação se assemelha à conduta que essa CASD-ND já consolidou como indício de má-fé, nos termos do artigo 2.2, alínea (b) do Regulamento CASD-ND. Confira-se:

VIOLAÇÃO A MARCAS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO E LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADO QUE FAZ REFERÊNCIA DIRETA AO TRADICIONAL RAMO DE ATUAÇÃO DA RECLAMANTE. **REGISTRO VISANDO IMPEDIR QUE A RECLAMANTE, TITULAR DA MARCA, O UTILIZE COMO UM NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'b' DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. (ND-202205, julgado em 20.04.2022)**

.....
VIOLAÇÃO A MARCA E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO COM OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE OFERECIDOS PELA RECLAMANTE. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DIREITOS E INTERESSES LEGÍTIMOS DO RECLAMADO SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. **MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ÔNUS DO RECLAMADO EM REALIZAR VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL PERANTE O INPI. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. REGISTRO QUE IMPEDE SEU USO COMO NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE PELA RECLAMANTE. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'b' DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND202113, julgado em 28.06.2021)**

Diante do exposto, tendo em vista o comportamento concreto da Reclamada, bem como o entendimento fixado por esta CASD-ND, entende-se que a Reclamada atuou de má-fé, após ter obtido vantagem econômica e ter deixado de transferir o Nome de Domínio após pagamento do valor pactuado, ensejando a aplicação do artigo 2.2, alínea (b) do Regulamento CASD-ND.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto, restou demonstrada a possibilidade de confusão entre o nome de domínio <**redemix.com.br**> e o título de estabelecimento da Reclamante, bem como a ausência de interesse legítimo da Reclamada sobre o nome de domínio objeto da disputa.

Em consequência, o presente conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º, e parágrafo único, do SACI-Adm e artigos 2.1. e 2.2., do Regulamento CASD-ND, devendo o domínio <**redemix.com.br**> ser transferido à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, (c) e 2.2, caput, e (b) do Regulamento CASD-ND, artigo 3º, parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <**redemix.com.br**> seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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, 01 de dezembro de 2022.



João Vieira da Cunha
Especialista