

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

R. E. DE R. DE A. X ALUAP TECNOLOGIA

PROCEDIMENTO Nº ND202266

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

R. E. DE R. DE A., pessoa física, inscrito no CPF sob o nº 013.***.***-08, residente em Belo Horizonte/MG, **representado pelo** escritório TOTALL MARCAS E PATENTES com sede em Belo Horizonte/MG, é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o “Reclamante”).

ALUAP TECNOLOGIA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 04.737.384/0001-80, com sede em Jundiaí/SP, **representado pela** Sra. P. M. de P., é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 23 de março de 2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 8 de dezembro de 2022, a Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 8 de dezembro de 2022, 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 <beepo.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 9 de dezembro de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <beepo.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 23/03/2021.

Em 13 de dezembro de 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, as quais foram devidamente cumpridas em 19 de dezembro de 2022.

Em 10 de janeiro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda em 10 de janeiro de 2023, 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 25 de janeiro de 2023, a Reclamada apresentou resposta tempestiva. Porém, em 27 de janeiro de 2023, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta, as quais não foram cumpridas.

Em 15 de fevereiro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 24 de fevereiro de 2023, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste

Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante dá início à sua Reclamação informando ser detentor da marca “beePO”, depositada perante o INPI, na classe 35, em 08/09/2021 sob nº 924213647 e deferida em 04 de outubro de 2022. Para tanto, junta certificado de registro demonstrando que o referido registro foi devidamente concedido em seu nome em 16/11/2022.

O Reclamante alegou também atuar na área de “serviços de administração comercial, consultoria e informações sobre gestão de pessoal, assessoria em gestão de negócios entre outras funções administrativas”. No entanto, não juntou cópia do cartão de CNPJ, donde esta Especialista presume que os serviços são prestados pelo próprio Reclamante, como pessoa física, não havendo direitos de nome empresarial a reivindicar.

Nas redes sociais, em particular no Instagram, o Reclamante afirmou deter o perfil beepo_br, e que, ao tentar registrar seu domínio junto ao Registro.br, se deparou com o domínio <beepo.com.br> já registrado em nome da Reclamada.

Alegou o Reclamante que a Reclamada não possui registros ou pedidos de registro de marca perante o INPI, tampouco “*logrou êxito em encontrá-la no mercado*”, o que corroboraria o fato de que a marca não é utilizada pela Reclamada. O Reclamante destacou que nem mesmo o domínio registrado <beepo.com.br> tem uma página/site na internet, o que ficou comprovado pela juntada do *print* que diz “*Não é possível acessar esse site*”.

Assim, de acordo com o Reclamante, seria ele o legítimo titular da marca “beePO”, e, concluiu que, já que o nome de domínio em disputa, registrado em nome da Reclamada, não poderia ser utilizado neste segmento por constituir infração marcária, configuraria “reserva” de domínio de forma indevida.

Demonstra, ainda, o Reclamante, ao juntar o cartão de CNPJ da Reclamada (abaixo), que esta, de fato, atua no mesmo segmento que o seu:

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.737.384/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/2001
NOME EMPRESARIAL TAL ST.BEE BPO FINANCEIRO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TAL ST.BEE BPO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		

O Reclamante fundamenta a sua Reclamação na alínea a do art. 2.1, cumulativamente com o descrito na alínea b do art. 2.2 do Regulamento da presente Câmara, que diz ser possível a submissão à solução de disputas relativas a nomes de domínio nos casos em que, por má-fé, o Titular registre domínio idêntico à marca de titularidade do Reclamante para o impedir de utilizar um nome de domínio correspondente à sua marca.

Encerra o Reclamante por reivindicar a transferência do Nome de Domínio para sua titularidade.

b. Da Reclamada

A Reclamada, em sua defesa, apresentou a Resposta abaixo, que, no entanto, estava eivada de irregularidades. Embora as irregularidades não tenham sido sanadas pela Reclamada, por se tratar de irregularidades de forma, esta Especialista considerará que a Resposta representa a manifestação da Reclamada de que ela tem interesse no domínio e entende que ele não deve ser transferido para o Reclamante.

14 - [Avatar] Andamento

25/01/2023 09:21

Caro senhores(a),

Conforme visto na intimação, nós atuamos no mesmo segmento que a reclamante. Contudo, demos início a prestação de serviço no ano de 2021, bem antes da mesma. A Beepo.com.br faz parte do grupo econômico da TALST e está no ramo de atividade de BPO financeiro. Logo que iniciamos a prestação de serviços nós compramos o domínio para futuramente fazermos a expansão no meio digital, entretanto, não fizemos isso ainda por um questão estratégica do grupo.

De qualquer forma, iremos continuar com o domínio beepo.com.br pois em breve iremos fazer nossa expansão para o digital.

Obrigado

Através de sua Resposta, a Reclamada também confirmou que atua na mesma área de negócio em que o Reclamante, mas destacou que seu interesse pelo uso do nome “beepo” como marca se deu antes do uso pelo Reclamante. Argumentou que o domínio foi comprado como estratégia para expandir para o meio digital e que tal expansão deve ocorrer “em breve”. Nenhuma prova do alegado foi juntada pela Reclamada com a sua Resposta.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do SACI-Adm, em seus artigos 1º e 7º, e o Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.1, dispõem que a legitimidade do registro de nome de domínio no “.br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos previstos nas alíneas “a”, “b” ou “c”, dos referidos artigos 7º e 2.1.

O parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND apontam que, exemplificadamente, as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são, dentre outras, as previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, dos referidos dispositivos legais.

A má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista. Destarte, para que um conflito de nome de domínio no “.br” seja submetido ao SACI-Adm, e para que o terceiro obtenha sua transferência ou cancelamento, não basta que o nome de domínio seja idêntico ou similar à marca, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo ou nome de domínio anterior. Com efeito, há de haver possibilidade de confusão, e, ainda, que o registro ou uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

Esta Especialista esclarece que o mérito desta Reclamação foi analisado em consonância com a legislação aplicável, os documentos e demais provas apresentadas pelas Partes, e respeitando o livre convencimento do julgador, nos termos do artigo 4º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.2. do Regulamento da CASD-ND.

- a. 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**

Com efeito, demonstrou o Reclamante ser titular de um registro para a marca abaixo ilustrada, registro no. 924213647:



Referido registro assinala, na classe 35, os serviços abaixo:

“Administração comercial; Administração de empresa; Assessoria, consultoria e informação em contabilidade; Assessoria, consultoria e informações sobre administração de pessoal; Consultoria em gestão de negócios; Consultoria em gestão de pessoal; Consultoria em gestão e organização de negócios; Contabilidade; Organização e administração de empresa; Serviços de assessoria em gestão de negócios; Serviços de fatura [emissão de notas fiscais]”.

Tendo em vista que a sigla “BPO”, que tem origem na língua inglesa - *Business Process Outsourcing* - significa a terceirização de processos de negócios¹, não é surpresa que o banco de dados do INPI revele inúmeras marcas registradas contendo a sigla “BPO” como o próprio nome do serviço sendo ofertado, todas convivendo pacificamente. Ainda assim, a estilização e a originalidade da marca do Reclamante lhe conferiram alguma distintividade, razão pela qual ela foi registrada.

Sendo o nome de domínio da Reclamada idêntico à marca registrada do Reclamante e atuando as partes no mesmo segmento, é razoável admitir-se a possibilidade de confusão entre os dois.

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

Da documentação atestada a este procedimento, fica evidente o legítimo interesse do Reclamante, haja vista, sobretudo, o registro marcário obtido junto ao INPI, restando atendidas as condições impostas pelo art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

O art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm dispõe que a defesa deve indicar que a Reclamada possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes.

No presente caso, a Reclamada, apesar de ter alegado usar a expressão em questão anteriormente, não trouxe quaisquer provas que pudessem comprovar direitos ou justificar seu interesse no Nome de Domínio em disputa. Além disso, deixou de sanar as irregularidades apontadas pela Secretaria Executiva.

d. 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.

Pela análise dos fatos e fundamentos trazidos pelas Partes e da documentação encartada neste Procedimento e pelas consultas informais e públicas realizadas pela Especialista, esta Especialista não identificou elementos suficientes para a configuração da má-fé no registro do Nome de Domínio pela Reclamada, ou seja, de que o Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada para impedir que o Reclamante o utilizasse como um nome do domínio correspondente.

¹ www.wikipedia.org

Com efeito, através do perfil do Instagram indicado pelo próprio Reclamante na sua Reclamação, qual seja, beepo_br, percebe-se que a marca do Reclamante somente teve seu uso iniciado em 05/07/2021.



Depois, o depósito do pedido de registro para a marca “beePO” no INPI somente ocorreu em 08/09/2021.

Ora, se o registro do domínio <beepo.com.br>, pela Reclamada, ocorreu em 23/03/2021, lhes é anterior.

Assim, não é possível constatar que o domínio foi criado para impedir o Reclamante de usá-lo.

Observa-se que o Reclamante também não logrou êxito em utilizar, no Instagram, um perfil idêntico à sua marca e acabou utilizando uma alternativa acrescentando a ele “_br”, recurso que está livre para utilizar, também, no registro de seu nome de domínio, já que a regra de domínios no Brasil obedece ao Princípio do *First to file*.

Ademais, pelo cartão de CNPJ da Reclamada juntado pelo próprio Reclamante à presente Reclamação constata-se que na data em que foi proferida esta decisão, a Reclamada já usava “BEE BPO” como parte de seu título de estabelecimento, havendo indícios de que tinha intenção de usar marca muito semelhante ao nome de domínio <beepo.com.br>, anteriormente registrado.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.737.384/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/10/2001
NOME EMPRESARIAL TALST.BEE BPO FINANCEIRO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TALST.BEE BPO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		

Como a Reclamada não apresentou provas em sua defesa, não é possível saber-se em que data a expressão “BEE BPO” passou a integrar o seu nome empresarial e/ou ser usada como título de estabelecimento. Logo, necessário não considerar outros direitos que a Reclamada poderia ter em relação ao domínio que registrou. Fato é que, independentemente de ter ou não outros direitos, o Reclamante não comprovou a má-fé da Reclamada ao registrar ou usar o referido domínio.

A manutenção passiva do domínio <beepo.com.br> somente evidenciaria a má-fé se viesse acompanhada de outros elementos espúrios, como, por exemplo, se o registro do nome de domínio fosse posterior ao depósito do pedido de registro da marca do Reclamante e a Reclamada o tivesse mirado, ou se tivesse sido registrado com o único intento de vendê-lo a seu legítimo titular, não havendo provas neste sentido no presente Procedimento.

Neste sentido, importante citar os seguintes precedentes da CASD-ND:

Ementa:

REJEIÇÃO DA RECLAMAÇÃO. SIMILARIDADE CAPAZ DE CRIAR CONFUSÃO COM MARCA REGISTRADA PELA RECLAMANTE. RECLAMADO DEMONSTROU, ATRAVÉS DE EMPRESA DE QUE É SÓCIO, SER TITULAR DE NOME EMPRESARIAL E DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA CONTENDO A EXPRESSÃO EM ANÁLISE. AFASTADA ALEGAÇÃO DE PASSIVE HOLDING. NOME DE DOMÍNIO COM REDIRECIONAMENTO E EM USO NO MOMENTO EM QUE A RECLAMAÇÃO FOI INICIADA. PASSIVE HOLDING PODE CONFIGURAR CONDUTA DE MÁ-FÉ, DESDE QUE ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS QUE A CORROBREM, O QUE NÃO ACONTECE NO CASO EM TELA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS MARCAS REGISTRADAS NO INPI QUE INCLUEM A EXPRESSÃO EM ANÁLISE. RECLAMANTE ENVIOU E-MAIL AO RECLAMADO, BUSCANDO NEGOCIAR O NOME DE DOMÍNIO, NO ENTANTO, FORA INFORMADA DE QUE O RECLAMADO TERIA PLANOS PARA USÁ-LO, MAS, MESMO ASSIM CONTINUOU FAZENDO OFERTAS, QUE O RECLAMADO NÃO RESPONDEU. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ITEM 10.9, ALÍNEA 'c' DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND-202235)

Ementa:

NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO À MARCA REGISTRADA PELA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE PASSIVE HOLDING. NOME DE DOMÍNIO 'ESTACIONADO' CONSTITUI EVIDÊNCIA DE MÁ-FÉ CASO EXISTAM OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBREM COM TAL INDÍCIO, NOME DE DOMÍNIO SENDO UTILIZADO COMO EXTENSÃO DE E-MAIL PELO RECLAMADO E SUA FAMÍLIA. DETERMINADA A MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO EM FAVOR RECLAMADO. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DO RECLAMADO, PORTANTO NÃO É POSSÍVEL DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DE UMA RECLAMAÇÃO SOB A ÉGIDE DO SACI-ADM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 10.9 DO REGULAMENTO DA CASD-ND. (ND-201650)

2. Conclusão

Neste sentido, os fatores relatados nesta Reclamação não são suficientes para demonstrar a má-fé da Reclamada ao registrar ou usar o nome de domínio em disputa.

Em consequência, o presente conflito não se enquadra nas hipóteses elencadas pelos artigos 7º, e parágrafo único, do SACI-Adm e artigos 2.1. e 2.2., do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio ser mantida pela Reclamada.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, 2.2, 4.1 e 10.9, alínea “c” do Regulamento da CASD-ND, a Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja mantido em nome da Reclamada.

A 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.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2023

Maria Elisa Santucci Breves
Especialista