

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

DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA X FERNANDO BARNABÉ CERQUEIRA ME

PROCEDIMENTO N° ND-202345

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.962.660/0001-41, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, representado por sua procuradora e advogada, com endereço profissional em Porto Alegre/RS, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

FERNANDO BARNABÉ CERQUEIRA ME, empresário individual, inscrito no CNPJ nº 42.809.338/0001-39, com endereço em Guaraí/TO, e-mail informado junto ao Registro.br, sem representante legal, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 29/09/2021 junto ao Whois do Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 15/09/2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais.

Nesta mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do art. 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, 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.

Em 18/09/2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o referido domínio encontra-se inserido no procedimento SACI-Adm, bem como impedido de ser transferido a terceiro.

Em 19/09/2023, a CASD-ND comunicou à Reclamante as irregularidades encontradas na Reclamação, em função do exame formal, concedendo o prazo de 05 dias para cumprimento das exigências, na forma do artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 21/09/2023, a Reclamante apresentou nova Reclamação com as devidas correções, tendo cumprido as exigências satisfatoriamente.

Em 26/09/2023, a CASD-ND, informou o início do processo, conferindo a análise de mérito, bem como a análise dos requisitos formais e documentação apresentada ao Painel de Especialistas futuramente designado.

O pagamento dos custos e honorários foi feito de maneira adequada.

Nesta mesma data, a CASD-ND procedeu à intimação do Reclamado para que, querendo, apresentasse sua Resposta no prazo regimental de 15 dias corridos. Após o decurso do prazo, em 11/10/2023, sem manifestação do Reclamado, foi certificada a revelia.

Em 16/10/2023 a CASD-ND comunicou a revelia do Reclamado, bem como informou o providenciamento da nomeação de um Painel de Especialistas requerido pelo Reclamante, informando ainda que o NIC.br poderá determinar, além do congelamento, a suspensão do nome de domínio objeto do procedimento. O congelamento foi comunicado e efetivado pelo NIC.br em 19/10/2023.

Em 23/10/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, na mesma data, conforme art. 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade, sendo formalmente constituído no presente procedimento.

Em 22/11/2023, foi solicitado por este Especialista a lista de nomes de domínio registrados em nome do Reclamado, tendo sido enviado pelo NIC.BR referida listagem em 28/11/2023.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Sustenta a Reclamante, em apertada síntese:

(i) tratar-se de uma empresa de tecnologia, com mais de 23 anos de existência, séria e sólida no mercado de e-mail marketing e marketing digital, a qual oferece soluções de automação de marketing e gestão de relacionamento com o público. Juntou cópia de seu Contrato Social.

(ii) é titular, desde 2010, dos registros nº. 829142355 para a marca mista “DINAMIZE” e n.º 830720642 para a marca nominativa “DINAMIZE”;

(iii) é titular do registro do Nome de Domínio, criado desde 29/01/1997, <dinamize.com.br>. Juntou *print* do Whois Registro.br.

(iv) sustenta que tais registros conferem à Reclamante o direito ao uso exclusivo do termo “DINAMIZE”, bem como o direito de zelar pela integridade material e reputacional do referido signo, nos termos da legislação vigente.

Não obstante, informou a Reclamante que, por meio de pesquisas na internet, tomou conhecimento da existência do domínio dinamizemarketingdigital.com.br, e tentou entrar em contato com o Reclamado para a resolução do conflito, porém, sem sucesso, pois o Reclamado não retornou as tentativas de contato.

Além disso, também afirma que as suas marcas, nome de domínio e o seu nome empresarial, foram registrados em datas anteriores à criação do Nome de Domínio em disputa, de modo que a Reclamante detém a anterioridade sobre o termo DINAMIZE no segmento relevante.

Diante disso, alega que o Nome de Domínio em disputa consiste em uma reprodução total de seu nome empresarial e de seu nome de domínio, <dinamize.com.br>, tendo em vista que o Reclamado apenas acrescentou as palavras “Marketing Digital”, os quais são genéricos e estritamente ligados à atividade comercial da Reclamante.

Diante disso, o Nome de Domínio configura-se como plenamente suscetível de causar confusão indevida entre os usuários da internet, tendo em vista tratar-se de reprodução integral de marca notoriamente conhecida da Reclamante, com acréscimo de termo que faz referência direta ao seu segmento mercadológico.

Por fim, alega que o Nome de Domínio foi registrado de má-fé, tendo em vista que foi registrado sem qualquer autorização ou consentimento da Reclamante, além de ter violado os direitos desta.

Posto isto, requer que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

b. Do Reclamado

Não obstante formal notificação do Reclamado, foi decretado revel e até o presente momento e apesar do recebimento da intimação, de contatos do NIC.br e do congelamento do Nome de Domínio, não apresentou qualquer manifestação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente cumpre ressaltar que as atribuições do presente Especialista se resumem a verificar se estão presentes os estreitos e bem delimitados requisitos previstos nos Regulamentos SACI-Adm e da CASD-ND para a procedência da presente Reclamação.

Ainda, deverá o Especialista vislumbrar a existência de eventuais direitos e legítimo interesses do Reclamado sobre o Nome de Domínio em disputa.

Nos termos do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais **o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante**, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do art. 2.1 Regulamento CASD-ND.

"2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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 nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

(c) 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."

Este Especialista entende que a Reclamante comprovou sua legitimidade conforme previsto nas hipóteses (a) e (c) acima, uma vez que a Reclamante comprovou a existência de registros de marcas de sua titularidade contendo elementos idênticos a elementos componentes do **Nome do Domínio**, cujos pedidos foram depositados e registrados perante o INPI antes do registro deste, sendo tais elementos suficientes para criar confusão. A Reclamante comprovou ainda o registro de nome de domínio e nome empresarial similares e igualmente anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

Contudo, este Especialista entende que não foram preenchidos os requisitos constantes do Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, a saber:

"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:

(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 do 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 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, símbolo e afins, do Reclamante."

A saber:

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Conforme mencionado acima, o Regulamento do SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND dispõem que ao Reclamante cabe demonstrar que o nome de domínio impugnado se enquadraria em uma das hipóteses do seu artigo 7º e respectivo item 2.1.

Os Reclamantes centram sua argumentação nos requisitos previstos no artigo 2.1, letras “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, apontando como anterioridade os registros de marca nº 829142355 para a marca mista “DINAMIZE” e nº 830720642 para a marca nominativa “DINAMIZE”, ambos na Classe int. 42, além de seu nome empresarial DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA e nome de domínio <dinamize.com.br>.

De fato, ao verificarmos os mencionados registros de marca notamos que ambos foram registrados na classe internacional 42, respectivamente, nas datas de 19/01/2010 e 28/05/2013, portanto muito anteriormente ao registro do nome de domínio em análise <dinamizemarketingdigital.com.br>, registrado em 29/09/2021 protegendo os seguintes serviços:

“análise de sistemas; atualização de software de computador; consultoria em hardware de computador; criação e manutenção de web sites para terceiros; recuperação de dados de informática; elaboração e concepção de software de computador; hospedagem de web site; instalação de software de computador; projeto de sistemas de computadores;”

Diante dos fatos narrados e incontroversos, esse Especialista entende estar presente o requisito previsto no artigo 7º, a e c, do Regulamento do SACI-Adm, segundo os quais o nome de domínio em disputa “(a) 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” e, ainda, “(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**”.

Não obstante, conforme acima exposto, cumpre ressaltar que as marcas da Reclamante encontram-se registradas na classe internacional 42, para identificar tão somente serviços

de “análise de sistemas; atualização de software de computador; consultoria em hardware de computador; criação e manutenção de web sites para terceiros; recuperação de dados de informática; elaboração e concepção de software de computador; hospedagem de web site; instalação de software de computador; projeto de sistemas de computadores;”, ao passo que ao verificar-se o domínio da Reclamante — <dinamize.com.br> —, constata-se e que este oferece serviços de “automação de marketing digital”. No próprio histórico referente à empresa, encontramos informações de que a empresa Reclamante atua no mercado de tecnologia desde 2000 e que nasceu de uma agência digital, e que “oscilou entre projetos e desenvolvimento de software” e que a partir de 2005 “a empresa passou a atuar com foco em e-mail marketing” (<https://www.dinamize.com.br/quem-somos/>).

Em relação ao domínio do Reclamado - <dinamizemarketingdigital.com.br>, apesar do registro ter sido realizado em 29/09/2021 não restou evidenciado na Reclamação qualquer uso do site para efeito de comparação dos serviços prestados pela empresa, a não ser a adição da expressão descritiva “marketing digital” que compõe o nome de domínio e que justificou os argumentos utilizados pela Reclamante.

Ressalte-se, no entanto, que quando do envio do presente procedimento a esse Especialista, a Secretaria da CASD-ND da ABPI enviou um print do respectivo website, efetuado em 18/09/2023, através do qual verifica-se que o Reclamado se intitulava uma “agência de marketing digital”.

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

De acordo com a documentação juntada à Reclamação, este Especialista entende que a Reclamante possui legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio, uma vez que é titular de registros de marcas, contendo a expressão DINAMIZE, cujos registros foram depositados e registrados antes do registro do Nome de Domínio, bem como de registro de nome de domínio e nome empresarial similares e igualmente anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, atendendo às disposições do artigo 6º do Regulamento SACI-Adm, bem como do artigo 4.2 do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O artigo 12º, alínea "b", do Regulamento SACI-Adm, estabelece que o titular do Nome de Domínio pode apresentar defesa, no prazo estabelecido pela instituição credenciada, desde que aduza os motivos pelos quais possua direito sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento.

Como o Reclamado, que é o titular do Nome de Domínio, não apresentou resposta à Reclamação, nem respondeu às comunicações encaminhadas pelo NIC.br ao seu endereço de e-mail, a verificação dos seus direitos ou interesses legítimos restou prejudicada.

No entanto, esse Especialista ao realizar pesquisa perante o banco de dados do INPI verificou que o Reclamado é titular de registro de marca 925884782, concedido em 22/08/2023 para marca mista **DINAMIZE AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL**, na classe 35 para identificar serviços de:

“Assessoria e consultoria em marketing relativas a desenvolvimento de produto ou serviço de terceiros; Assessoria e consultoria em marketing relativas a logística de distribuição comercial de terceiros; Assessoria e consultoria em marketing relativas a precificação de produto ou serviço de terceiros; Assessoria e consultoria em marketing relativas a promoção de produto ou serviço de terceiros ;Assessoria promocional, consultoria e informação sobre propaganda; Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Assessoria, consultoria e informação em investigações, avaliações e pesquisas em negócios; Assessoria, consultoria e informações sobre marketing; Comércio (através de qualquer meio) de artigos para encadernação; Consultoria referente a estratégias de comunicação em publicidade; Consultoria referente a estratégias de comunicação em relações públicas; Desenvolvimento de conceitos de campanha publicitária; Determinação de perfis [profiling] de consumidores para fins comerciais ou de marketing; Edição de texto publicitário; Marketing; Marketing direcionado; Marketing no âmbito de publicação de softwares; Pesquisa de marketing; Promoção de venda para terceiros [publicidade]; Propaganda; Provimento de mercado on-line para compradores e vendedores de produtos e serviços [marketplace]; Serviços de afixação de mensagens publicitárias; Serviços de agências de informação comercial; Serviços de agências de propaganda; Serviços de agências de publicidade; marketing por influenciadores; serviços publicitários para criar a identidade da marca para terceiros;”

Vale ressaltar que verificamos também que a Reclamante não apresentou Oposição contra o Pedido de Registro acima referido, tendo posteriormente sido apresentada pela Reclamante requerimento de Processo Administrativo de Nulidade contra referido registro em 19/10/2023 (posteriormente à Reclamação ora em análise), o qual ainda não foi sequer publicado e será analisado pelo INPI posteriormente.

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.

A esse respeito, a Reclamação limita-se a alegar que:

“Como se não bastasse, o Nome de Domínio em disputa foi registrado de má-fé, sem autorização da Reclamante e em violação aos direitos desta.

Isso porque, conforme já referido o Nome de Domínio reproduz direitos anteriores da Reclamante, de que o registro do Nome de Domínio em disputa não pode ser compreendido como de boa-fé, tendo em vista inexistir qualquer prova de autorização ou consentimento da Reclamante”.

Não fundamentou sua pretensão em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, bem como Art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e não trouxe elementos suficientes para que restasse caracterizada a existência de má-fé.

De fato, a simples falta de autorização para registro do nome de domínio em disputa não é suficiente para determinar a má-fé da Reclamada, que conta, inclusive com Registro para a marca mista **DINAMIZE AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL** protegendo justamente “serviços de marketing”.

Conclusão

Diante do acima exposto, embora a Reclamante seja titular de registros de marca que contêm a expressão “DINAMIZE”, cujos pedidos foram depositados anteriormente ao registro do Nome de Domínio, tal fato *per si* não configura ter havido má-fé quanto ao registro do referido nome de domínio pelo Reclamado.

Neste sentido, ressaltamos que, conforme vimos anteriormente, as marcas de titularidade da Reclamante estão registradas na classe 42, para proteger em geral serviços voltados à elaboração e concepção de software de computador e projeto de sistemas de computadores o que, em princípio, não se confunde com os serviços de marketing e marketing digital, identificados na classe 35. Referida marca foi depositada pelo Reclamado em 01/03/2022 e não fora contestada pela Reclamante em sede de Oposição e tampouco fora indeferida pelo INPI com base nas anterioridades marcárias da Reclamante, que, pelo contrário, concedeu o registro, não tendo até o presente momento identificado colidência entre as marcas e ilegalidade de referido registro.

A luz da Lei da Propriedade Industrial vigente em nosso País, o registro do Reclamado lhe confere, inclusive, direito de uso exclusivo de sua marca mista **DINAMIZE AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL** para “serviços de marketing”.

Neste sentido, ressalte-se ainda que este Especialista ao verificar o Contrato Social da empresa Reclamante constatou que está descrito como objeto social da empresa:

- a) Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE: 6311-9/00);
- b) Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (CNAE: 6319-4/00);
- c) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE: 6202-3/00);
- d) Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE: 6209-1/00);
- e) Consultoria em tecnologia da informação (CNAE: 6204-0/00); e
- f) Treinamento em informática (CNAE: 8599-6/03).

Não existindo, sequer previsão de atuação da empresa no segmento de marketing e/ou marketing digital.

Destarte, a existência de atual Registro de Marca em vigor em nome do Reclamado para a marca DINAMIZE AGÊNCIA MARKETING DIGITAL para proteger serviços de “marketing digital”, na classe 35, garantem a este legitimidade sobre o registro do nome de domínio <dinamizemarketingdigital.com.br>, afastando as hipóteses de má-fé previstas no Art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e parágrafo único do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

Desse modo, embora a Reclamante tenha demonstrado sua legitimidade, atendendo as hipóteses previstas nos itens “a” e “c” do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm e no item “a” e “c” do Art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, uma vez que o Nome de Domínio em disputa contém a expressão “DINAMIZE”, não ficaram comprovados os indícios de má-fé elencados no parágrafo único do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm e no Art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Portanto, entende este Especialista que não está configurada má-fé no registro do Nome de Domínio, à luz da Reclamação como ora apresentada e dos requisitos do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm e dos Arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões expostas e de acordo com o Art. 10.9, alínea (c), do Regulamento CASD-ND, esse Especialista rejeita a Reclamação e determina que o nome de domínio <dinamizemarketingdigital.com.br> seja mantido em nome do Reclamado.

Este 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 do CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 28 de Novembro de 2023.



Marcello do Nascimento
Especialista