

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Cargox Transportes Ltda. e Fretebras Internet E Serviços Ltda. v.

C. A. E. J. J.

Caso No. DBR2022-0007

### **1. As Partes**

As Reclamantes são Cargox Transportes Ltda., Brasil e Fretebras Internet E Serviços Ltda., Brasil, representadas por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, Brasil.

O Reclamado é C. A. E. J. J., Brasil, representado por Faria Santos Advocacia, Brasil.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

O nome de domínio em disputa (“Nome de Domínio”) é <frete.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.BR.

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 10 de junho de 2022. Em 13 de junho de 2022, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o Nome de Domínio. No dia 13 de junho de 2022, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio, fornecendo o nome e dados de contato do titular do registro. Em resposta à uma notificação enviada pelo Centro, as Reclamantes apresentaram uma Reclamação emendada em 21 de junho de 2022.

O Centro verificou que a Reclamação, juntamente com a Reclamação emendada, preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 23 de junho de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de julho de 2022. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 23 de julho de 2022 e a Defesa emendada em 25 de julho de 2022.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 4 de agosto de 2022. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Paineil Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

#### **4. Questões de Fato**

As Reclamantes são Cargox Transportes Ltda. e Fretebras Internet e Serviços Ltda., que formam o grupo “Frete.com”, uma das maiores plataformas de transporte rodoviário de cargas da América Latina e do mundo.

As Reclamantes apresentaram um pedido de registro para a marca FRETE.COM, depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 1º de novembro de 2021, e são titulares dos nomes de domínio <frete.com>, registrado em 9 de julho de 1998, e <fretebras.com.br>, registrado em 24 de outubro de 2006.

O Nome de Domínio foi registrado em 28 de setembro de 2016, encontrando-se inativo.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamantes**

As Reclamantes alegam que utilizam o website “www.frete.com” como a plataforma oficial de suas atividades online e que ao buscar o registro do Nome de Domínio se surpreenderam ao tomar conhecimento de que ele já estava registrado pelo Reclamado, sem indício de utilização ou previsão de uso futuro.

De acordo com a Reclamação, as Reclamantes contataram o Reclamado para tentativa de acordo, porém elas restaram infrutíferas devido ao exorbitante valor proposto pelo Reclamado.

Acrescentam as Reclamantes que o Nome de Domínio possui como “contato” no Registro.br o Sr. [...], sócio da empresa Achouimóvel Ltda. ME, que possui registros de 19 marcas no INPI e de vários outros nomes de domínio contendo termos genéricos, como por exemplo <eletrônicos.com.br>; <veículos.com.br> e <remédio.com.br>, com a única finalidade de venda a terceiros e que esta mesma pessoa efetuou os contatos com as Reclamantes para a tentativa de venda do Nome de Domínio.

As Reclamantes pautam a presente Reclamação no artigo 3(c) do Regulamento, por anterioridade de registro e boa-fé das Reclamantes, argumentando que o Nome de Domínio é idêntico ao seu nome de domínio <frete.com>, que foi registrado anteriormente, e também com os pedidos de registro de sua marca FRETE.COM, depositados junto ao INPI.

Segundo as Reclamantes, devido ao seu reconhecimento no mercado, o Reclamado não possui legítimo interesse no Nome de Domínio e o registrou com má-fé e na prática de *passive holding*, com o único intuito de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo a terceiros ou às Reclamantes.

As Reclamantes alegam que a má-fé do Reclamado se comprova com a tentativa de lucrar abusivamente com a venda do Nome de Domínio, tirando proveito do fato de que o grupo das Reclamantes é nacionalmente reconhecido.

Finalmente, as Reclamantes solicitam a transferência do Nome de Domínio.

## B. Reclamado

O Reclamado apresentou resposta afirmando que as alegações das Reclamantes são, em sua maioria, falsas ou confusas por falta de diligência e que as negociações ocorridas foram feitas com pessoa que não é a titular do Nome de Domínio e nem legitimamente representava o Reclamado.

O Reclamado menciona que a identidade distintiva das Reclamantes em relação ao signo “Frete.com” começou a surgir no final do ano de 2021 e, portanto, mais de 3 anos após a compra do Nome de Domínio por parte do Reclamado.

Informa, ainda, o Reclamado que as Reclamantes ocultaram nesta Reclamação que os seus pedidos de registro para a marca FRETE.COM foram depositados em novembro de 2021, ou seja, também mais de 3 anos após a compra do Nome de Domínio por parte do Reclamado. Adiciona que as Reclamantes alegam que registraram o nome de domínio <frete.com> em 9 de julho de 1998, quando na verdade elas o adquiriram em 29 de outubro de 2021 e daí em diante passaram a usá-lo, portanto novamente mais de 3 anos após a compra do Nome de Domínio por parte do Reclamado.

Argumenta o Reclamado que o termo “frete” é claramente fraco e genérico para identificar serviços de transporte de mercadoria e que, dessa maneira, é bastante forçada a alegação das Reclamadas de que existiria colidência entre o nome de domínio <fretebras.com.br> e o Nome de Domínio.

De acordo com o Reclamado, as Reclamantes também omitiram na Reclamação que o Sr. [...], sócio da empresa “Achouimóvel Ltda. ME” e antigo titular do Nome de Domínio, possui registro da marca FRETE.COM:BR junto ao INPI e que as Reclamantes protocolaram pedido de caducidade contra esse registro.

O Reclamado posteriormente explica e anexa provas de que adquiriu o Nome de Domínio do Sr. [...] em 2018 pela quantia de BRL 25.000,00, através da Associação Religiosa Ordem Cristã Sincretista (da qual o Reclamado é o único administrador), com planos de ele ser utilizado como investimento na construção de plataformas digitais para arrecadar fundos para a ordem religiosa. Segundo a defesa, o plano inicial não foi adiante, mas o Reclamado, após ter investido na compra do Nome de Domínio, guardou-o para que fosse utilizado em projeto posterior. Com isso, o Reclamado menciona que a posse passiva do Nome de Domínio não é irregular, pois não vem acompanhada de má-fé ou outros elementos espúrios.

O Reclamado esclarece que [...] é o antigo titular do Nome de Domínio, o qual ao fazer a transferência de titularidade por ocasião da sua venda, deixou de alterar os identificadores técnicos e de cobrança junto ao NIC.BR, fato que o Reclamado não havia observado. Acrescenta que o [...] negociou com as Reclamantes sem a autorização do Reclamado e sem ética e que, inclusive, omitiu do Reclamado que havia registrado a marca FRETE.COM:BR no INPI, provavelmente com o intuito deliberado de continuar negociando o Nome de Domínio com terceiros.

Alega o Reclamado que as Reclamantes deveriam ter notificado o próprio Reclamado ou questionado ao Sr. [...] porque o Nome de Domínio estava registrado em nome de outra pessoa, o que não fizeram.

Ademais, o Reclamado comenta que as Reclamantes juntaram trechos selecionados da conversa havida com o Sr. [...], em vez da íntegra, e que o contato para tentativa de venda do Nome de Domínio partiu das próprias Reclamantes e não do Sr. [...], fato que explica o motivo de ele negociar um Nome de Domínio que não estava sob a sua titularidade.

Conclui o Reclamado que as Reclamantes agem de má-fé e tentam praticar usurpação reversa de nomes de domínio.

## 6. Análise e Conclusões

Deve-se verificar se os seguintes requisitos previstos no art. 3 do Regulamento estão presentes:

- (A) O Nome de Domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo da Reclamante;
- (B) Existência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio; e
- (C) O Nome de Domínio foi registrado ou utilizado com má-fé.

### **A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento**

As Reclamantes comprovam que apresentaram um pedido de registro da marca FRETE.COM, depositado junto ao INPI no dia 1º de novembro de 2021 e são titulares dos nomes de domínio <frete.com>, registrado em 9 de julho de 1998 e <fretebras.com.br>, registrado em 24 de outubro de 2006.

O pedido de registro da marca FRETE.COM foi depositado junto ao INPI anos após o registro do Nome de Domínio. O art. 3 do Regulamento exige que a marca depositada (não registrada) de um reclamante seja apresentada antes do registro do nome de domínio.

As Reclamantes alegam que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com seus nomes de domínio <frete.com> e <fretebras.com.br>, registrados anteriormente ao Nome de Domínio, conforme art. 3, alínea c) do Regulamento. No entanto, o Reclamado, em sua defesa, alega e apresenta documentos no sentido de que o domínio <frete.com> foi registrado no ano de 1998 em nome de terceiros, tendo sido transferido às Reclamantes apenas em 29 de outubro de 2021 e que elas, as Reclamantes, passaram a utilizar o website correspondente no mês de novembro de 2021, portanto anos após o registro do Nome de Domínio.

Ainda que se pudesse arguir que o Nome de Domínio é suficientemente similar com o nome de domínio <fretebras.com.br>, previamente registrado pelas Reclamantes, este Especialista entende não ser necessária tal determinação, da mesma forma o fato do Nome de Domínio ser composto por uma palavra de dicionário, tendo em vista as conclusões sobre os segundo e terceiros elementos a seguir elencados.

### **B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa**

O art. 3(b)(i) das Regras contém lista não taxativa de circunstâncias mediante as quais um reclamado pode demonstrar um direito ou legítimo interesse em um nome de domínio, cabendo a ele provar que:

- (i) Antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, reclamado utilizou, ou está se preparando para utilizar, o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços; ou
- (ii) O reclamado (pessoa física, jurídica, ou outra organização) é comumente conhecido pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa, mesmo que o reclamado não tenha adquirido nenhum direito de marca ou serviço; ou
- (iii) O reclamado está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.

Não há comprovação, na Reclamação, acerca da notoriedade dos serviços ou do nome de domínio <frete.com> das Reclamantes, no país, em 2018, quando o Nome de Domínio foi adquirido pelo Reclamado. Ademais, até a presente data, as Reclamantes não possuem registro de marca incluindo a

expressão isolada “frete” ou “frete.com”, no Brasil.

A procedência da presente Reclamação demandaria a comprovação não apenas do legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio, mas também da inexistência de supostos direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao mesmo e, principalmente, que este foi registrado ou está sendo utilizado em má-fé.

Considerando os elementos da Reclamação e as datas dos eventos, este especialista não identifica intenção do Reclamado em gerar confusão com signo anterior registrado e tampouco deliberada má-fé por ocasião do registro do Nome de Domínio.

De fato, com as provas da Reclamação e várias pesquisas na Internet a respeito da empresa “Frete.com” das Reclamantes, conclui este Especialista que as Reclamantes passaram a explorar o sinal “Frete.com” mais recentemente, não antes do ano de 2021. Alguns anos após, portanto, do registro do Nome de Domínio.

Segundo o Reclamado e contratos juntados à Defesa, a aquisição do Nome de Domínio teve como objetivo um suposto projeto de construção de plataforma digital de transporte para arrecadar fundos para a ordem religiosa, em parceria com terceiro (Anexos 6 e 7 da Defesa), projeto esse que acabou não prosperando. Dessa maneira, o argumento das Reclamantes de que o Reclamado teria adquirido o domínio com única intenção de vendê-lo, aparentemente não procede.

As trocas de mensagens apresentadas pelas Reclamantes envolvendo a negociação do Nome de Domínio, apesar de realmente demonstrarem que houve objetivo de lucro, não foram feitas diretamente com o Reclamado e este comprovou, em sua Defesa, que tratava-se do antigo detentor do Nome de Domínio. De qualquer forma, o Especialista nota que os nomes de domínio compostos por palavras de dicionário podem ser legitimamente vendidos pelos seus titulares devido ao seu valor intrínseco, enquanto os titulares não tentem capitalizar ilegitimamente da reputação da marca de um reclamante.

Entende este Especialista, assim, que não há provas suficientes na Reclamação de que o Reclamado registrou/adquiriu o Nome de Domínio com o intuito de impedir que as Reclamantes o utilizassem ou, ainda, para prejudicar as atividades comerciais das Reclamantes.

Portanto, entende este Especialista que há evidências de que o Reclamado possua direitos e interesses legítimos em relação ao Nome de Domínio, conforme o Regulamento.

### **C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé**

O Regulamento estabelece que as seguintes circunstâncias em particular, sem prejuízo de outras, constituem indícios de má-fé:

(i) 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

(ii) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

(iii) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou

(iv) 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.

As Reclamantes informam que o Nome de Domínio foi registrado com o único objetivo de venda, aluguel ou transferência, uma vez que nunca foi utilizado. Ocorre que o Reclamado apresentou documentos comprovando planos para uso do Nome de Domínio, havendo inclusive juntado um contrato com uma terceira parte para o desenvolvimento de uma plataforma online de transporte, planos esses que não prosperaram.

As Reclamantes, em dado momento da Reclamação, passam a mencionar o titular do Nome de Domínio como sendo o Sr. [...] e pontuam as trocas de mensagens para a venda do Nome de Domínio e as práticas por ele adotadas para registros de nomes de domínio e de marcas no INPI contendo termos “genéricos”. Por outro lado, o Reclamado demonstrou em sua defesa que o Sr. [...] não é o titular do Nome de Domínio, tendo apenas mantido o seu nome como contato, por um descuido no momento da transferência de titularidade, em 2018. Aliás, em pesquisa ao site do NIC.BR na data de hoje, este Especialista observa que o Nome de Domínio (Titular) e o Contato (ID) encontram-se em nome do Reclamado.

Diante do apresentado nesta Reclamação, este Especialista discorda das alegações das Reclamantes de que o Reclamado “está agindo de má-fé e incorrendo na prática de *passive holding*”. Não existe evidência de que o Reclamado tenha registrado ou usado o Nome de Domínio com a intenção de capitalizar ilegitimamente da reputação das Reclamantes.

Finalmente, embora existam aspectos da Reclamação que são questionáveis, o Especialista não considera que as Reclamantes tentaram uma usurpação reversa do Nome de Domínio (*Reverse Domain Name Hijacking*, ou RDNH).

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

*/Mario Soerensen Garcia/*

**Mario Soerensen Garcia**

Especialista

Data: 23 de agosto de 2022

Local: Rio de Janeiro, Brasil