SACI: o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet implementado para domínios no ".br"

*Por **Kelli Angelini**, assessora jurídica do NIC.br*

Data da publicação:

Setembro de 2012

Os primeiros registros de nomes de domínio utilizando o .br foram realizados em meados de 1994. Porém, foi em 1999 que as empresas efetivamente passaram a buscar o registro de domínios compostos por nomes idênticos ou semelhantes às suas marcas, nomes empresariais ou nomes artísticos.

View the full image

Isso acabou gerando uma verdadeira corrida por nomes no .br – uma vez que muitas empresas, principalmente as multinacionais, ao verificarem oque acontecia em muitos países do mundo quanto à divulgação de produtos e serviços através da Internet, manifestavam seu desejo em estender essa divulgação aqui no Brasil por meio de domínios registrados no .br e, para isso, buscavam registrar domínios compostos por nomes idênticos à sua marca ou à denominação de seus produtos e serviços.

Foi nesse momento de euforia, em que praticamente havia uma corrida para o registro de nomes, que alguns usuários de Internet, já sabendo do que ocorria em outros países, acabaram percebendo que o registro de nomes notórios no .br acabaria por transformar-se em uma atividade lucrativa com a posterior venda desses domínios aos titulares de marcas ou nomes notórios.

Seguiu-se, então, uma fase de negociação de nomes de domínio sob o .br – e quando esta restava infrutífera, o que na maioria das vezes acontecia devido ao expressivo valor requerido por aqueles "usurpadores de nomes", os litígios eram submetidos ao Poder Judiciário. Porém, devido à morosidade na tramitação de ações judiciais em nosso país, as empresas que litigavam frequentemente para obter a titularidade de nomes de domínios semelhantes às suas marcas, apoiadas por grandes escritórios de advocacia especializados em marcas e patentes, pleitearam ao Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br – , a adoção de uma medida alternativa para a solução destes conflitos.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil resolveu então desenvolver estudos para a solução deste tipo de disputa. A primeira opção encontrada foi a de aderir ao sistema da UDRP – Uniform Dispute Resolution Policy[1], ou, em português, Política Uniforme para Resolução de Disputas. Porém, depois de analisar minuciosamente esta política, o CGI.br entendeu que adotá-la não seria o caminho mais adequado – mesmo levando-se em consideração o prestígio que a UDRP já havia conquistado em diversos países, devido à sua eficácia e celeridade na solução de conflitos q envolvem nomes de domínios.

Neste momento o CGI.br percebeu que as reais necessidades para a solução de conflitos de nome de domínio no país eram:

a) dar a opção das partes escolherem a entidade que administraria esse procedimento, incluindo entidades nacionais;

b) assegurar que o procedimento fosse realizado exclusivamente em nosso idioma;

c) que fosse julgado apenas por especialistas brasileiros;

d) que abrangesse também questões envolvendo nomes empresarias e nomes artísticos;

e) e seguisse as regras já adotadas para domínios registrados no “.br”.

Diante da conclusão pela não adesão à UDRP, outra opção que surgiu naquela época foi a instituição da arbitragem para esses conflitos. Entretanto, a aprofundar-se nos estudos sobre a implementação desse método alternativo de solução de conflito – apesar de não ter sido encontrada nenhuma proibição legal ou doutrinária para implementação da arbitragem para os conflitos referentes a domínio registrados no “.br” – o CGI.br decidiu (devido à formalidade estabelecida pela Lei Arbitral e ao seu custo) pela não implementação da via arbitral para estes conflitos naquele momento, em que a sociedad buscava uma solução alternativa ao Poder Judiciário.Uma vez afastada a possibilidade de adesão à UDRP, bem como a implementação da arbitragem para os conflitos envolvendo nomes de domínios registrado no “.br”, o CGI.br implementou, em outubro de 2010, através da Resolução CGI.br/RES/2010/003/P[2], o Sistema de Administração de Conflitos de Internet,denominado “SACI-Adm”.

O SACI-Adm tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de um nome de domínio no .br e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo titular - sendo que o titular do domínio adere ao SACI-Adm através do contrato firmado para registro de domínio no .br e o terceiro o faz quando da solicitação de abertura do procedimento no SACI-Adm. O escopo dos procedimentos do SACI-Adm limita-se aos pedidos de cancelamento e transferência de domínio - portanto, qualquer pretensão relativa à obtenção de indenizações não poderá ser tratada nesse âmbito.

A administração dos procedimentos decorrentes do SACI-Adm é realizada por instituições credenciadas pelo NIC.br, o que significa que o NIC.br apenas implementou o Sistema, porém jamais participa da administração dos procedimentos, tampouco interfere no julgamento do conflito

É importante informar que até o presente momento o NIC.br credenciou três instituições. A primeira delas foi a Câmara de Comércio Brasil Canadá - CCBC-, que é uma das entidades mais reconhecidas nacional e internacionalmente, em função das atividades de seu centro de mediação e arbitragem. Desde o princípio a CCBC manifestou total apoio à implementação do SACI-Adm.

A segunda entidade credenciada foi a OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), que é a implementadora da Política UDRP e possui vasta experiência nestes procedimentos administrativos. Esta decisão de aderir ao SACI-Adm deu-se pelo fato de o CGI.br ter decidido, por razões já mencionadas nesse texto, que as regras da UDRP não seriam as mais adequadas para os conflitos no .br, apesar d haver uma grande semelhança entre os sistemas UDRP e SACI-Adm.

A terceira entidade, credenciada em agosto de 2012, foi a ABPI, que através de seu Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI), passou também a administrar os procedimentos do Saci-Adm.

A opção por uma dessas três entidades para administrar o procedimento do SACI-Adm é feita pelo reclamante

(aquele que contesta o registro do domínio), ao requerer a abertura do procedimento. Um dos fatores que podem ser decisivos na escolha da instituição credenciada (além, é claro, da idoneidade da instituição e da capacidade de seus especialistas) é o valor das custas do procedimento, que são divulgados pelas instituições e estipulados em valor fixo independente do status das partes da importância do nome do domínio ou do tempo dispendido para a solução do conflito

É importante observar que as custas do procedimento do SACI-Adm são pagas por quem solicita a abertura do procedimento (o Reclamante), salvo se o titular do domínio (o Reclamado) optar por um painel composto por três especialistas, nos casos em que o Reclamante decide pelo julgamento do procedimento feito por apenas um especialista. Nesse caso, o Reclamante arcará com os honorários de um único especialista e o Titular arcará com honorários dos outros dois especialistas.

Com relação à abertura do procedimento, cabe ressaltar que, ao fazer essa solicitação, o reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio contestado foi registrado, se está sendo usado de má-fé (de modo a causar prejuízos a ele, reclamante) e ainda comprovar que o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente par criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, ou com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo.

As circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm (as quais o reclamante deverá comprovar), estão dispostas no parágrafo único do Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm[3]:

“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, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio Web ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

Uma vez atendidos estes requisitos iniciais pelo reclamante, o procedimento é instaurado, seguindo sob a administração da instituição escolhida, a qual estabelece as regras para escolha do (s/as) especialistas que irá (ão) julgar o conflito. Os conflitos submetid ao SACI-Adm serão decididos por especialistas escolhidos/as exclusivamente entre profissionais integrantes do corpo de especialistas da instituição credenciada que administra o procedimento.

Um fator importante a destacar – que foi uma das razões que levaram o CGI.br a decidir-se por um sistema próprio e não pela adoção à UDRP – , é a previsão no Regulamento do SACI-Adm de que o NIC.br não permitirá a transferência do nome de domínio em conflito desde o início do procedimentono SACI-Adm até o seu término. Isso significa que,iniciado o procedimento, não é possível alterar o polo passivo e ativo da relação, a menos que as partes concordem neste sentido. Nos casos de cancelamento do domínio durante o procedimento do SACI-Adm, o NIC.br não permitirá que esse domínio seja colocado disponível para novo registro, mantendo-o reservado até que seja encerrado o procedimento correspondente.

O regulamento do SACI-Adm assegura ao Reclamante e ao titular do domínio a opção por ter o procedimento do SACI-Adm julgado por um ou três especialistas. As partes, na primeira oportunidade de manifestação, deverão informar sua opção por um procedimento singular ou por um procedimento acompanhado por um painel de especialistas. Os Regulamentos Suplementares das Instituições Credenciadas prevêem a forma de nomeação dos especialistas, sendo que nas instituições até o momento credenciadas (OMPI, CCBC e ABPI) a indicação é feita pela própria instituição.

É importante ressaltar que a maioria dos casos de impedimento e suspensão de juízes e árbitros elencados em nossa legislação processual e utilizados nos processos arbitrais, também foram assegurados nos procedimentos do SACI-Adm. As instituições credenciadas prevêem a obrigatoriedade de o/a especialista firma declaração e

compromisso de independência e, ainda, a possibilidade de qualquer das partes arguir o impedimento ou suspeição da pessoa especialista.

Assegurando o princípio da ampla defesa e do contraditório, o procedimento do SACI-Adm prevê a possibilidade de apresentação de defesa pelo titular do domínio, e este o fará se assim desejar. É necessário destacar que a falta de apresentação de defesa não acarreta nenhum prejuízo ao procedimento, uma vez que este prosseguirá à revelia da parte que manteve-se inerte.

Porém, isso em hipótese alguma garante a procedência dos pedidos do Reclamante, eis que o/a especialista ou o painel de especialistas deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas prova produzidas durante procedimento do SACI-Adm. A decisão jamais poderá ser fundamentada na falta de apresentação de defesa. É importante destacar que, se o titular do domínio deixar de apresentar defesa, caberá à instituição credenciada que administra o procedimento comunicar o fato ao NIC.br, para que este congele[5] (suspenda) o nome de domínio objeto do conflito. O objetiv desta medida é alertar o titular do domínio sobre a existência de alguma pendência (assim como ocorre quando há falta de pagamento), uma vez que suspendendo-se a utilização do domínio é provável que o seu titular se manifeste para averiguar os motivos da suspensão. Por cautela, antes mesmo do congelamento do domínio, o NIC.br encaminha um comunicado ao titular do domínio informando que sua não manifestação sobre a existência do procedimento ocasionará o congelamento.

O Regulamento do SACI-Adm estipula o prazo de noventa dias para término do procedimento, que pode ser prorrogado, a critério da Instituição Credenciada, por até doze meses[6]. A decisão do procedimento, conforme o regulamento do SACI-Adm, conterá o relatório, os fundamentos da decisão, o dispositivo, data e local em que a decisão é proferida e assinada pelo/a especialista. Esta decisão se dará por maioria de votos, caso o procedimento tenha sido conduzido por um painel de especialistas. A decisão fina poderá determinar que o domínio permaneça em nome do reclamado, e isso se dará quando os/as especialistas entenderem que o domínio foi registrado e utilizado sem qualquer violação a direitos daquele que requereu a abertura do procedimento do SACI-Adm. Ou determinará a transferência do domínio ao reclamante ou o seu cancelamento[7].

Nos casos em que a decisão proferida determinar que o domínio seja transferido ou cancelado, o cumprimento dessa decisão poderá se dar espontaneamente pelo reclamado. Se isso não acontecer, o regulamento do SACI-Adm prevê que, uma vez sendo fixada a transferência ou cancelamento do domínio, o NIC.br aguardará o decurso do prazo de quinze dias úteis para que, nesse período, qualquer das partes ingresse com ação judicial ou processo arbitral, se assim desejar – ou seja, o conflito decidido pelo SCI-Adm pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário ou do Juízo Arbitral. Porém, se as partes mantiverem-se inertes nesse prazo, o NIC.br implementará a decisão prolatada.

É importante destacar aqui duas particularidades dessa etapa do processo. A primeira é a de que a previsão do prazo de quinze dias para comprovação de ingresso de ação judicial ou processo arbitral não exclui a apreciação posterior do conflito pelo oder Judiciário, uma vez que o prazo é fixado apena para cumprimento da decisão pelo NIC.br, - do contrário, estaríamos diante de um caso nítido de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A outra particularidade refere-se ao peso que terá a decisão prolatada pelos/as especialistas no procedimento do SACI-Adm, se o conflito or levado ao Poder Judiciário. É fato que o juiz deve valer-se do princípio do livre convencimento motivado da causa, embasando sua decisão não somente no formalismo da lei, mas também nas provas existentes nos autos e em sua livre convicção pessoal. Assim, a decisão prolatada pelo especialista, sem sombra de dúvidas, servirá para, no mínimo, aclarar os fatos, podendo ser seguida – ou não – pelo magistrado.

Além dos casos de encerramento do procedimento do SACI-Adm pelo cumprimento da decisão do (s/as) especialista (s), ou pelo resultado do ingresso de ação judicial ou processo arbitral, o procedimento também poderá ter o seu término se as partes assim concordarem, amigavelmente. Postas em prática essas regras, alguns conflito já foram solucionados através do Regulamento do SACI-Adm, de forma bem-sucedida. As decisões dos procedimentos do SACI-Adm já julgados estão disponíveis no site: http://registro.br/dominio/decisoes-SACI-Adm.html

---

1. http://archive.icann.org/en/udrp.htm

2. http://cgi.br/regulamentacao/resolucao2010-003.htm – acessado em 27/12/2011

3. http://registro.br/dominio/SACI-Adm.html – acessado em 17/12/201

4. O registro de domínios no ".br" é realizado através do site www.registro.br e nesse site é possível consultar os dados do titular de um nome de domínio e o endereço eletrônico indicado para o cadastro.

5. O termo congelamento é utilizado para indicar a suspensão de um nome de domínio, o que pode ocorrer, por falta de pagamento da manutenção anual, por ordem judicial ou nesse caso de falta de apresentação de defesa no SACI-Adm. O congelamento de um nome de domínio acarreta a suspensão provisória da utilização do domínio, ou seja, a suspensão abrange todo o conteúdo divulgado no domínio, os endereços de e-mails correspondentes, as páginas e os subdomínios ligados a ele.

6. Os procedimentos do SACI-Adm já instaurados tiveram sua conclusão no prazo médio de 100 dias, contados da data de seu início até a execução da decisão pelo NIC.br. Fonte: http://registro.br/dominio/decisoes-SACI-Adm.html - acessada em 15-12-2011

7. O artigo 1º § 1º do Regulamento do SACI-Adm limita o escopo do procedimento ao requerimento de manutenção do domínio, transferência ou cancelamento. Fonte: http://registro.br/dominio/SACI-Adm.html - acessado em 18-12- 2011

Categoria:

- poliTICs 13