

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

CAFFITA SYSTEM SPA X GAUTON BOSNIC CARDOSO

PROCEDIMENTO N° ND-201323

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CAFFITA SYSTEM SPA, sociedade italiana, com sede na Via Panigali 39, Gaggio Montano, representado neste procedimento por TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL, com sede na Avenida Marechal Floriano 45, Centro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, é o Reclamante do procedimento (o "Reclamante").

GAUTON BOSNIC CARDOSO, portador do CPF 198.574.678-65, com endereço na Avenida Guilherme Giorgi, 928, São Paulo, São Paulo, Brasil é a Reclamada do procedimento (a "Reclamada").

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

O nome de domínio sob disputa é <www.caffitaly.com.br>.

O nome de domínio foi registrado em 03.fev.2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 17.out.2013 o CSD-PI enviou comunicado ao Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando da subsequente análise formal da Reclamação. Na mesma data o CSD-PI, sob a égide do artigo 7.2. do CASD-ND enviou comunicado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) solicitando as informações cadastrais acerca do titular do nome de domínio <www.caffitaly.com.br>.

Em 21.out.2013 o NIC.br respondeu ao comunicado do CSD-PI repassando os dados cadastrais do titular do nome de domínio <www.caffitaly.com.br>. Ainda, informou que devido a instauração do procedimento o nome de domínio estava impossibilitado de ser transferido.

Em 22.out.2013 o CSD-PI enviou novo comunicado ao Reclamante solicitando-lhe que sanasse algumas irregularidades formais apresentadas na Reclamação, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias sob pena de indeferimento da Reclamação, em consonância com os artigos 6.2. e 6.3. da CASD-ND.

O Reclamante, por sua vez, em 28.out.2013 enviou comunicado ao CSD-PI informando da correção das irregularidades formais da Reclamação. Na mesma data o CSD-PI em consonância com o artigo 6º da SACI-Adm e 8.1. da CASD-ND encaminhou comunicado a Reclamada dando conhecimento sobre a Reclamação e concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à Reclamação sob pena de revelia.

No entanto, decorrido o prazo legal a Reclamada não apresentou resposta à Reclamação e, por tal razão, em 13.nov.2013 o CSD-PI comunicou às partes acerca da revelia da Reclamada.

Em 14.nov.2013 o CSD-PI comunicou as partes da nomeação do Sr. Márcio Merkl como especialista, o qual, de acordo com o artigo 9.3. da CASD-ND, devidamente apresentou declaração de independência e imparcialidade.

Em 05.dez.2013 as Partes e o NIC.br foram intimadas pela Secretaria Executiva acerca da Ordem Processual nº 1323001 do Especialista requerendo que as Partes fornecessem documentos e esclarecimentos adicionais, em particular, que:

- a) o Reclamante comprove o envio da citada Notificação Extrajudicial para a Reclamada, bem como demonstre o recebimento da mesma pela Reclamada, ou de que realizou razoáveis esforços para que a Reclamante recebesse referida Notificação Extrajudicial;
- b) as Partes esclareçam o escopo do referido pedido de registro de marca, nº 903343290, apresentando cópia da Oposição e da Manifestação à Oposição, protocoladas perante o INPI com referência ao pedido de registro de marca nº 903343290, e eventual decisão do INPI caso exista, explicando eventual relação desse pedido de registro de marca perante o INPI com a presente disputa de nome de domínio.
- c) a Secretaria Executiva da CASD-ND conceda prazo de 10 (dez) dias corridos para que as partes atendam a presente Ordem Processual e possibilitem a prolação da decisão de mérito.

Em 10.dez.2013 o Reclamante respondeu a Ordem Processual nº 1323001, fornecendo:

- i. cópia da notificação Extrajudicial, registrada em 10.05.2011, perante o 4º Registro de títulos e Documentos da Comarca do Rio de Janeiro, que foi encaminhada à parte Reclamada;

- ii. cópia da oposição oferecida tempestivamente contra o pedido de registro nº 903343290, para a marca CAFFITALY, de titularidade da parte Reclamada;
- iii. cópia de e-mail enviado pelo advogado da parte Reclamada aos procuradores da Reclamante, tentando uma composição amigável e sob a justificativa de abreviar uma solução para um litígio.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

O Reclamante, em suma, alega ser empresa italiana fundada em 2004 cuja atividade empresarial reside na fabricação de máquinas de café expresso as quais possuem a finalidade de produzir café por meio de cápsulas. Ainda, alega que ao longo dos anos conquistou a alta credibilidade dos consumidores do mercado que atua.

O Reclamante demonstrou que é titular das marcas “CAFFITA SYSTEM” para as classes 11, nº de processo 826985947, e 20, nº de processo 826985939, da Classificação Internacional de Nice, as quais foram concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ao Reclamante em 16.out.2007 e 25.ago.2009, respectivamente.

O Reclamante expôs que expressão “CAFFITA SYSTEM” é parte integrante de seu nome empresarial, fazendo jus à proteção legal do artigo 8º da Convenção da União de Paris e que, além do mais, é o titular do nome de domínio www.caffitaly.com o qual foi registrado em 17.fev.2006.

No entanto, alega o Reclamante que ao tentar obter a titularidade do nome de domínio www.caffitaly.com.br deparou-se com o fato de que o nome de domínio já estava registrado sob a titularidade da Reclamada desde 03.fev.2011. Em razão disto, o Reclamante com base no direito marcário e no direito concorrencial enviou a Reclamada notificação extrajudicial na qual solicitou a transferência do nome de domínio.

O Reclamante alega que a Reclamada remanesceu inerte, não apresentando resposta a notificação extrajudicial. Neste sentido, alega o Reclamante que a má-fé da Reclamada resta demonstrada ao não oferecer resposta a notificação e ao ser titular de um nome de domínio que diretamente viola direitos da propriedade industrial do Reclamante.

Pelas razões acima expostas, requer, com base no artigo 4.2., g da CASD-ND, que ao final do Procedimento o nome de domínio www.caffitaly.com.br seja transferido ao Reclamante.

Por conseguinte, após a Ordem Processual nº 1323001 do Especialista, o Reclamante esclareceu que a notificação extrajudicial (item “3.i” supra) foi encaminhada à Reclamada em 11.mai.2011, via serviço postal e que no entanto o comprovante de

recebimento foi extraviado. O Reclamante alegou, por outro lado, que o e-mail (item "3.iii" supra) enviado pelo advogado do Sr. Glauton Bosnic Cardoso evidencia que houve o recebimento da notificação extrajudicial, eis que um dos pedidos constantes da notificação se refere ao pedido de registro de titularidade da Reclamada. Por fim, o Reclamante alegou ainda que a tentativa de se obter a titularidade de um registro de marca, já com fama internacional, além do seu correspondente domínio, todos em nome de uma pessoa física, é comportamento mais do que evidente de má-fé, pois há evidente tentativa de enriquecimento sem esforço.

b. Do Reclamado

A Reclamada, depois de devidamente intimada, não apresentou resposta à Reclamação. Por tal motivo o CSD-PI em 13.nov.2013 decretou a sua revelia.

A Reclamada também, não apresentou resposta à Reclamação a Ordem Processual nº 1323001 do Especialista.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, conforme prescrevem os artigos 13, §2º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".Br" (SACI-Adm) e art. 8.4. do Regulamento da CASD-ND, é necessário observar que se o titular do nome de domínio não apresentar defesa, o especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento, sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da Parte.

O SACI-Adm é aplicável às situações em que um terceiro, denominado Reclamante, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

O Reclamante, na abertura de procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante (art.3 *caput* e parágrafo único do SACI-Adm e art.2.2. do Regulamento do CASD-ND), cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos descritos nos itens artigos 3º, "a", "b" e "c" do SACI-Adm e 2.1. do Regulamento da CASD-ND.

1. Risco de Confusão – Artigo 3º, "a" e "c" do SACI-Adm e Artigo 2.1., "a" e "c" do CASD-ND.

O Reclamante, na abertura do Procedimento (art. 3º do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento da CASD-ND), deve comprovar o nome de domínio objeto do conflito se enquadra em ao menos uma das situações abaixo:

(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.

No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínios e marcas é aplicável também a legislação pátria, em mais específico a Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI (vide ND 201313, Fast Shop S.A. v. Idata Distribuidora de Equipamentos de Informática Ltda. – EPP/MCJR Informática EPP).

Nesta seara, o Reclamante devidamente comprovou que é titular das marcas “CAFFITA SYSTEM” (processos nº 826985947 e 826985939) para as classes 11 e 20 da Classificação Internacional de Nice junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), enquanto que a Reclamada é titular do nome de domínio <www.caffitaly.com.br>.

Passando-se a análise global e sucessiva dos sinais em cotejo denota-se que o nome de domínio <www.caffitaly.com.br> sob a titularidade da Reclamada imita parcialmente a marca do Reclamante ao utilizar-se da expressão “CAFFITA”, elemento característico da marca do Reclamante, “CAFFITA SYSTEMS”.

A mera adição de termos comuns, genéricos ou indicações geográficas, tal como nome de país, não é suficiente para garantir suficiente distintividade a um nome de domínio, (vide OMPI D2012-2106, General Motors LLC v. Carol Schadt c/c ND20131, Companhia Brasileira de Distribuição v. Toweb Brasil Ltda. EPP).

Destarte, o Reclamante ao demonstrar que a Reclamada imita sinal marcário que é de sua titularidade e, ainda, ao demonstrar que a data de registro do nome do domínio é posterior a data da concessão do registro das marcas de que é titular, resta devidamente comprovada à hipótese do artigo 3º “a” do SACI-Adm e artigo 2.1. “a” da CASD-ND, no sentido de que o nome de domínio <www.caffitaly.com.br>, é similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada e registrada junto ao INPI/BR antes do registro do nome de domínio objeto do conflito.

Passando-se à comparação dos nomes de domínio www.caffitaly.com, de titularidade do Reclamante, e <www.caffitaly.com.br>, de titularidade da Reclamada, enfatiza-se que o simples acréscimo de códigos ccTLD (“country code top-level domain”) não confere suficiente distintividade a um nome de domínio (vide OMPI D2013-0010, OSRAM GmbH v. Liu Zhijun; D2007-0456, Hoffman-La Roche Inc. v. UrProxy Domains), podendo inclusive aumentar o risco de confusão perante os consumidores (vide OMPI D2011-0471, Moncler S.r.l. v. Zhongyuan Tec).

Nessa seara, um consumidor médio, o qual é aquele que se atenta ao conjunto global dos sinais, ao acessar ou visualizar o nome de domínio da Reclamada, <www.caffitaly.com.br>, poderá ser erroneamente levado a crer que o site se trata de um nome de domínio de titularidade do Reclamante, causando evidente risco de confusão.

Portanto, o risco de confusão ou associação entre os nomes e expressões pode induzir consumidores brasileiros a erroneamente acreditar que o Reclamante possui filiais ou representantes autorizados no Brasil ou de que o nome de domínio <www.caffitaly.com.br> é um site legítimo da própria Caffita System SPA.

Ademais, o risco de confusão é reforçado pelo fato que o nome de domínio <www.caffitaly.com.br> é similar também à parte caracterizante e distintiva do nome empresarial do Reclamante, Caffita System SPA, sendo que o modificativo é apenas uma referência a origem (Itália) do Reclamante, gerando assim risco de confusão entre o nome empresarial do Reclamante e o nome de domínio da Reclamada (vide OMPI, D2001-1375, Gianfranco Ferre v. New York Link).

Portanto, o Reclamante também demonstrou que o conflito sob análise se enquadra na situação prescrita pelo art. 3º “c” da SACI-Adm e art. 2.1. “c” do CASD-ND.

2. Indícios de Má-Fé – Art.3º Caput e Parágrafo Único do SACI-Adm e Art.2.2. do Regulamento do CASD-ND

O art. 2.2 do Regulamento do CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

- (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 da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Em vista do caráter exemplificativo do artigo 3º, parágrafo único do SACI-Adm e artigo 2.2 da CASD-ND, o especialista do procedimento pode considerar outros fatores que caracterizem indícios da prática de atos de má-fé (vide ND20131 Companhia Brasileira de Distribuição v. Toweb Brasil Ltda. EPP).

Neste viés, destaca-se que na época (03.fev.2011) em que a Reclamada registrou o nome de domínio <www.caffitaly.com.br>, o INPI/BR já havia concedido em favor do Reclamante o registro da marca “CAFFITA SYSTEM” para as classes 11 e 20 da Classificação Internacional de Nice (registro concedidos em 16.out.2007 e 25.ago.2009 respectivamente), bem como o Reclamante já era titular do nome de domínio www.caffitaly.com.

Além dos registros no Brasil para a marca “CAFFITA SYSTEM”, constata-se por meio da Notificação Extrajudicial (item “3.i” supra) que o Reclamante é titular de uma extensa lista de registros para a marca mista “Caffitaly System” em vários países (e.g. Austrália, China, Croácia, União Europeia – OHIM, Itália, Japão, E.U.A., Rússia, etc). A maioria dos registros de marca listados foi concedida antes do registro do nome de domínio <www.caffitaly.com.br> pela Reclamada.

Portanto, considerando a existência do registro prévio no Brasil da marca “CAFFITA SYSTEM”, a extensa lista de registros prévios no exterior para a marca “CAFFITALY SYSTEM” e a existência prévia do registro do nome de domínio www.caffitaly.com, há indícios de que a Reclamada deveria ter conhecimento da existência de direitos anteriores sobre o termo “CAFFITA”.

O Reclamante, ademais, alega que ao descobrir que a Reclamada é titular do nome de domínio <www.caffitaly.com.br>, notificou a Reclamada por meio de Notificação Extrajudicial registrada em 10.mai.2011 perante o 4º Registro de Títulos e Documentos da Comarca do Rio de Janeiro acerca da alegada violação de marca, solicitando, inclusive, a transferência do nome de domínio.

Não obstante a referida Notificação, informa o Reclamante que a Reclamada remanesceu inerte não oferecendo resposta, uma atitude que a Reclamada também adotou neste procedimento ao não oferecer resposta à Reclamação apresentada pelo Reclamante bem como ao não responder à Ordem Processual nº 1323001 do Especialista. A inércia da Reclamada em não apresentar uma defesa em três oportunidades é uma conduta contraditória com o ato de somente agora, em 25.nov.2013, após instituído este procedimento, oferecer para a venda a marca

“CAFFITALY” que a Reclamada requereu perante o INPI/BR (item “3.iii” supra). A inércia ao não apresentar respostas a notificações extrajudiciais e a Reclamações constitui indício de má-fé o qual foi também considerado nos casos ND20134, entre Companhia Brasileira de Distribuição e Toweb Brasil Ltda. EPP e ND20135, entre Natura Cosméticos S.A e Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda

Adicionalmente, ressalta-se que ao contrário do que afirma a Reclamada no e-mail (item “3.iii” supra), a Reclamada não é “proprietária” da marca “CAFFITALY”, porém apenas titular de um pedido de registro ainda não concedido e devidamente oposto administrativamente pela Reclamante perante o INPI/BR. Assim, conforme dispõe o art. 129 da Lei nº9279/1996, na medida em que a propriedade marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições dessa Lei, a própria linguagem utilizada pela Reclamada no referido e-mail pode induzir em erro, não estando em conformidade com os princípios de probidade e boa-fé insculpidos na legislação ordinária, por exemplo, no Art. 422. Do Código Civil “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

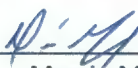
Esses fatores, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pela Reclamada ao registrar o nome de domínio, logo o Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito enquadra-se em nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º “a” e “c” da SACI-Adm e artigo 2.1. “a” e “c” do CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Em razão de todo o acima exposto e em consonância com os artigos 1º §1º da SACI-Adm e 10.9. da CASD-ND o especialista determina a transferência do nome de domínio <www.caffitaly.com.br> ao Reclamante.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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.

Curitiba, 23 de dezembro de 2013.



Marcio Merkl
Especialista Presidente