

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

ITATIAIA MÓVEIS S/A X O [REDACTED] F [REDACTED] H [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201335

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ITATIAIA MÓVEIS S/A, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.331.521/0001-52, Ubá/ Minas Gerais, Brasil, representada por [REDACTED], OAB/[REDACTED], integrante da sociedade AMIN E AMARAL ADVOCACIA, sediada em Belo Horizonte/MG, na Rua Paraíba, n.º 966 – 11º andar, Savassi, CEP 30130-141, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

O [REDACTED] F [REDACTED] H [REDACTED], inscrito no CPF n.º 738 [REDACTED]-53, [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.cozinhaitatiaia.com.br>.

O Nome de Domínio foi registrado em 24.02.2013 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a nomes de domínio do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (a “Câmara”) em 02.12.2013.

Em 05.12.2013, a Câmara transmitiu, por e-mail, para o NIC.br solicitação de informações cadastrais do nome de domínio em disputa, conforme dispõe o artigo 7.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND). Ainda em 05.12.2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para o CSD ABPI a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

Em 09.12.2013, o CSD ABPI informou à Itatiaia que havia duas irregularidades formais na Reclamação, pois **(i)** não tinha sido informada a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito e **(ii)** não tinha sido anexado instrumento de mandato. A Reclamante cumpriu a exigência tempestivamente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias imposto pelo artigo 6.3 do CASD-ND.

O CSD-ABPI verificou que todos os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (SACI-Adm) e da CASD-ND foram cumpridos e, em 17.12.2013, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta.

De acordo com o art. 8.1 da CASD-ND, a data limite para o envio da Resposta findou em 01.01.2014. O Reclamado apresentou defesa tempestivamente em 23.12.2014.

O CSD-ABPI nomeou o signatário como Especialista em 15.01.2014. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência ao CSD ABPI, tal como exigido pelo CSD-ABPI, para assegurar o cumprimento do art. 9.3 da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes.

A Reclamante é titular dos seguintes registros de marcas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, compostas pelo termo “ITATIAIA”, tendo sido a mais antiga delas depositada em 04.05.1978:

Número	Prioridade		Marca		Situação	Titular	Classe
007010320	04/05/1978		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	20 : 10
815343205	5/12/1989		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	NCL(8)20
816945993	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	40 : 15
816946019	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	36 : 70
816951381	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	40 : 15
816954348	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	20 : 10
816946000	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	37 : 30
816954330	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS	37 : 30

						S/A	
816945985	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	20 : 10
816954321	14/10/1992		ITATIAIA		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	36 : 70
817228110	20/04/1993		MOVEIS ITATIAIA FEITOS PARA DURAR		Registro	ITATIAIA MOVEIS S/A	20 : 10

Ademais, a Reclamante é titular de nomes de domínios compostos pelo termo “ITATIAIA”:

domínio: cozinhasitatiaia.com.br
domínio: itatiaiacozinha.com.br
domínio: itatiaiacozinhas.com.br
domínio: itatiaiamoveis.com.br
domínio: moveisitatiaia.com.br
domínio: itatiaiafogos.com.br
domínio: fogoesitatiaia.com.br
domínio: montesuacozinha.com.br
domínio: arvoredossonhositatiaia.com.br
domínio: cozinhadamamaeitatiaia.com.br
domínio: decolarasvendascomitatiaia.com.br

O nome de domínio em disputa (<www.cozinhaitatiaia.com.br>) foi registrado pela Reclamada em 24.02.2013.

a. Da Reclamante

Em suma, a Reclamante alega que:

1. O nome de domínio em disputa <www.cozinhaitatiaia.com.br> reproduz o domínio <www.cozinhasitatiaia.com.br> e www.itatiaiacozinha.com.br, bem como sua marca registrada **ITATIAIA**.
2. O Reclamado está postando em seu site conteúdo que caracteriza comércio de móveis de cozinha, em clara infração aos direitos de propriedade industrial da Reclamante.
3. A intenção dolosa e a má-fé do Reclamado é evidenciada pelo fato de o domínio estar hospedado junto ao **sedoparking.com.br** que, além de não divulgar os dados dos titulares, promove a revenda dos nomes de domínios e websites.
4. Há reprodução indevida de signo distintivo, conforme art. 189 da Lei n.º 9.279/96.
5. Pelo exposto requer **(i)** a transferência da titularidade do domínio www.cozinhaitatiaia.com.br para a Reclamante perante o Registro.br e **(ii)** que o Registro.br seja oficiado para que se abstenha de registrar outro domínio que reproduza a marca “ITATIAIA”.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em sua Resposta, contudo, o Reclamado não apresentou qualquer argumento em favor da legalidade acerca da sua titularidade do domínio www.cozinhaitatiaia.com.br.

Ao contrário, em referida Resposta, o Reclamado parece afirmar a sua concordância com os termos da Reclamação, aceitando transferir espontaneamente o domínio <www.cozinhaitatiaia.com.br>:

Please transfer to complaint. cozinhaitatiaia.com.br

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao art. 10.1 da CASD-ND e ao artigo 12 do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas nem de alongar qualquer consideração sobre o mérito da disputa, havendo elementos suficientes para se proferir decisão.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo

De qualquer forma, o nome de domínio objeto da disputa tem elemento distintivo **idêntico** à marca de titularidade do Reclamante, registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e depositada pela 1ª vez em 04.05.1978, bem como aos domínios registrados pela Reclamante (o 1º deles criado em 22.11.1998), e são capazes de criar **confusão** perante os consumidores, de acordo com o previsto nos artigos 2.1 “a” e “c” da CASD-ND e artigo 3º “a” e “c” do SACI-adm.:

<u>Domínio em disputa</u>	<u>Domínios da Reclamante</u>
www.cozinhaitatiaia.com.br	www.cozinhaitatiaia.com.br www.itatiaiacozinha.com.br www.itatiaiacozinhas.com.br

B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má-fé

Além disso, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º, do SACI-Adm, e artigo 2.2, do CASD-ND, constituem indícios de **má-fé** na utilização do nome de domínio objeto do procedimento, dentre outras circunstâncias 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, 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.*

Na presente Reclamação, é inconteste que o Reclamado ofereceu para venda o nome de domínio da presente disputa, o que demonstra, nos termos dos artigos 2.2 “a” da CASD-ND e artigo 3º parágrafo único “a” do SACI-adm, um indício claro de **má-fé** na utilização e no registro do nome de domínio.

Este Especialista aceita a alegação da Reclamante de que o emprego do termo “ITATIAIA” constitui evidência de má-fé no registro do nome de domínio <www.cozinhaitatiaia.com.br>.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º, do SACI-Adm, e artigo 10.9, do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina a transferência do nome de domínio em disputa <www.cozinhaitatiaia.com.br> para a Reclamante.

Por outro lado, este Especialista solicita seja oficiado o Registro.br para que referido órgão informe acerca da possibilidade técnica de atender ao pedido da Reclamante quanto à abstenção de registros de outros domínios que reproduzam a marca “TATIAIA”.

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 da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento

São Paulo, 30 de janeiro de 2014.



Fernando Eid Philipp
Especialista