

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

CIKALA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. x R [REDACTED] G [REDACTED] T [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201421

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CIKALA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.932.097/0001-69, com sede na Rua Mercedes Lopes, 991-A, Vila Santana, São Paulo/SP, Brasil, CEP: 03614-000, por seu representante legal [REDACTED]. Inscrito no CPF/MF sob nº 088.[REDACTED]-17, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], CEP: [REDACTED] e-mail [REDACTED] neste ato representado pelo [REDACTED], inscrito na OAB/[REDACTED] sob nº [REDACTED], e no CPF/MF sob nº 094 [REDACTED]-83, com escritório na [REDACTED] CEP: [REDACTED], é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

R [REDACTED] G [REDACTED] T [REDACTED], [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº 046.[REDACTED]-20, e-mails [REDACTED] e [REDACTED], estabelecido na [REDACTED], CEP: [REDACTED] representado por [REDACTED], inscrita na Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI sob nº [REDACTED] e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob nº [REDACTED] integrante do escritório Antônio Buiar Marcas e Patentes, estabelecido na Rua Ébano Pereira, 44, conjunto 803, Centro, Curitiba/PR, Brasil, CEP: 80410-240, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são:

www.cikalaonline.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.cykala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lojatickala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lojascikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lonacikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lonascikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.sicala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.sykala.com.br – Registrado em 04/01/2014

todos registrados em 04 de janeiro de 2.014.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em **29 de maio de 2.014**, a Reclamante encaminhou notificação extrajudicial ao Reclamado, dando conta de seus direitos sobre o nome de fantasia **CIKALA**, bem como de seus pedidos de registro para a marca **CIKALA** perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e intimando-os a absterem-se do uso de **CIKALA**, bem como a transferir os nomes de domínios conflitantes para sua titularidade.

Em **14 de junho de 2.014**, a Reclamante entrou em contato com o **CSD-PI da ABPI – Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, informando do registro indevido de domínios pelo Reclamado, e solicitando orientação de procedimentos.

Em **20 de junho de 2.014**, a Reclamada encaminhou contra-notificação ao Reclamante, informando que existia, no caso das marcas apresentadas, apenas uma expectativa de direito, e que, com relação aos nomes de domínio, que seguiram as condições baseadas na regulamentação vigente e regidas por contrato, e que não foram barrados pelos examinadores do **Registro.Br**.

Em **27 de julho de 2.014**, a Reclamante encaminhou Reclamação à CASD-ND.

Em **30 de julho de 2.014**, a CASD-ND acusou o recebimento da Reclamação, que recebeu o nº **ND201421**.

Na mesma data, a CASD-ND encaminhou solicitação de informações cadastrais dos nomes de domínio em cotejo para o **Registro.br**, que prontamente atendeu à solicitação.

Em **04 de agosto de 2.014**, o Reclamante apresentou Declaração à CASD-ND, informando inexistir qualquer tipo de ação judicial contra o Reclamado.

Em **05 de agosto de 2.014**, a CASD-ND informou ao Reclamante do início do **Procedimento ND201421** e, ato contínuo, intimou a Reclamada, nos termos do **Art. 6º** do Regulamento **SACI-Adm** e dos **Arts. 8.1** e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”), a apresentar, no prazo de 15 dias corridos, sua resposta à Reclamação.

Em **19 de agosto de 2.014**, a Reclamada apresentou sua resposta à Reclamação oferecida pela Reclamante à CASD-ND, resposta essa devidamente recebida em 21 de agosto de 2.014.

Em **25 de agosto de 2.014**, a CASD-ND, de acordo com o Item 9.1 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br”, comunicou a nomeação do especialista que esta subscreve para análise e decisão da demanda **ND201421**.









Assim, resumindo, a Reclamação foi apresentada de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento da **CASD-ND**, o pagamento foi realizado através de transferência bancária em 17 de julho de 2.014, o Especialista nomeado concordou com a declaração do Secretário Executivo da **CASD-ND** com relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação, o Reclamado foi devidamente intimado de acordo com o Regulamento da **CASD-ND**, a Resposta do Reclamado foi apresentada tempestivamente, o Especialista foi devidamente constituído e apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência, não houve impugnação do Especialista pelas partes e, em 05 de agosto de 2.014, deu-se início ao **Procedimento ND201421**, que passa a ser analisado na sequência.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega estar no mercado de confecção e vendas de lonas e ferramentas com o nome **Cikala**, variação do patronímico **Cicala**, desde **29 de junho de 2.000**.

Alega, também, ser titular de três processos perante o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**:

Número	Prioridade			Marca
907166776	Depositado em 23/12/2013 Publicado em 18/03/2014			<p>CIKALA</p> 
<p>NCL(10) 22 Camuflagem (Coberturas para); Capas para veículos; Fibras têxteis; Malhas [redes]; Redes (Fios trançados para); Redes; Tendas; Toldos de material sintético; Barraca de camping; Embalagens de matéria têxtil</p>				
907166814	Depositado em 23/12/2013 Publicado em 18/03/2014			<p>LONA CK</p>
<p>NCL(10) 22 Camuflagem (Coberturas para); Capas para veículos; Fibras têxteis; Malhas [redes]; Redes (Fios trançados para); Redes *; Tendas; Têxteis (Fibras); Toldos de material sintético; Barraca de camping; Embalagens de matéria têxtil</p>				
907166920	Depositado em 23/12/2013 Publicado em 18/03/2014			<p>CIKALA</p> 
<p>NCL(10) 35 Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de iluminação; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de controle (inspeção); Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de medição; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de salvamento; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de ferragem; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de iluminação; Comércio (através de qualquer meio) de borracha; Comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos; Comércio (através de qualquer meio) de capachos e esteiras; Comércio (através de qualquer meio) de carpetes e tapetes; Comércio (através de qualquer meio) de construções metálicas transportáveis; Comércio (através de qualquer meio) de construções transportáveis não metálicas; Comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios; Comércio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais; Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção não metálicos; Comércio (através de qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e isolar; Comércio (através de qualquer meio) de matérias plásticas para embalagem; Comércio (através de qualquer meio) de metais comuns e suas ligas; Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Comércio (através de qualquer meio) de produtos de metal comum; Comércio (através de qualquer meio) de produtos de serralharia; Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de matérias plásticas; Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de papel ou papelão; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos; Comércio (através de qualquer meio) de telas alcatroadas [lonas]; Comércio (através de qualquer meio) de toldos; Comércio (através de qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos; Comércio (através de qualquer meio) de tubos metálicos.</p>				

Por fim, informa que o acesso aos sites do Reclamado, em flagrante imitação de seu nome empresarial, patronímico e marcas preteritamente depositadas, direciona para a página **www.loneiro.com.br**, da empresa **América Encerados Ltda.**, de Curitiba, especializada no comércio eletrônico e distribuição de mais de 800 produtos importados, tais como Lonas Plásticas, Lonas Encerado de Algodão, Lona de PVC para Caminhão, Capas para Piscina, Lonas Transparentes e diversos acessórios e lonas exclusivas, ou seja, os mesmos produtos comercializados pela Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado, por seu turno, limita-se a alegar que **CIKALA** e **CIKALA** não colidem no aspecto gráfico, fonético, visual ou no conjunto emblemático com **“CIKALAONLINE”**, **“CYKALA”**, **“LOJACIKALA”**, **“LOJASCIKALA”**, **“LONACIKALA”**, **“LONASCIKALA”**, **“SICALA”**, **“SYKALA”**, e que a Reclamante é detentora de apenas uma mera expectativa de direito sobre suas marcas, uma vez que, de acordo com o Art. 129 da LPI, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”, e que seus domínios foram legitimamente registrados, considerando que foram analisados e aprovados pelos examinadores do Registro.br.

Por fim, encerra sua Resposta à Reclamação apresentada declarando que não praticou qualquer violação e que espera o arquivamento do Procedimento, e que, qualquer atitude contra por parte da Reclamante será levada ao judiciário, para que responda civil e criminalmente pelos prejuízos causados.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Aplica-se ao domínio objeto da disputa, em razão da sua data de registro, o Regulamento do **SACI-Adm** e, portanto, pode ser objeto deste procedimento.

Em decorrência do Procedimento instaurado, bem como da resposta da Reclamada, a decisão analisou o mérito da disputa, tendo por base os fatos apresentados pelas Partes, em observância aos **Art. 8.8** do Regulamento da **CASD-ND** e **12º do Regulamento do SACI-Adm**.

No que tange ao mérito, a parte do arrazoado relacionada à violação do direito de marca sujeita-se à aplicação do regime jurídico da propriedade industrial, especificamente o relacionado à disciplina das marcas, previsto na Lei nº 9.279/96.

A parte Reclamante alega, em suas razões de Reclamação, que a empresa **CIKALA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** atua no ramo de confecção e vendas de lonas e ferramentas há quase 15 anos, como se pode comprovar da ficha do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, reproduzida abaixo:

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.932.097/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/2000
NOME EMPRESARIAL CIKALA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R MERCEDES LOPES	NÚMERO 991	COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 03.614-000	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	

Alega, também, que **CICALA** é patronímico, e não uma marca comum, ou inventada. A marca **CIKALA**, foi depositada e é utilizada pela Reclamante com “**K**”, ao invés de “**C**”, apenas para diferenciar do outro negócio da família, do ramo de material de construção, a **CICALA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME**.

Além disso, a Reclamante ainda é depositante dos pedidos de registro nº 907166766 e 907166920, de 23 de dezembro de 2.013, para a marca **CIKALA**, nas classes 22 e 35, para assinalar Camuflagem (Coberturas para); Capas para veículos; Fibras têxteis; Malhas [redes]; Redes (Fios trançados para); Redes; Tendas; Toldos de material sintético; Barraca de camping; Embalagens de matéria têxtil; bem como Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de iluminação; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de controle (inspeção); Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de medição; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de salvamento; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de ferragem; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de iluminação; Comércio (através de qualquer meio) de borracha; Comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não elétricos; Comércio (através de qualquer meio) de capachos e esteiras; Comércio (através de qualquer meio) de carpetes e tapetes; Comércio (através de qualquer meio) de construções metálicas transportáveis; Comércio (através de qualquer meio) de construções transportáveis não metálicas; Comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios; Comércio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais; Comércio

(através de qualquer meio) de materiais de construção não metálicos; Comércio (através de qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e isolar; Comércio (através de qualquer meio) de matérias plásticas para embalagem; Comércio (através de qualquer meio) de metais comuns e suas ligas; Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Comércio (através de qualquer meio) de produtos de metal comum; Comércio (através de qualquer meio) de produtos de serralharia; Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de matérias plásticas; Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de papel ou papelão; Comércio (através de qualquer meio) de sapatos; Comércio (através de qualquer meio) de telas alcatroadas [lonas]; Comércio (através de qualquer meio) de toldos; Comércio (através de qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos; Comércio (através de qualquer meio) de tubos metálicos.

Foi alegado, na sequência, que a visita aos sites registrados pela Reclamada:

www.cikalaonline.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.cykala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lojacikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lojascikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lonacikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lonascikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.sicala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.sykala.com.br – Registrado em 04/01/2014

são direcionados para o site **WWW.LONEIRO.COM.BR**, referente à loja **AMÉRICA ENCERADOS LTDA**, sediada em Curitiba, especializada na venda e distribuição on-line de Lonas Plásticas, Lonas Encerado de Algodão, Lona de PVC para Caminhão, Capas para Piscina, Lonas Transparentes e diversos acessórios, ou seja, exatamente os mesmo produtos fabricados, comercializados e distribuídos pela Reclamante:



Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

E, por fim, embora não alegado pela Reclamante, em análise do Procedimento foi verificada a existência de três nomes de domínios registrados:

www.cikala.com.br – Registrado em 23/02/2011

www.sikala.com.br – Registrado em 12/09/2013

www.cikala.ind.br – Registrado em 16/07/2014

sendo os dois primeiros pretéritos.

Assim, após análise das alegações da Reclamante, depreende-se que:

1. **CICALA**, ou sua variação com “**K**”, **CIKALA**, já que essas variações eram e são muito comuns em nosso país com relação ao sobrenome de famílias estrangeiras, é patronímico;
2. **O Nome Empresarial CIKALA** foi registrado em **29 de junho de 2.000**, ou seja, há quase 15 anos;
3. **As marcas CIKALA** foram depositadas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em **23 de dezembro de 2.013**;
4. **Os nomes de domínio CIKALA.COM.BR e SIKALA.COM.BR** foram registrados em **23 de fevereiro de 2.011 e 12 de setembro de 2.013**, respectivamente;
5. A Reclamada registrou domínios semelhantes para induzir o consumidor a erro, fazendo-os acreditar tratar-se do e-commerce da Reclamante.

A parte Reclamada, por seu turno, alega que os pedidos de registro para a marca **CIKALA** são apenas processos em andamento, apenas publicados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e que, portanto, são apenas expectativa de direito, uma vez que, de acordo com o Art. 129, da Lei nº “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”, e que seus domínios foram legitimamente registrados, considerando que foram analisados e aprovados pelos examinadores do Registro.br.

Alega, outrossim, que “a análise de marcas requer toda uma gama de características específicas que, na maioria dos casos conclui pela ausência de colidência, seja no aspecto gráfico, seja no fonético, no visual, no conjunto emblemático, sem entrarmos no campo da utilização dos produtos que atuam como elemento marcário”.

Por fim, encerra sua Resposta à Reclamação apresentada declarando que não praticou qualquer violação e que espera o arquivamento do Procedimento, e que, qualquer atitude contra por parte da Reclamante será levada ao judiciário, para que responda civil e criminalmente pelos prejuízos causados.

À vista do alegado, conclui-se o que segue.

A caracterização de má-fé depende do fato oponível no momento do requerimento registral. A má-fé não se presume e, na pugna entre usuários diferentes, depende da comprovação de vínculo jurídico que prove este conhecimento ou de uma situação de fato que, comprovadamente, fosse capaz de descaracterizar o “não conhecimento” do sinal produzido pelo agente.

Entretanto, no caso em tela, não há que se falar em desconhecimento da Reclamante pela Reclamada, uma vez que esta está no mercado, o mesmo mercado, diga-se de passagem, há quase 15 anos.

Além do mais, como já mencionado, **CIKALA** ou **CICALA** é patronímico de uma família especializada na fabricação e comercialização de lonas, o mesmo negócio da Reclamada.

CIKALA, pela Reclamada, serve, apenas, para direcionar o cliente para sua loja, conhecida por **LONEIRO**, ou **AMÉRICA ENCERADOS**, mas nunca **CIKALA** ou **CICALA**, como se pode perceber de uma breve navegada em seu site, onde não há absolutamente nenhuma menção aos signos em cotejo.

Embora, teoricamente, não seja aplicável o inciso XIX, Art. 124, Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial:

“Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”

uma vez que as marcas da Reclamante estejam em trâmite, e não concedidas, de acordo com o Art. 129 do mesmo diploma legal:

“Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

na prática, não ocorre dessa forma pois, uma marca preteritamente depositada é oponível, no **Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**, à outras marcas que venham a ser requeridas posteriormente.

Fora isso, independentemente do inciso XIX, Art. 124, Lei nº 9.279/96, são aplicáveis outros incisos do mesmo artigo, tais como V, XV e XXIII:

Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

“Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Ora, como largamente exposto:

1. a Reclamante possui o nome empresarial **CIKALA desde 2.000**, ou seja, quase 15 anos antes do registro dos nomes de domínio da Reclamada, que se deu em 04 de janeiro de 2.014, legitimando-o, portanto ao uso de **CIKALA**, oponível aos domínios da Reclamada, de acordo com o **inciso V**;
2. a Reclamante utiliza como nome empresarial, marca e nomes de domínio, o patronímico da família, legitimando-o, portanto ao uso de **CIKALA**, oponível aos domínios da Reclamada, de acordo com o **inciso XV**;
3. a Reclamante atua no ramo de fabricação e comercialização de lonas e acessórios há quase 15 anos, exatamente o mesmo ramo da Reclamada, legitimando-o, portanto ao uso de **CIKALA**, oponível aos domínios da Reclamada, de acordo com o **inciso XXIII**;
4. a Reclamante é titular dos nomes de domínio pretéritos:

www.cikala.com.br – Registrado em 23/02/2011

www.sikala.com.br – Registrado em 12/09/2013

obviamente colidentes com os nomes de domínio registrados posteriormente pela Reclamada:

www.cikalaonline.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.cykala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lojacikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lojascikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.lonacikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

www.lonascikala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.sicala.com.br – Registrado em 04/01/2014

www.sykala.com.br – Registrado em 04/01/2014

Não há, portanto, como não deferir o pedido da Reclamante, diante de todos os elementos que gravitam a seu favor.

A alegação da Reclamada de que “a análise de marcas requer toda uma gama de características específicas que, na maioria dos casos conclui pela ausência de colidência, seja no aspecto gráfico, seja no fonético, no visual, no conjunto emblemático, sem entrarmos no campo da utilização dos produtos que atuam como elemento marcário”, no caso de que aqui se trata chega a ser absurda, senão vejamos:

DOMÍNIO DA RECLAMANTE	DOMÍNIO DA RECLAMADA
CIKALA	CIKALAONLINE
	CYKALA
	LOJACIKALA
	LOJASCIKALA
	LONACIKALA
	LONASCIKALA
	SICALA
	SYKALA
SIKALA	CIKALAONLINE
	CYKALA
	LOJACIKALA
	LOJASCIKALA
	LONACIKALA
	LONASCIKALA
	SICALA
	SYKALA

Ora, “**CIKALAONLINE**” é, obviamente, para o público consumidor, o e-commerce da Loja **CIKALA**, ou melhor, da **CIKALA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, conhecida loja do ramo de lonas.

Alegar que “**CYKALA**” não se parece foneticamente, ou graficamente, com “**CIKALA**”, sendo que existe apenas a substituição da letra “**I**” pela letra “**Y**” que, no alfabeto pátrio tem exatamente o mesmo som, também beira ao absurdo.

Da mesma forma com os domínios “**LOJACIKALA**” e “**LOJASCIKALA**” que, como no primeiro caso, faz com que se imagine tratar-se da Loja **CIKALA**, ou seja, da **CIKALA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, conhecida loja do ramo de lonas.

Como no caso dos domínios “LONACIKALA” e “LONASCIKALA”, uma vez que o ramo de atuação da Reclamante é a fabricação e comércio de lonas.

E, por fim, os domínios “SICALA” e “SYKALA”, onde existe a troca da letra “I” pela letra “Y”, que como já mencionado, em nosso vernáculo tem exatamente o mesmo som, assim como a troca da letra “C” pela letra “S”, que, no caso, também tem o mesmo som, bem como a troca da letra “K” pela letra “C” que, na posição em que estão, também produzem o mesmo som, sendo, portanto, foneticamente, a mesma marca.

Fica claro, portanto, o risco de confusão, capaz de gerar desvio de clientela.

Com relação à alegação de concorrência desleal, resta saber se ambas as partes efetivamente concorrem e se há risco de confusão capaz de gerar desvio de clientela.

Antes de mais nada, como indica o Professor José Oliveira Ascensão (ASCENSÃO, J. O. "Direito intelectual, exclusivo e liberdade", Revista da ABPI, 59 (2002), págs. 40-49), para a caracterização da concorrência desleal é necessário concorrer (cf., também, ASSAFIM, J.M.L. Publicidade por associação em eventos esportivos: elementos de tutela da lealdade na concorrência, in: VARGAS, A. (Org.), Direito no Desporto: Cultura e Contradições, Rio de Janeiro, Letra Capital, 2013, pp. 94-115). Conforme já manifestei antes: "Em segundo lugar, não se trata de um direito de exclusiva, não há que se falar em direito de exclusão de terceiros (*ius prohibendi*). A concorrência desleal é um instrumento legislativo criado para tutelar o investimento na atividade empreendedora. Trata-se da evolução do instituto civilista do enriquecimento sem causa, aperfeiçoado para as relações concorrenciais privadas. Assim, atos concorrenciais desleais, ainda que, usualmente, partam do intento de obtenção de um lucro sem causa (que em condições leais de concorrência não ocorreria) de um concorrente em detrimento de outro, tendem a ser um fenômeno de duplo efeito: (1) do enriquecimento sem causa (do concorrente agente ativo), de um lado, e, da perda (por parte do concorrente agente passivo). Em se falando de atividade mercantil, das relações comerciais, este ganho ou perda ocorre mediante o incremento ou o decréscimo de operações comerciais de que se tratam em determinado mercado, i.e., do ganho ou da perda de clientela. A compensação do investimento, portanto, é financeira e, não, monopólica. Nos sistemas nos quais a concorrência desleal não existe, a combinação de institutos dedicados à repressão do ato ilícito, i.e., elementos que protegem o concorrente de constrangimento dos seus direitos subjetivos, quais sejam, da repressão ao enriquecimento sem causa com a responsabilidade civil, soluciona os conflitos. Claro, pois, que, para incidência da norma, deve haver dano. O dano material efetivo deve ser considerado sobre o desvio de clientela. A razão do desvio é, sempre, a confusão. Resta saber de que espécie de confusão estamos falando. Se a confusão acerca dos sinais com função marcária ou acerca da confusão do consumidor no momento da tomada de decisão de compra (independentemente dos sinais com função marcária usados pelos concorrentes)."

No caso em tela, verifica-se a situação de reprodução não autorizada de nome empresarial, nome de família, marcas depositadas e nomes de domínios pretéritos. Mais que isso, exsurge como verossímil a perspectiva de confusão por parte do consumidor, dependendo dos mecanismos de enlace (patrocinados ou não) a serem utilizados no caso de "venda on-line", no mesmo mercado nacional de serviço e, eventualmente, produto.

Portanto, concluo que a parte Reclamada não poderia alegar desconhecer os fatos oponíveis, quais sejam, o direito pleno ao nome empresarial, nome de família, marca depositada e nomes de domínios pretéritos, bem como a atividade da Reclamante que, conforme já mencionado, é exatamente a mesma da Reclamada.

À luz destes fatos, a parte Reclamante fez uso do disposto no Art. 3º do Regulamento do **SACI-Adm** para expor suas razões acerca do conflito sobre o nome de domínio em tela, com o fim de comprovar todos os requisitos previstos nos **itens "a", "b" e "c"**, bem como o **parágrafo único**, em seus **itens "c" e "d"**, conforme disposto abaixo:

"Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

a) o nome de domínio 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) o nome de domínio 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) 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; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

(...)

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”.

Por todo exposto, a parte Reclamante logrou êxito ao demonstrar o fato de que a Reclamada reproduz o nome empresarial, nome de família, marca depositada e nomes de domínios pretéritos, e não poderia alegar desconhecimento desses fatos oponíveis, nem tampouco a existência, no mesmo ramo de atividade, da Reclamante.

Para encerrar, e por entender tratar-se de mais um ponto a favor da Reclamante, vale mencionar sua manifestação nova e superveniente encaminhada em 03 de setembro de 2014 à Secretaria Executiva do **CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**, ou seja, um mês após o início do presente Procedimento ND201421, que se deu em 05 de agosto de 2014, da alteração promovida pela Reclamada em seus sites, comprovadamente colidentes com os sites da Reclamante.

Conforme anteriormente mencionado, ao acessar os sites objeto do **Procedimento ND201421**:

www.cikalaonline.com.br
www.cykala.com.br
www.lojacikala.com.br
www.lojascikala.com.br
www.lonacikala.com.br
www.lonascikala.com.br
www.sicala.com.br
www.sykala.com.br

o internauta/consumidor era direcionado para para o site **WWW.LONEIRO.COM.BR**, referente à loja **AMÉRICA ENCERADOS LTDA**, sediada em Curitiba, especializada na venda e distribuição online de Lonas Plásticas, Lonas Encerado de Algodão, Lona de PVC para Caminhão, Capas para Piscina, Lonas Transparentes e diversos acessórios, ou seja, exatamente os mesmo produtos fabricados, comercializados e distribuídos pela Reclamante.

Depois de iniciado o **Procedimento ND201421**, os mesmos sites deixaram de direcionar para a página de titularidade da Reclamada, e passaram a direcionar para o endereço:

http://animationaficionados.com/wp-content/uploads/2012/12/bob-bell-bozo.jpg

apresentando, apenas, a figura do Palhaço Bozo (conhecido no Brasil como "*Bozo Bozinho Bozoca Nariz de Pipoca*", personagem criado nos Estados Unidos em 1946 e que fez muito sucesso no Brasil entre 1980 e 1991, com transmissão pelo SBT e Rede Record), em absoluto desrespeito ao Reclamante e ao Centro de Solução de Disputas – CSD, uma vez que ridiculariza o Procedimento em trâmite.



III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o ítem 10.9 “a” e “b” do Regulamento da CASD-ND:

**“10. Análise e Julgamento
(...)”**

10.9. Excetuada a hipótese de acordo das Partes, a decisão que resolver a disputa deverá determinar uma das seguintes medidas: (a) cancelamento do domínio, (b) transferência do registro para o Reclamante.... Não haverá qualquer determinação de caráter pecuniário”.

o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa:

**www.cikalaonline.com.br
www.cykala.com.br
www.lojacikala.com.br
www.lojascikala.com.br
www.lonacikala.com.br
www.lonascikala.com.br
www.sicala.com.br
www.sykala.com.br**

sejam transferidos ao Reclamante, **CIKALA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.932.097/0001-69, titular, também, dos registros:

www.cikala.com.br – Registrado em 23/02/2011

www.sikala.com.br – Registrado em 12/09/2013

www.cikala.ind.br – Registrado em 16/07/2014

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.

São Paulo, 10 de setembro de 2.014.



Eduardo Conrado Silveira
Especialista