

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

CEVA SANTÉ ANIMALE X UORG COMÉRCIO VIRTUAL LTDA. - EPP

PROCEDIMENTO N° ND20158

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CEVA SANTÉ ANIMALE, empresa constituída e existente sob as leis da França, com sede em 10 Avenue de La Ballastière, 33500, Libourne, França, representado pelo escritório MULLER, MAZZONETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, situado na Rua Ferreira de Araújo, nº 202, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP - Brasil - 05.428-000, é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

UORG COMÉRCIO VIRTUAL LTDA. - EPP, empresa brasileira, com sede na Av. Conselheiro Carrão, nr. 3103, sala 02, Vila Carrão, São Paulo – SP – Brasil, 03403-003, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <feliway.com.br> o "nome de domínio em disputa".

O nome de domínio em disputa foi registrado em 28.06.2013 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pelo Centro no dia 19 de março de 2015, acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. No dia seguinte, a assessoria jurídica do NIC.BR enviou ao Centro as informações cadastrais do titular do nome de domínio em disputa. Em 24 de março de 2015, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva do Centro informou à Reclamante acerca de irregularidade formal identificadas na Reclamação. Tendo sido atendidos os requisitos formais do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva do Centro intimou o Reclamado em 27 de março de 2015. Em 14 de abril de 2015 a Secretaria Executiva do Centro comunicou que o Reclamado deixou de cumprir o prazo indicado na notificação de Início do Procedimento Administrativo para a apresentação da sua Defesa na demanda em referência. Em 17 de abril de 2015 a Secretaria Executiva do Centro comunicou o



recebimento de manifestação intempestiva do Reclamado na data de 14 de abril de 2015.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante, empresa atuante no ramo veterinário, alega que:

I - Entre os produtos que deu ao Grupo Ceva o posto de líder mundial em produtos de comportamento para cães e gatos, destaca-se o feromônio FELIWAY, líder no mercado de comportamento felino com mais de 10 anos de sucesso na Europa e nos Estados Unidos, também fabricado e comercializado pela Reclamante em todo território brasileiro;

II – A linha de produtos FELIWAY é notoriamente conhecida no segmento veterinário;

III – É titular do registro nº 829.861.297, para a marca FELIWAY, na classe 05, visando identificar produtos veterinários, depositado em 10.09.2008, e concedido em 23.11.2010, junto ao INPI;

IV – Outras empresas do grupo Ceva são titulares de registros para a marca FELIWAY em diversos outros países, como, Estados Unidos, desde 15.09.1998 e Europa, desde 18.05.2006, assim como dos nomes de domínio <feliway.com>, <feliway.fr>, <feliway.co.uk> e <feliway.de>;

V – Como decorrência da proteção dos registros marcários apontados, detém os direitos de propriedade e de uso exclusivo no Brasil sobre a expressão FELIWAY, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei de Propriedade Industrial – LPI;

VI – O nome de domínio em disputa foi registrado apenas em 28.06.2013, ou seja, mais de 4 (quatro) anos do depósito da marca FELIWAY perante o INPI, pela Reclamante;

VII – Ao tomar conhecimento do registro do nome de domínio em disputa, buscou composição amigável junto à Reclamada, mediante o envio de carta de esclarecimento em 23.01.15, visto que a Reclamada seria revendedora de produtos da Reclamante em território nacional;

VIII – Em resposta a tal carta, a Reclamada, após ter tornado o site indisponível para acesso, solicitou uma proposta para a compra de domínio;

IX – Em nova tentativa de composição amigável, a Reclamante envia à Reclamada notificação extrajudicial, buscando que a Reclamada deixasse de veicular sua marca no nome de domínio ora em disputa;



X – Em resposta à notificação extrajudicial enviada, a Reclamada sustentou que teria atendido aos requisitos exigidos pela norma reguladora de registro de nomes de domínio no Brasil, pelo que não haveria irregularidade em sua conduta, confirmando, também, seu interesse em negociar a venda do nome de domínio ora em disputa;

XI – O nome de domínio em disputa é uma reprodução integral da marca registrada FELIWAY, da Reclamante, bem como de seus nomes de domínio acima citados;

XII – A Reclamada tem como atividade econômica principal o comércio de medicamentos veterinários;

XIII – Em seu website, a Reclamada se intitula ser “um pet shop na internet” e disponibiliza aos seus clientes diversos produtos veterinários, dentre eles, produtos da própria Reclamante, a linha de produtos FELIWAY;

XIV – A Reclamada pode ser considerada uma parceira comercial da Reclamante, na medida em que comercializa os artigos veterinários produzidos pela Reclamante, de forma que jamais poderia alegar o desconhecimento da marca FELIWAY, da Reclamante;

XV – A Reclamada estava usando o nome de domínio em disputa como meio de publicidade para o seu próprio empreendimento, até receber o primeiro contato da Reclamante;

XVI – A Reclamada registrou, intencionalmente, o nome de domínio em <feliway.com.br> para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante;

XVII - Ao adotar como parte integrante de seu nome de domínio o termo FELIWAY, e utilizar tal domínio como meio de publicidade para o seu empreendimento (“Supermercado dos Pets”), a Reclamada está beneficiando-se indevidamente do prestígio alcançado pelos produtos assinalados pela marca FELIWAY, assim como causando danos morais e patrimoniais irreparáveis à Reclamante;

XVIII – Do ponto de vista criminal, há expressa previsão legal dos atos praticados pela Reclamada, nos artigos 189, I e 195, III, da LPI;

XIX – Em pesquisa no site registro.br, é possível verificar que a Reclamada registrou outros nomes de domínio compostos por famosas marcas de empresas do setor veterinário;

XX – Por fim, a Reclamante aduz que as condutas narradas retratam a má-fé da Reclamada, enquadrando-se nas hipóteses do artigo 3º, parágrafo único, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio Sob o “.BR” (SACI-ADM) e do artigo 2.2, alíneas “a”, “b”,

“c” e “d”, do regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND).

Por todos os motivos expostos, e de acordo com os artigos 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante conclui requerendo a transferência do nome de domínio em disputa para a titularidade de sua afiliada CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA.

b. Do Reclamado

A Reclamada apresentou manifestação intempestiva, que sequer enfrentou as alegações da Reclamante, sendo irrelevante para a análise do caso em tela.

ii. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante “deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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”:

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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento:

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.

Assim, deve-se verificar se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação e se a Reclamada agiu de má-fé no registro/uso do domínio em disputa.

Preliminarmente, fica claro que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca **FELIWAY**, devidamente registrada pela Reclamante no Brasil perante o INPI, e em outros países.

Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, este Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada cerca de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses após o depósito da marca **FELIWAY**, de titularidade da Reclamante, com o claro intuito de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de possível confusão com a marca e nomes de domínio da Reclamante.

Tal afirmativa é corroborada pelo fato de a Reclamada ter como atividade econômica principal o comércio de medicamentos veterinários através de seu site www.supermercadospets.com.br, que inclui o comércio de produtos da própria Reclamante, identificados pelo marca **FELIWAY**. Com efeito, a Reclamada não poderia alegar desconhecimento da marca da Reclamante.

Ademais, restou comprovado que a Reclamada mostrou-se resistente às tentativas de composição amigável por parte da Reclamante, buscando vender o nome de domínio em disputa à Reclamante.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411 e ND201429.

Assim sendo, considerando a legitimidade da Reclamante, assim como a demonstrada má-fé do Reclamado, entende o Especialista por bem determinar a transferência do nome de domínio em disputa.

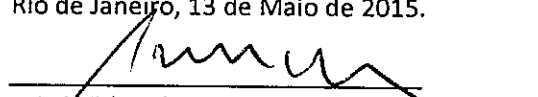
III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm alíneas a) e c) e parágrafo único, alínea d) o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante, por meio de sua afiliada CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.224.570/0001-53.



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.

Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2015.


Luiz Edgard Montauray Pimenta
Especialista