

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

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

X

J [REDACTED] R [REDACTED] V [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201513

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, respectivamente inscrita no CNPJ sob o n° 02.950.811/0001-89, com sede na Rua da Quitanda, 86, 4° andar, sala 401, Centro, Rio de Janeiro, Cep n° 20091-902, representada por SABZ advogados sediado na Rua Fidêncio Ramos, 308, Bloco A, 4° andar, Vila Olímpia, São Paulo, Cep 04551-010, tendo como procurador [REDACTED], inscrito na OAB [REDACTED] n° [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

J [REDACTED] R [REDACTED] V [REDACTED], [REDACTED] inscrito no CPF sob o n° 111 [REDACTED]-63, com residência na [REDACTED], Cep n° [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.lançamentos-pdg.com.br>
(o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 24 de março de 2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 15 de julho de 2015 foi ativada a presente disputa na Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínios (CASD-ND).

A Reclamação foi enviada à Secretaria da CASD-ND em 21 de julho, que nesse mesmo dia enviou mensagem eletrônica para o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.BR), solicitando conforme artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND, informações cadastrais sobre o nome de domínio <www.lançamentos-pdg.com.br>.

O retorno por parte do NIC.br, ainda na mesma data acima, informou que em atenção à abertura do procedimento efetuado pela CASD-ND, o domínio em questão já encontrava-se impedido de ser transferido para terceiros e disponibilizando as informações requeridas.

A Secretaria da CASD-ND informou à Reclamante, em cumprimento ao dispositivo 6.2 do Regulamento da Câmara, que foram identificadas algumas irregularidades na Reclamação protocolada, em 27 de julho.

O saneamento das irregularidades mencionadas foi efetuado tempestivamente em 31 de julho.

A intimação para apresentação de resposta e início do procedimento ocorreu em 11 de agosto, sendo que em 14 de agosto o Reclamado enviou mensagem eletrônica informando que o domínio havia sido retirado do ar.

Tendo em vista que, em 27 de agosto, de acordo com o Regulamento da CASD-ND item 8.1 e 8.2, o Reclamado não apresentou defesa dentro do prazo determinado, o comunicado de Revelia e formação de Painel Administrativo foi enviado às partes e ao NIC.br, dando continuidade ao procedimento.

A Especialista foi nomeada em 11 de setembro, tendo enviado Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI nos termos do item 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

A Especialista recebeu o dossiê referente à presente disputa contendo os documentos abaixo enumerados:

1. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
2. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
4. RESPOSTA DO NIC.BR

5. INTIMAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAÇÃO
6. SANEAMENTO
7. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
8. MANIFESTAÇÃO DO RECLAMADO
9. COMUNICADO DE REVELIA ÀS PARTES
10. COMUNICADO DE REVELIA AO NIC.BR
11. MANIFESTAÇÃO DO RECLAMADO
12. MANIFESTAÇÃO DO RECLAMADO + COMUNICADO DA SECRETARIA
13. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA

A Especialista procedeu à análise da documentação que presume ser verdadeira.

Por requerimento da Especialista foi emitida a Ordem Processual 151301 para as partes em 05 de outubro de 2015, questionando quanto ao interesse na efetuação de acordo e pedindo confirmação quanto ao pedido principal da presente Reclamação.

Em 13 de outubro de 2015, a Reclamante apresentou manifestação à Ordem Processual 151301.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações é uma construtora e incorporadora de grande porte com sede na cidade do Rio de Janeiro.

Detém a titularidade de marcas nominativas e mistas do nome PDG, devidamente registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como no exemplo abaixo:

Nº do Processo: 903079674



Titular: PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
 Marca: PDG
 Procurador: MONTAURY PIMENTA, MACHADO & LEOCE S/C LTDA
 Data do Depósito: 28/10/2010
 Data da Concessão: 08/04/2014
 Situação: Registro de marca em vigor Vigência: 08/04/2024
 Apresentação: Mista
 Classe Nice/VI(5) 37
 Natureza: De Serviço
 Especificação: Construção *Edifícios (Limpeza de interiores de -);Edificaç... CFE(4):26.4.1;26.4.9;27.5.1

Prazos para a Prorrogação
 Início do Prazo Ordinário: 09/04/2023
 Fim do Prazo Ordinário: 08/04/2024
 Início do Prazo Extraordinário: 09/04/2024
 Fim do Prazo Extraordinário:08/10/2024

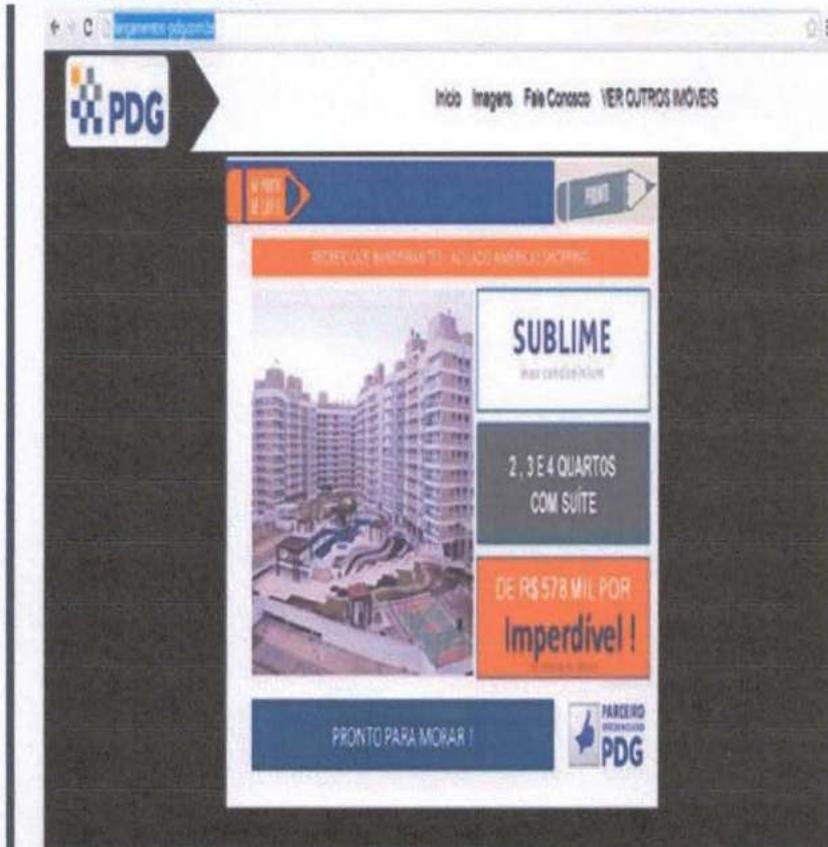
Petições							
Pgo	Protocolo	Data	Ing	Servico	Cliente	Delivery	Data
✓	800130269204	27/12/2013	-	372	PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.	-	-
	903079674	28/10/2010	-	302	PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.	-	-

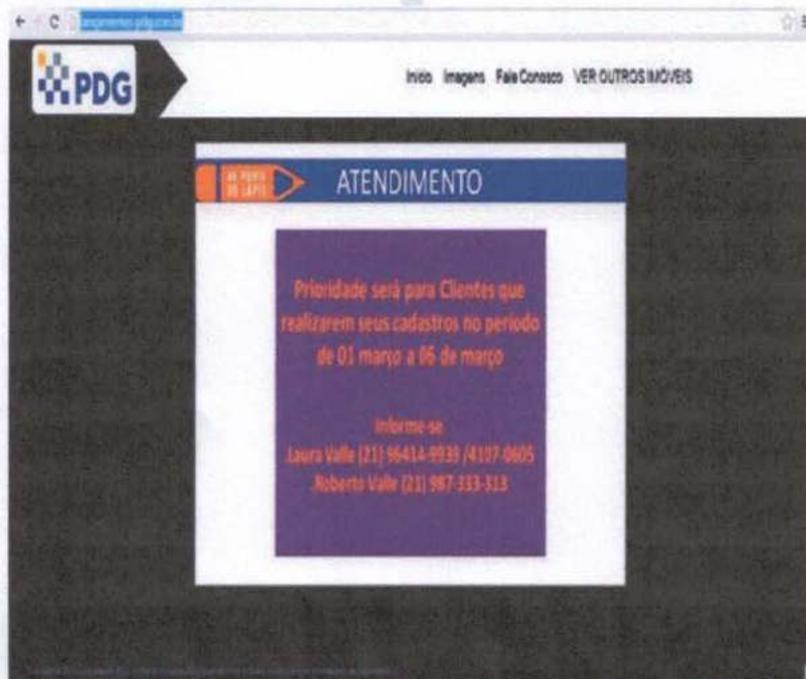
Publicações			
RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2257	08/04/2014	Concessão de registro	
2234	29/10/2013	Deferimento do pedido	
2087	04/01/2011	003	

Dados atualizados até 22/09/2015 - Nº da Revista: 2333

Recentemente teve ciência da utilização de sua marca inapropriadamente no domínio <www.lançamentos-pdg.com.br> de titularidade de J [REDACTED] R [REDACTED] V [REDACTED] (Reclamado), o qual utilizava o endereço eletrônico para venda de imóveis construídos pela Reclamante.

Alega a Reclamante, que além da utilização da marca de maneira ilegítima, o Reclamado se coloca como credenciado da Construtora, fato que além de inverídico, configura crime, e causa confusão aos consumidores, conforme imagens abaixo:





Aduz a Reclamante que a utilização enganosa de sua marca, com o objetivo de auferir lucro é considerada má-fé, levando os consumidores a crer que estão contratando com a PDG, podendo ainda manchar a reputação da incorporadora pelo fato de não poder garantir a qualidade dos serviços prestados pelo Reclamado.

Ressalta ainda, que essa é uma prática comum do titular do domínio, que utiliza marcas de outras construtoras, sempre com o mesmo intuito e se colocando como credenciado de todas elas:

Contato (ID): JORVAL4
nome: Joaquim Roberto Valle
e-mail: @gmail.com
criado: 18/07/2010
alterado: 30/03/2014

domínio: 3roffices.com.br
domínio: boadicaimoveis.com.br
domínio: condominiorioparque.com.br
domínio: lançamentos-oas.com.br xn--lanamentos-oas-jgb.com.br
domínio: lançamento-calcada.com.br
domínio: lançamentos-brookfield.com.br xn--lanamentos-brookfield-33b.com.br
domínio: lançamentos-gafisa.com.br xn--lanamentos-gafisa-csb.com.br
domínio: lançamentos-oas.com.br xn--lanamentos-oas-ijb.com.br
domínio: lançamentos-oasconstrutora.com.br xn--lanamentos-oasconstrutora-vgc.com.br
domínio: lançamentos-odebrecht.com.br xn--lanamentos-odebrecht-50b.com.br
domínio: lançamentos-pdg.com.br xn--lanamentos-pdg-ijb.com.br
domínio: portomaravilha-odebrecht.com.br
domínio: viladosatletasrio.com.br
domínio: vilaolimpicario.com.br

Diante da gravidade dos fatos, a Reclamante entende como inevitável a propositura da presente Reclamação, pedindo o cancelamento do domínio <www.lançamentos-pdg.com.br>.

Em manifestação à Ordem Processual nº 151301, em que o Especialista requer informação das Partes se há interesse em um acordo, haja vista o Reclamante requerer o cancelamento do nome de domínio e o Reclamado manifestar concordância com a sua transferência, o Reclamante afirma não ter interesse na realização de acordo e, ainda, informa que aceita a transferência do domínio, desde que não haja custos adicionais.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa nos termos do item 8 do Regulamento da CASD-ND, sendo assim considerado revel.

Três mensagens eletrônicas foram enviadas sendo a primeira em 14 de agosto, informando que o domínio havia sido “retirado do ar antes da presente notificação”.

Em sua segunda mensagem, enviada intempestivamente, informou que não havia interesse na manutenção do domínio e que ele poderia ser cedido a PDG.

Em mensagem final afirma estar surpreso pela existência de disputa visto que o domínio em questão ficou à disposição da PDG desde junho, que ficou de adotar os procedimentos para a cessão formal.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente decisão fundamenta-se nas provas apresentadas na Reclamação, não tendo a revelia do Reclamado influência no convencimento da Especialista conforme disposto no artigo 13, §2 do Regulamento do SACI-Adm e no item 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, é uma construtora e incorporadora de grande porte com sede na cidade do Rio de Janeiro, atuante no ramo imobiliário e detentora de vários registros de marcas mistas e nominativas do nome PDG, em vigor no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

A marca, como signo distintivo, é um ativo fundamental para a sociedade empresária que a detêm e a representa diretamente diante dos consumidores, sendo não apenas lícito, mas esperado, que seus titulares a defendam de infrações que possam causar prejuízos materiais e que de qualquer forma possam causar dano à sua reputação.

A Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 (LPI) prevê em seu artigo 130 que:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”
(grifou-se)

Ainda no “Título III”, a LPI aponta em seu artigo 124 a preocupação por parte do legislador em salvaguardar os direitos dos titulares proibindo o registro que reproduza marca de terceiros suscetível de causar confusão ou associação inadequada perante o consumidor.

“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;”

Ao tomar ciência da utilização de sua marca no nome de domínio <www.laçamentos-pdg.com.br> a Reclamante verificou também que o registro encontrava-se em nome de J [REDACTED] R [REDACTED] V [REDACTED], corretor de imóveis que não só era utilizado para vendas de unidades construídas pela PDG, mas que se colocava como “Parceiro credenciado PDG”.

Irrefutável é o fato de que o Reclamado não poderia desconhecer a marca PDG, por atuar no ramo imobiliário, sendo este o mesmo da Reclamante.

Existe, portanto a possibilidade de confusão por parte dos clientes que ao acessar o domínio em questão podem ter a “falsa sensação de estarem contratando com a Reclamante, empresa nacional reconhecida que confere segurança e qualidade aos consumidores.” (texto extraído da Reclamação).

Nota-se assim, que o nome de domínio registrado pelo Reclamado gera uma concorrência não só com a Reclamante, mas com seus corretores credenciados.

Ao utilizar a marca da Reclamante, o titular do nome de domínio apropria-se indevidamente de todo o investimento e esforço em marketing e campanhas promocionais promovidas pela PDG.

Tal atitude configurada como “concorrência parasitária” pode causar prejuízo ao titular da marca, conforme Calos Bittar:

“Por fim, também tem assumido vulto indesejável a denominada “concorrência parasitária”, desenvolvida a partir do aproveitamento indevido do marketing, da publicidade e das próprias campanhas promocionais de lançamento de produto concorrente, que imitados integralmente em sua forma, mas com materiais de qualidade inferior, acabam encontrando sérios óbices em sua trajetória (...). Nesse caso, há indevida exploração de criações e investimentos alheios, mesmo quando periodicamente modificados os produtos(...). Pode até comprometer o próprio negócio do titular.”

O artigo 186 do Código Civil tem sido utilizado como um dos remédios para coibir tais atitudes:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Na CASD-ND, é pacífico o entendimento de que a prática de registrar nomes de domínios formados por marcas com “razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé.” (Procedimento ND 201310).

O Regulamento do SACI-Adm, estabelece que:

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:

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.

Não há dúvida quanto a presença da hipótese "a" do Caput do artigo cumulada com o parágrafo único, alínea "d", restando assim configurada a situação indicativa de utilização de má-fé por parte do Reclamado.

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.

A Reclamada concomitantemente com a prova de utilização ilegítima de sua marca, adicionou a página do NIC.br, na qual aparecem outros registros de nomes de domínios com utilização de marcas de construtoras e empreendimentos conhecidos na cidade do Rio de Janeiro em nome do Sr. J. [REDACTED] R. [REDACTED] V. [REDACTED].

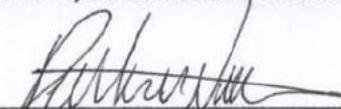
Ao acessar o domínio objeto do presente conflito, a Especialista verificou que ele não se encontra ativo, finalizando assim seu entendimento de que é incontestável a possibilidade de utilização de má-fé por parte do Reclamado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com artigo 3º Caput, alínea "a" e parágrafo único alínea "d" do SACI-Adm, cumulados com item 2.1 alínea "a" e 2.2 alínea "d" do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.lançamentos-pdg.com.br> seja, *transferido para a Reclamante*.

A 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, 28 de outubro de 2015.



Patricia Neves Penido
Especialista