

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

KEMIN DO BRASIL LTDA E KEMIN INDUSTRIES INC X F [REDACTED] E [REDACTED] K [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201634

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

KEMIN DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 03.484.601/0001-05, estabelecida na Rua Ettore Soliani, 471, Distrito Industrial Nova Era, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 13.347-394; e **KEMIN INDUSTRIES INC.**, CNPJ n.º 05.710.719/0001-30, sociedade domiciliada no exterior à 2100 Mauri St., na cidade de Des Moines, Estado de Iowa, Estados Unidos da América; ambas regularmente representadas por seus procuradores constituídos, Guerra Propriedade Industrial, CNPJ 08.755.802/0001-13, na pessoa de [REDACTED], advogado inscrito na OAB/[REDACTED] n.º [REDACTED], com sede na [REDACTED], CEP [REDACTED] onde requer seja comunicada por via postal a presente decisão, além dos endereços eletrônicos [REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento (as "Reclamantes").

F [REDACTED] E [REDACTED] K [REDACTED], pessoa física, inscrito no CPF sob n.º 829 [REDACTED]-34, residente na [REDACTED] e domiciliado na cidade de [REDACTED] CEP [REDACTED], endereço eletrônico [REDACTED] sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**kemin.com.br**> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 28 de fevereiro de 2016 junto ao Registro.br, e está vigente até 28 de fevereiro de 2017.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela CASD-ND/CSD-PI (doravante CASD-ND) em 10 de outubro de 2016, contendo 9 arquivos em formato PDF, com 30 páginas e aproximadamente 6,13 MB. Ato contínuo, foi confirmado o pagamento da Taxa ABPI e dos honorários do

Especialista. Na mesma data, a entidade solicitou informações cadastrais ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) referentes ao Nome de Domínio em comento, em atenção ao artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND, cuja resposta foi enviada prontamente pelo NIC.br, que também diligenciou no impedimento de transferência da titularidade do Nome de Domínio à terceiros até o término do procedimento, em observância ao art. 7º do Regulamento SACI-Adm, aprovado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

O exame dos requisitos formais pela CASD-ND apontou a existência de irregularidades na Reclamação, face à segunda Reclamante, na forma do disposto no art. 4.2 “i”, e art. 4.4 alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” do Regulamento CASD-ND, comunicado pela Câmara ao procurador da Reclamante em 17 de Outubro de 2016 que, em resposta, enviou na mesma data 04 arquivos em formato PDF, conforme e-mail da CASD-ND atestando o recebimento em 18 de outubro de 2016.

Ato contínuo, sobreveio nova análise pela CASD-ND, que apontou a manutenção de irregularidades formais em relação à segunda Reclamante, tipificadas nomeadamente no art. 4.2 “i”, e art. 4.4 alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g” do Regulamento da CASD-ND, o que foi objeto da intimação datada de 25 de outubro de 2016. Na data de 31 de outubro de 2016, houve resposta pelo procurador da segunda Reclamante, com a apresentação concomitante de documentos.

Entendendo devidamente sanadas as irregularidades da Reclamação em 01 de novembro de 2016, a CASD-ND deu ciência às Reclamantes do início do procedimento. Na mesma data, emitiu intimação ao Reclamado comunicando da instauração do procedimento e para apresentação de Resposta no prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 6º do SACI-Adm e arts. 8.1 e ss. do Regulamento CASD-ND.

O Reclamado apresentou Resposta em 07 de novembro de 2016.

Em 18 de novembro de 2016, o Reclamado foi comunicado por esta Câmara sobre a existência de irregularidades na Resposta, tipificadas no art. 8.2, alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i” do Regulamento CASD-ND, ficando ciente do prazo de 05 dias corridos estabelecido nos artigos 8.2 e 8.4 do mencionado Regulamento para correção das irregularidades, sob pena de eventual indeferimento da Resposta e decretação de revelia. Transcorreu *in albis* o prazo do art. 8.4 do Regulamento.

Em 28 de novembro de 2016, esta Câmara deu conhecimento às Reclamantes da Resposta apresentada pelo Reclamado.

Por fim, a Especialista foi devidamente constituída nos termos dos artigos 9.1 e 9.3 do Regulamento CASD-ND, tendo apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência no dia 24 de novembro de 2016. A nomeação foi comunicada às partes no dia 29 de novembro de 2016.

Observado o prazo do art. 9.4 do Regulamento, o Procedimento n° ND201634 foi transmitido à Especialista no dia 06 de dezembro de 2016, vindo os autos conclusos para exame formal e análise do mérito, conforme segue.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Aduzem as Reclamantes serem as Indústrias Kemin amplamente conhecidas no ramo da fabricação de ingredientes, procedimentos laboratoriais e P&D envolvendo desde a área da saúde animal até a nutrição humana, possuindo unidades em todo o mundo, sedes regionais com instalações de fabricação em diversos países, e clientes em mais de 100 países. O termo “KEMIN” que identifica a companhia é a sua própria razão social. Colacionam documentos neste sentido.

Mais alegam que atuam no mercado brasileiro desde o ano de 1999, sendo a segunda Reclamante legítima titular de 21 registros de marca e de 04 pedidos de registro em diferentes classes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), dentre os quais merecem destaque 05 registros contendo o elemento nominativo “KEMIN”: **i)** registro n.º 822888203 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 03, concedido em 29/05/2007; **ii)** registro n.º 822888335 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 05, concedido em 26/12/2007; **iii)** registro n.º 822888220 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 01, concedido em 17/10/2006; **iv)** registro n.º 822888343 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 31, concedido em 17/10/2006 e; **v)** registro n.º 829009680 para a marca “KEMIN SHIELD” (nominativa) na classe 01 concedido em 20/10/2009.

Argumentam que o Nome de Domínio em disputa <kemin.com.br> já pertenceu às Reclamantes, tendo sido perdido o seu período de renovação por um lapso, cujo interregno permitiu ao Reclamado registrá-lo em seu nome. Contatado pelas Reclamantes, o Reclamado teria, num primeiro momento, exigido valor certo para efetivar a transferência informando, posteriormente, que teria procedido no registro do Nome de Domínio para um cliente.

Informam que o Reclamado recentemente teria disponibilizado ao público no referido Nome de Domínio uma página divulgando suposta empresa denominada “KEMIN INFORMÁTICA”, cujo conteúdo seria cópia servil de página na *Internet* em nome de “CF INFORMÁTICA”.

Destacam ainda a existência de diversos nomes de domínio registrados perante o NIC.br em nome do Reclamado sem aparente conexão com qualquer atividade empresarial. Juntam comprovação de registros perante o NIC.br de 13 nomes de domínio em nome do Reclamado, quais sejam <aprilia.com.br>, <borita.com.br>, <daihatsu.com.br>,

<freightliner.com.br>, <goldwind.com.br>, <kaydon.com.br>, <kemin.com.br>,
<landwind.com.br>, <peterbilt.com.br>, <rosatom.com.br>, <sulsurf.com.br>,
<westernstar.com.br> e <zongshen.com.br>.

As Reclamantes entendem que o Nome de Domínio em disputa não pode coexistir com o domínio de titularidade da Reclamante <kemin.com>, regularmente registrado desde a sua criação em 27 de julho de 1994, sob pena de possibilitar a indução em erro do consumidor, o desvio de clientela e a concorrência desleal.

Nesta esteira, sustentam tratar-se o sinal “KEMIN” de marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade gozando da proteção especial conferida pelo art. 126 da LPI c/c art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris.

Defendem, assim, restar caracterizado o legítimo interesse das Reclamantes no requerimento da transferência do Nome de Domínio para a sua titularidade, forte nos arts. 2.1 e 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Regulamento CASD-ND e art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Com base nos fatos narrados, bem como na origem fantasiosa da marca “KEMIN” que identifica diversos produtos e serviços, para além da própria Razão Social das Reclamantes desde a sua fundação, defendem que o termo não se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 124 da LPI, concluindo que a apropriação do Nome de Domínio pelo Reclamado não se deu de forma aleatória, mas, sim, com pleno conhecimento da marca, configurando tentativa de cercear o direito de exclusividade das Reclamantes com a intenção de obter lucro. Juntou documentos.

Ao final, requerem que o nome de domínio questionado seja transferido para a empresa KEMIN INDUSTRIES INC (Segunda Reclamante).

É o relatório.

b. Do Reclamado

Cumpra registrar que foi assegurado ao Reclamado o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND.

Conforme anteriormente relatado, embora o Reclamado tenha apresentado Resposta dirigida a esta Câmara em 07 de novembro de 2016, da análise de formalidades detectou-se a existência das irregularidades tipificadas no art. 8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i” do Regulamento CASD-ND, cujo teor foi objeto do comunicado emitido por esta Câmara em 18 de novembro de 2016, no qual o Reclamado restou intimando para saneamento das deficiências apontadas no prazo de 05 dias, sob pena das sanções previstas no art. 8.4, todos do Regulamento em comento.

A Resposta apresentada pelo Reclamado, bem como as irregularidades apontadas pela CASD-ND, foram objeto de apreciação por esta Especialista, que constatou: i) a adequada aplicação dos procedimentos estabelecidos no Regulamento pela CASD-ND; ii) a inobservância, pelo Reclamado, dos requisitos estabelecidos no art. 8.2 do Regulamento CASD-ND, a despeito da sua intimação para o saneamento de requisitos formais, em aplicação análoga do art. 6.2 do Regulamento.

Portanto, regularmente intimado o Reclamado deixou transcorrer *in albis* o prazo adicional assinalado para o complemento de formalidades legais pelo que, **INDEFIRO a Resposta apresentada**, com fundamento no art. 8.2 do Regulamento CASD-ND **DECLARANDO revel o Reclamado**, com base no art. 8.4 do Regulamento CASD-ND c/c art. 13º do Regulamento SACI-Adm, para os devidos efeitos legais, prosseguindo-se o feito com o exame de mérito ao livre convencimento desta Especialista.

Com efeito, cabe referir que em Resposta o Reclamado alegou que o Nome de Domínio em disputa é de sua titularidade, tendo sido registrado de forma legal em conformidade com a Resolução 1/98 do Comitê Gestor da Internet do Brasil, com a finalidade de identificar *startup* com o acrônimo do sobrenome do titular e áreas em que atua (“**Kunkel: Education, Marketing, Intelligence, and Net**” sic.).

Além disso, informa que desconhecia o nome da empresa das Reclamantes até ser contatado pela mesma, alegando que qualquer pessoa não saberia o significado da palavra “KEM IN”.

Afirma ainda que não tem a intenção de venda, aluguel ou transferência do Nome de Domínio para a titular da marca ou concorrente pois o domínio é de uso próprio; que não existe o intuito de impedir que o titular da marca utilize o Nome de Domínio correspondente à marca, referindo como tal a expressão “KEM IN INDUSTRIES”, disponível para registro, pelo que estaria sendo solicitada a liberação de domínio diferente do nome da empresa; que não existe o intuito de prejudicar a atividade comercial de concorrente ou de atrair com o objetivo de lucro usuários da internet, pois as empresas seriam de ramos diferentes; que não existe característica de má-fé.

Ademais, teceu comentários sobre as diferenças entre registro de marca e registro de nome de domínio, aduzindo que a marca em comento não se enquadraria como marca de renome ou notoriedade, referindo em seu favor acórdão paradigma proferido pela 5ª Câmara Cível do TJRJ que teria aplicado o princípio do “*first to file*”. Não citou a fonte jurisprudencial.

Ao final, asseverou que para o cancelamento ou transferência de nomes de domínio e a consequente responsabilização por prejuízo causado é preciso que esteja presente a má-fé por parte daquele que requereu o nome de domínio referindo não ser este o caso. Do contrário, sendo o domínio registrado uma coincidência, ou tendo sido registrado por

empresa de mesmo nome anteriormente, argumenta que não há ilegalidade. Não juntou documentos. Eis o relato.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente decisão é o resultado da análise de mérito dos autos que vieram conclusos a esta Especialista. O Nome de Domínio objeto da demanda foi registrado pelo Reclamado em 28 de fevereiro de 2016, admitindo a aplicação dos dispositivos especiais, nomeadamente do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

O exame dos requisitos formais compreendidos no Regulamento SACI-Adm e no Regulamento CASD-ND após o saneamento do processo revelou a manutenção de irregularidades indeferidoras da Resposta do Reclamado impondo a esta Especialista declarar a sua revelia com base nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento CASD-ND, com correspondência no art. 13º do Regulamento SACI-Adm.

Superados os aspectos formais, passemos ao exame de mérito.

II.1. Da legitimidade das Reclamantes

As Reclamantes diligenciaram na apresentação de vasta documentação comprovando, dentre outros aspectos, estar estabelecida no Brasil sob a denominação “KEMIN DO BRASIL LTDA”, inscrita no CNPJ sob n.º 03.484.601/0001-05, desde 07 de outubro de 1999, e através de sua holding “KEMIN INDUSTRIES INC”, inscrita no CNPJ sob n.º 05.710.719/0001-30, desde 25 de Junho de 2003, com sede no Estado de Iowa, nos Estados Unidos da América do Norte, demonstrando o uso regular no Brasil da expressão “KEMIN” constante em sua razão social.

A segunda Reclamante comprovou ser titular de diversos registros para a marca “KEMIN” no INPI brasileiro, listados na Reclamação e acessíveis no banco de dados do órgão oficial, confirmando em especial o direito ao uso exclusivo do termo “KEMIN”¹ nas classes 01, 03, 05 e 31, não obstante a forma mista com que foram apresentados quatro registros da marca.

A segunda Reclamante demonstrou, ainda, ser a legítima titular do nome de domínio <kemin.com> criado em 27 de julho de 1994, válido até 26 de julho de 2017, conforme pesquisa oficial ICANN WHOIS acostada aos autos. De outro lado, o argumento das Reclamantes quanto a sua anterior titularidade sobre o Nome de Domínio em disputa

¹ i) Registro n.º 822888203 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 03, concedido em 29/05/2007; ii) registro n.º 822888335 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 05, concedido em 26/12/2007; iii) registro n.º 822888220 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 01, concedido em 17/10/2006; iv) registro n.º 822888343 para a marca “KEMIN” (mista) na classe 31, concedido em 17/10/2006 e; v) registro n.º 829009680 para a marca “KEMIN SHIELD” (nominativa) na classe 01 concedido em 20/10/2009.

<kemin.com.br> não restou devidamente comprovada nos autos. Todavia, é preciso levar em conta que a alegação não foi objeto de impugnação pelo Reclamado que, aliás, expressamente admitiu ter sido contatado pelas Reclamantes acerca do Nome de Domínio em questão, de onde se conclui que a versão das Reclamantes sobre este fato procede.

II.2. Da análise dos dispositivos legais aplicáveis

Do confronto entre as marcas de titularidade exclusiva da segunda Reclamante concedidos com a observância da legislação especial² e o Nome de Domínio cotejado <kemin.com.br> registrado pelo Reclamado, verifica-se a *reprodução total* do elemento nominativo nuclear dos sinais distintivos registrados, em clara afronta aos direitos de propriedade industrial das Reclamantes, cumprindo o requisito dos arts. 2.1 “a” do Regulamento CASD-ND, e 3º “a” do Regulamento SACI-Adm, sendo certo que o prejuízo às Reclamantes decorre do próprio ato manifestamente lesivo praticado pelo Reclamado no registro de Nome de Domínio que não poderia desconhecer a marca das Reclamantes diante da sua larga divulgação na Internet, resultado de investimentos maciços em marketing digital. E mesmo que não fosse correta a hipótese, é fato notório a concessão de diferentes registros para a marca no Brasil sob a proteção da LPI, sendo que a ninguém é permitido se escusar de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento³.

Cumulativamente, entendemos presentes os requisitos dos arts. 2.1 “b” do Regulamento CASD-ND, e 3º “b” do Regulamento SACI-Adm, haja vista que foi suficientemente demonstrado pelas Reclamantes a aplicabilidade do art. 126 da Lei n.º 9.279/96 (LPI) como reflexo do art. 6 bis (I) da Convenção de Paris, assegurando proteção diferenciada na condição de marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, prescrevendo seja assegurada a sua inviolabilidade por terceiros no Brasil.

Ademais, a razão social de ambas as Reclamantes, bem como o nome de domínio registrado pela segunda Reclamante há mais de 20 anos perante a ICANN (<kemin.com>) preconizam a aplicabilidade dos arts. 2.1 “c” do Regulamento CASD-ND, e 3º “c” do Regulamento SACI-Adm, fundamentados na inegável identidade apresentada entre os seus termos nucleares consistentes na palavra “KEMIN”, apresentada de forma isolada.

Portanto, diante da presença dos requisitos de legitimidade e boa-fé das Reclamantes ao buscar solução para o conflito através desta Câmara, concluímos que foram diligentes no cumprimento e demonstração dos requisitos dispostos nos artigos 2 e 3º dos Regulamentos CASD-ND e SACI-Adm, respectivamente.

² 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.”

³ Art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.

Recordando a salvaguarda do art. 130, III da LPI que confere ao titular do registro de marca o direito zelar pela sua integridade material ou reputação, mas acima de tudo amparado no art. 5º, inc. XXIX da Carta Maior, art. 8º da Convenção da União de Paris regulamentada pelo Decreto n.º 1263/94, Lei 8.934/94 regulamentada pelo Decreto 1.800/96, arts. 1.163 e 1.167 do Código Civil, e art. 129 da Lei 9.279/96 (LPI), merecem acolhida os argumentos das Reclamantes.

II.2.1 Da má-fé do Reclamado

Na esteira do disposto no art. 2.2 “a”, “b” e “c” do Regulamento CASD-ND, e parágrafo único “a”, “b” e “c” do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, entendemos que as Reclamantes comprovaram suficientemente a existência dos seguintes indícios de má-fé por parte do Reclamado:

- a) o registro do nome de domínio pelo Reclamado com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para as Reclamantes ou para terceiros;
- b) o registro do nome de domínio pelo Reclamado para impedir que as Reclamantes o utilizem como um nome de domínio correspondente; e
- c) o registro do nome de domínio pelo Reclamado com o objetivo de prejudicar a atividade comercial das Reclamantes;

O Nome de Domínio <kemin.com.br> foi registrado recentemente, sendo fato facilmente verificável que não apresenta conteúdo conciso capaz de demonstrar a boa-fé do Reclamado na alegação do exercício de atividade regularmente constituída apresentada em Resposta. Como é possível observar da pesquisa *Whois* trazida aos autos, o Nome de Domínio foi criado em 28 de fevereiro de 2016 e alterado em 18 de julho de 2016, data da provável inserção de conteúdo na página criada que, aliás, é uma cópia servil do conteúdo da página de terceiros (<cfinformatica.com.br/sobrenos.php>) conforme colacionado nos autos. Ainda, de referir que sequer consta da página criada pelo Reclamado os dados de localização ou de contato com a suposta empresa “KEMIN INFORMÁTICA”, de onde se conclui pela improcedência da argumentação trazida à baila pelo Reclamado, incapaz de justificar a pretensa boa-fé no registro do Nome de Domínio em disputa.

De outra banda, é certo que o Reclamado não poderia desconhecer o sinal distintivo “KEMIN”, titulado pelas Reclamantes, diante do vasto conteúdo existente sobre as Reclamantes e suas atividades em inúmeros *links*, apresentados pela simples digitação do termo “KEMIN” em qualquer motor de buscas, evidenciando altos investimentos realizados regularmente pelas Reclamantes em ações de proteção da marca e de *marketing* e publicidade para divulgação do sinal no meio virtual, em âmbito mundial.

Ademais, ao compulsarmos o banco de dados do INPI, verifica-se que o Reclamado não possui qualquer pedido ou registro de marca que guarde a mínima semelhança com o elemento nuclear do nome de domínio por ele registrado, ou atividade comercial que o justifique, constituindo forte indício de má-fé.

Com relação à regularidade do ato de registro do nome de domínio <kemin.com.br>, verificamos que igualmente não atendeu aos requisitos mínimos exigidos, a saber, a *finalidade* do nome de domínio, a sua consonância com a *atividade* desenvolvida e a observância de *registros anteriores*. Oportunizada ao Reclamado a produção de provas que constituíssem o seu direito ou desconstituíssem as alegações das Reclamantes, deixou de apresentá-las no momento adequado incorrendo na revelia ora declarada por esta Especialista.

O art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ordenamento brasileiro o princípio do “*first come, first serve*”, alegado em sua defesa pelo Reclamado, traz no seu parágrafo único vedação expressa à escolha de nome de domínio que despreze a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o Reclamado deliberadamente incorreu pela própria conduta intencional do registro⁴, atraindo para si a responsabilidade pelos seus atos.

Não bastassem os precedentes desta Câmara envolvendo o assunto, a análise dos resultados da pesquisa realizada pela Reclamante no portal *Whois.br* para os nomes de domínios sob titularidade do Reclamado não deixa dúvidas sobre a sua contumácia na prática de atos típicos de *cybersquatting*⁵, consistentes no registro indevido de nomes de domínio, geralmente em âmbito nacional, relativos a termo nuclear de empresas com notoriedade ou de pessoas famosas, com o objetivo de lucro na venda *a posteriori* aos seus legítimos titulares.

Com efeito, o Reclamado admite expressamente na sua Resposta ter recebido o contato das Reclamantes deixando de impugnar atempadamente a alegação de que teria exigido dinheiro para a transferência do Nome de Domínio em disputa, o que confere veracidade a alegação das Reclamantes e compromete a versão posta pelo Reclamado.

Aliás, merece ressalva o fato de que o Reclamado procedeu no registro perante o NIC.br de diversos nomes de domínio abaixo mencionados, notadamente sem qualquer conexão com a atividade de informática que alega exercer, demonstrando a sua contumácia na perpetração do ilícito, com predileção por apropriação de nomes de domínio de empresas estrangeiras. Senão vejamos:

- 1) ND <**aprilia.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca notoriamente conhecida no segmento de motocicletas, cujo nome de domínio

⁴ Ver Precedente desta câmara sob n.º ND20133. No âmbito da UDRP, o caso OMPI n.º D2008-1796.

⁵ Ver Procedimentos n.º ND201324 e ND201414.

- anterior é <**aprilia.com**>, de titularidade de Piaggio Group, titular das marcas “APRILIA” e “VESPA”;
- 2) ND <**borita.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de bicicletas, cujo nome de domínio anterior é <**boritabike.com**> de Borita Traffic Equipment Co Ltd.
 - 3) ND <**daihatsu.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de automóveis, cujo nome de domínio anterior é <**daihatsu.com**> de Daihatsu Motor Co Ltd.
 - 4) ND <**freightliner.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de caminhões, cujo nome de domínio anterior é <**freightliner.com**> de Daimler Trucks North America Llc.
 - 5) ND <**goldwind.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de turbinas eólicas, cujo nome de domínio anterior é <**goldwindglobal.com**> de Xinjiang Goldwind.
 - 6) ND <**kaydon.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de tecnologias, cujo nome de domínio anterior é <**kaydon.com**> de SKF Group.
 - 7) ND <**landwind.com.br**>: registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de automóveis, com projeção da marca chinesa “LANDWIND X7” em cópia alusiva ao utilitário de luxo Evoke, produzida por Jangling Motors.
 - 8) ND <**peterbilt.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de caminhões, cujo nome de domínio anterior é <**peterbilt.com**> de Peterbilt Motors.
 - 9) ND <**rosatom.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade na Rússia no segmento de energia nuclear, com a qual o Brasil mantém relações.
 - 10) ND <**sulsurf.com.br**>: registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca vinculada ao segmento de skates.
 - 11) ND <**westernstar.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de caminhões, cujo nome de domínio anterior é <**westernstar.com**> de Western Star Trucks.
 - 12) ND <**zongshen.com.br**> registrado pelo Reclamado: Identificamos tratar-se de marca com notoriedade no segmento de motocicletas, cujo nome de domínio anterior é <**zongshenmotor.com**> de CR Zongshen titular da marca “KASINSKI”.

Esta Especialista constatou, ainda, a existência de entendimento consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201626 e ND201627.

Por todo o exposto, entendemos presentes os requisitos do art. 3º, alíneas “a)”, “b)” e “c)” e parágrafo único, alíneas “a)”, “b)” e “c)” do Regulamento SACI-Adm, bem como art. 2.1, alíneas “a)”, “b)” e “c)” e 2.2, alíneas “a)”, “b)” e “c)” do Regulamento CASD-ND,

concluindo pelo registro e utilização abusiva e de má-fé do Nome de Domínio <kemin.com.br> pelo Reclamado, no qual se identificam os termos nucleares constantes dos registros precedentes de marca, razão social e nome de domínio das Reclamantes, todos anteriores ao registro do Nome de Domínio em disputa justificando o acolhimento do pedido da Segunda Reclamante de transferência do nome de domínio em disputa, em consonância com a legislação aplicável ao caso.

Com base nos fatos demonstrados nos autos, especialmente pela notoriedade do sinal “KEMIN” do qual as Reclamantes fazem uso como elemento distintivo nuclear constitutivo de suas razões sociais, marcas e nome de domínio e, constatada a improcedência dos argumentos do Reclamado e de sua conduta abusiva, em especial quanto a recente ativação da página na rede mundial no intuito de simular o uso do Nome de Domínio em disputa com vistas a identificação de suposta atividade empresarial que não restou comprovada, levando a concluir pela sua ilegitimidade no uso, entendemos presentes indícios de má-fé do Reclamado que se mostram suficientes para aplicar ao caso concreto a vedação do parágrafo único do art. 1º da Resolução CGI.br/ RES/ 2008/ 008/ P, com a intenção de frustrar, distrair ou direcionar indevidamente potenciais clientes prejudicando a atividade comercial das Reclamantes, para além do Reclamado ser contumaz praticante de *cybersquatting*.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º do Regulamento SACI-Adm c/c o artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <kemin.com.br> **seja transferido à Segunda Reclamante**, observada a forma prevista no art. 4.3 do Regulamento CASD-ND, visto se tratar a Requerente do pedido de empresa estrangeira.

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.

São Paulo, 13 de janeiro de 2017.



Tatiana Cristiane Haas Tramuja
Especialista