

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

LACTALIS DO BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA.

X

J ■ V ■ Z ■

PROCEDIMENTO Nº ND201649

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LACTALIS DO BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede social em São Paulo, Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.467/0001-30, representada por ■■■■■■■■■■, advogado com endereço profissional na ■■■■■■■■■■ é a Reclamante do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

■■■ V ■■ Z ■■■■, ■■■■■■■■■■ inscrito no CPF/MF sob nº 560 ■■■■■■■■■■-20, , é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <lactalis.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 06/06/2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 9 de janeiro de 2017 foi confirmado o pagamento da Taxa ABPI e dos Honorários do Especialista, necessários para a abertura da Reclamação pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**). Assim, procedeu-se à ativação da Reclamação com indicação do número da Disputa e comunicação à Reclamante para envio da Reclamação e documentos.

Em 13 de março de 2017 a CASD-ND confirmou o recebimento da Reclamação, constando 15 arquivos em formato PDF, iniciando-se, assim, o prazo de 5 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Na mesma data, a CASD-ND procedeu ao envio de comunicado por e-mail ao NIC.br requerendo informações cadastrais do nome de domínio em disputa. No dia seguinte, o NIC.br respondeu com as informações solicitadas, indicando que o titular do nome de domínio é o Sr. J. V. Z., inscrito no CPF/MF sob o nº 560. -20, ora Reclamado, informando que o domínio sob disputa já se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura do procedimento, bem como confirmando que ao domínio em disputa se aplica o regulamento do SACI-Adm, uma vez que a data de registro foi em 06/06/2011.

Em 20 de março de 2017, a CASD-ND intimou a Reclamante que foram identificadas irregularidades formais na Reclamação, abrindo prazo de 5 (cinco) dias para o seu saneamento, sob pena de indeferimento da Reclamação. A Reclamante cumpriu com as exigências dentro do prazo estipulado, em 27 de março de 2017.

Em 28 de março de 2017 a CASD-ND procedeu à intimação do Reclamado, via e-mail, comunicando-o do prazo para Resposta à Reclamação. Passado o prazo para Resposta, em 13 de abril de 2017, a CASD-ND intimou o Reclamado de sua revelia pela não apresentação de Resposta, bem como comunicou o NIC.br sobre sua revelia. Na mesma data, a CASD-ND recebeu, em resposta ao comunicado de revelia enviado ao Reclamado, e-mail do Sr. Alfredo Pinochet, em espanhol, identificando-se como responsável pela empresa LatinTLD e real titular do domínio em disputa, que foi registrado por seu correspondente no Brasil, Sr. J. V. Z., o Reclamado. Logo após, na mesma data, o Reclamado, J. V. Z., encaminhou e-mail à Secretaria Executiva da CASD-ND solicitando informações de acesso aos documentos da Reclamação e formulário para apresentação de defesa. A CASD-ND retornou ao e-mail, comunicando os passos necessários para acesso aos documentos da Reclamação e esclarecimentos das dúvidas referentes à apresentação de Resposta/defesa.

Não obstante, em 17 de abril de 2017 o NIC.br comunicou o congelamento do domínio em disputa. Na mesma data, o Sr. Alfredo Pinochet encaminhou sua manifestação formal à CASD-ND. Então que, em 24 de abril de 2017, a CASD-ND nomeou como Especialista Eduardo Magalhães Machado, tendo antes apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND.

Em 03 de maio de 2017 a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista nomeado, iniciando a fase de análise e julgamento, conforme arts. 10.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

O Especialista, ao analisar os documentos recebidos, proferiu Ordem Processual encaminhada às partes em 17 de maio de 2017, para esclarecerem determinados pontos e para o Reclamado apresentar documentos de representação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em resposta à Ordem Processual a Reclamante apresentou manifestação tempestiva e, por sua vez, o Reclamado, **V Z**, não apresentou qualquer manifestação, enquanto o Sr. Alfredo Pinochet, terceiro interessado neste procedimento, em assistência ao Reclamado, apresentou manifestação com documentos de representação para a empresa LatinTLD intempestivamente, constando como diretores da LatinTLD, Inc, empresa internacional incorporada sob as leis de Belize, com endereço à Suite 508, Marina Twers, Newtown Barracks, Belize City, Belize, Central America, os senhores Veronica Natalia Viera Zarate e Alfredo Pinochet.

Em 26 de junho de 2017, as partes e o NIC.br foram comunicados de nova Ordem Processual proferida pelo Especialista, em atenção ao art. 10.5 do Regulamento da CASD-ND e à solicitação da Reclamante de suspensão do procedimento, datada de 23 de junho de 2017, deferindo a suspensão do procedimento pelo prazo de 60 (sessenta) dias e pontuando que o Especialista aguardaria qualquer manifestação das partes, sendo que, transcorrido o prazo sem que houvesse qualquer manifestação adicional, proceder-se-ia com a imediata decisão.

Em 29 de agosto de 2017, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou ao Especialista o decurso do prazo de suspensão, sem que houvesse qualquer manifestação das partes ou interessados.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, aduz a Reclamante, empresa atuante no mercado de produtos lácteos, que:

I – É filial no Brasil integrante do grupo francês de produtos lácteos *Groupe Lactalis*, uma das maiores empresas do mundo, sendo o maior grupo global de laticínios;

II – Diversas marcas como PARMALAT e PRÉSIDENT, são de sua titularidade, possuindo solidificado projeto de ampliação de seus negócios no Brasil. Todas estas atividades são empreendidas sob o guarda-chuva “LACTALIS”, seja como (i) marca LACTALIS, como (ii) nome do grupo empresarial internacional, Groupe Lactalis e, finalmente, (iii) como sua razão social nacional, LACTALIS DO BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA – todos estes violados no presente caso;

III – É titular dos registros marcários para LACTALIS junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, números 821749463, 840281501, 840281544 e 840281552, bem como de diversos outros registros marcários para a marca LACTALIS ao redor do mundo;

IV – Tendo em vista a inegável força e distintividade da marca LACTALIS no mercado brasileiro, foi com surpresa que tomou ciência do registro do nome de domínio em disputa, que afronta os seus direitos e a impede de divulgar seus negócios no Brasil de forma ampla, diante de injustificado registro promovido por terceiro não autorizado;

V – O domínio em disputa sequer é explorado pelo Reclamado, em tentativa de apropriação indevida de bem de terceiro com fins escusos;

VI – O Reclamado possui 2723 domínios registrados sob sua titularidade, o que demonstra que trata o registro de domínios com marcas de terceiros como negócio, buscando lucros e vantagens indevidas com tal atividade ilícita;

VII – O Reclamado tem a intenção de parasitar a Reclamante, uma vez que o registro e a inatividade do nome de domínio em disputa traz alto potencial lesivo para a Reclamante, pois se o site for mantido inativo, o público da Reclamante passa a acreditar que esta trata com desleixo o que seria seu maior canal de comunicação com o mercado ou, muito pior, se começar o Reclamado a explorar tal domínio de acordo com seus interesses, certamente induzirá o público consumidor a erro, situação que traz um panorama negativo impossível de se mensurar; e,

VIII – Haveria prejuízo para a Reclamante a não transferência do domínio para sua titularidade, sendo evidente a aplicabilidade do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, destacando suas alíneas (a) e (b).

Por fim, requer a Reclamante que o Nome de Domínio seja transferido para sua titularidade, com base no art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado, J. V. Z., não apresentou Resposta ou qualquer defesa neste procedimento, em que pese ter se comunicado via e-mail com a Secretaria Executiva da CASD-ND, conforme supramencionado, tendo sido decretada sua devida revelia, nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

O terceiro interessado, Sr. Alfredo Pinochet Alexander, apresentou manifestações neste procedimento, se colocando em assistência ao polo passivo, em defesa do Reclamado.

Em síntese, aduz Alfredo Pinochet Alexander:

I – Ser representante do Reclamado Sr. J. V. Z., sem contudo ter apresentado qualquer instrumento de mandato;

II – Ter registrado, por meio da empresa LatinTLD, tendo o Sr. J. V. Z. como seu correspondente no Brasil, o nome de domínio em disputa a pedido das registradoras de domínios Netnames (UK) e Indom (FR), para seu cliente “Kantar SAS”, da França, para uso de *Groupe Lactalis*; e,

III – Estar em contato com as registradoras Netnames e Indom, informando-os sobre a presente Reclamação, razão pela qual estaria no aguardo de resposta com uma posição sobre o assunto em tela.

5. Da Manifestação das Partes à Ordem Processual Nº 01

a. Do Reclamado

Após certificado pela CASD-ND que o Reclamado deixou de se manifestar sobre a Ordem Processual Nº 01 dentro do prazo estipulado, o Sr. Alfredo Pinochet apresentou, em 30 de maio de 2017 manifestação por e-mail encaminhando documentos comprobatórios de seus poderes de representação de LatinTLD, Inc. e, comunicando, em espanhol, que solicitou à Lactalis France para entrarem em contato com a Lactalis Brasil, para informar que LatinTLD agiu de boa-fé representando Lactalis France ao proceder ao registro do nome de domínio em disputa, em nome de correspondente no Brasil, J. V. Z. (o Reclamado), e este o administraria para Lactalis France, através da registradora Netnames.

b. Da Reclamante

A Reclamante, por sua vez, em resposta tempestiva à Ordem Processual Nº 01 manifestou-se (i) ressaltando que cumpriu com todos os requisitos em seu requerimento, apontando a prática ilícita do Reclamado com o registro do nome de domínio em disputa; (ii) argumentando que o Reclamado não se manifestou de forma clara, sem sequer usar a língua portuguesa; (iii) elencando os argumentos principais do Reclamado e indagando que ele não apresentou documentos que comprovem ou esclareçam suas alegações, inclusive sem respeitar o prazo estipulado para manifestar-se; e (iv) não foram apresentados pelo Reclamado documentos que comprovassem o alegado contato com as empresas Netname (UK), Indom (FR) ou “Kantar SAS” (FR), nem documentos que comprovem a suposta existência de autorização para registro do domínio em questão.

Por fim, reitera o pedido de transferência do nome de domínio em disputa formulado na Reclamação.

6. Da Manifestação das Partes à Ordem Processual Nº 02

Transcorreu o prazo de suspensão sem qualquer manifestação adicional das Partes.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e dos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, 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 o Reclamado agiu de má-fé no registro e/ou uso do domínio em disputa.

Ressalta-se que, de acordo com os arts. 13º, §2º do Regulamento do SACI-Adm e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a decisão aqui tomada está fundamentada nos fatos e provas apresentados pelas partes.

Preliminarmente, fica claro que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca **LACTALIS**, devidamente registrada pela Reclamante no Brasil perante o INPI e em outros países, sendo idêntico o suficiente para criar confusão.

Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, verifica-se que o nome de domínio em disputa foi registrado mais de 10 anos após o primeiro pedido de registro no Brasil da marca **LACTALIS** e 1 ano após sua concessão (registro n. 821749463).

Ademais, nota-se que o Sr. Alfredo Pinochet Alexander, terceiro atuando em defesa do Reclamado, reconhece que tinha conhecimento da marca da Reclamante, alegando que procedeu ao registro do nome de domínio em disputa a pedido de registradoras europeias, com intuito de esse ser — supostamente — usado pela companhia sede da Reclamante, *Groupe Lactalis (FR)*.

Ocorre que, apesar de oportunizado ao Reclamado a chance de provar suas alegações de boa-fé quanto ao registro do domínio em disputa, nenhuma prova foi juntada à Reclamação referente às supostas comunicações com a sede da Reclamante.

Além disso, verifica-se que mesmo após tais alegações, a própria Reclamante negou qualquer envolvimento ou relação com o Reclamado.

Não bastasse, nota-se que a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Este Especialista ressalta a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas (b) e (c) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas (b) e (c) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201332; ND201613; ND201728 e ND201732.

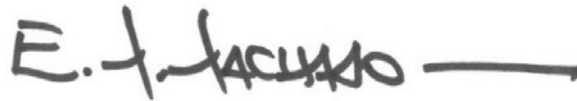
Assim sendo, considerando a totalidade das circunstâncias do presente caso e especialmente a falta de qualquer evidência que comprove as alegações do Reclamado, conclui-se que houve má-fé no registro do nome de domínio em disputa, devendo sua titularidade ser transferida à Reclamante, nos termos do art. 3º, alínea (a) e parágrafo único, alíneas (b) e (c) do Regulamento do SACI-Adm c/c o art. 2.1, alínea (a), e art. 2.2, alíneas (b) e (c) do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, alínea (a) e 2.2, alíneas (b) e (c) do Regulamento CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <lactalis.com.br> seja transferido à Reclamante, LACTALIS DO BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.049.467/0001-30.

Por fim, 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, 05 de Setembro de 2017.



Eduardo Magalhães Machado
Especialista