

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

JATH COMERCIAL LTDA. X K [REDACTED] K [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201929

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

JATH COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.330.491/0001-00, situada na Rua Ceará nº 1431 – sala 1103, Bairro Funcionários, Belo Horizonte - Minas Gerais, Brasil, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

K [REDACTED] K [REDACTED], inscrita no CPF 281 [REDACTED]-08, com endereço na [REDACTED], revel e sem representação no feito, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 21.08.2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 17.06.2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <planetshoes.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 18.06.2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <planetshoes.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 21.08.2014.

Em 24.06.2019, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidade formal identificada na Reclamação, qual seja, ausência de informação quanto ao endereço eletrônico da Reclamada.

Na mesma data, a Reclamante atendeu à solicitação, informando o endereço eletrônico da Reclamada [REDACTED]

Com isso, em 26.06.2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia a este Especialista a análise de mérito, incluindo os requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda em 26.06.2019, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1 do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 12.07.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que, após o comunicado de revelia, buscou diversos contatos sem sucesso com a Reclamada. E, diante disso, em 22.07.2019, congelou o domínio <planetshoes.com.br>.

Em 23.07.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 30.07.2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 21.08.2019 foi emitida Ordem Processual nº 01, em que este Especialista determinou que a Reclamante apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovação da relação entre a Reclamada e os cartões CNPJ juntados aos autos, para análise de eventual má-fé.

Na mesma data, em atendimento à referida Ordem Processual nº 01, a Reclamante apresentou Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), atestando que a empresa K. Koga, inscrita no CNPJ 06.342.746/0001-60, atuante no comércio varejista de artigos esportivos, possui como sócia a Sra. K. K., ora Reclamada. Este Especialista não recebeu documento comprobatório da relação da Reclamada à empresa 2 You Comércio de Artigos Esportivos Ltda. ME, inscrita no CNPJ 10.795.924/0001-85.

Em 29.08.2019 este Especialista recebeu, via e-mail, cópia da manifestação da Reclamante à Ordem Processual nº 01, razão pela qual passa a decidir.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, empresa atuante no ramo comercial varejista de calçados, dentre outros, apresentou Reclamação suscitando os artigos 2º e 3º, do Regulamento SACI-ADM, artigos 3º e 4º do Regulamento da CASD-ND, bem como o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, ventilando suposto registro e uso ilegal do signo <planetshoes.com.br> por parte da Reclamada.

Informou ser legítima titular da marca PLANET SHOES, cuja prioridade remonta à data de 09.05.1996, com registros concedidos pelo INPI em plena vigência, de modo que, ao tentar registrar o nome de domínio <planetshoes.com.br>, se deparou com o registro da Reclamada, o que lhe impediu de identificar seu website com sua marca registrada.

Informa ter registrado também a marca SHOES PLANET, a fim de evitar que terceiros dela se apropriassem indevidamente.

Ressalta que, em um mundo no qual cada vez mais relações de consumo se dão por meio da Internet, é imprescindível que o nome de domínio relativo ao empreendimento seja compatível com sua marca registrada.

Ainda, afirma ser comprovada a má-fé da Reclamada, uma vez que é ou já foi sócia de empresas que também atuam no ramo de comércio de calçados.

Ao final, requereu a transferência da titularidade do nome de domínio <planetshoes.com.br> para seu nome, vez que goza de interesse legítimo para tal.

b. Da Reclamada

Não houve qualquer manifestação da Reclamada neste procedimento, inclusive após a certificação e intimação de sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, frise-se que a presente decisão se fundamenta nos fatos e provas acostados ao Procedimento, de modo que a revelia da Reclamada não influenciou o convencimento do Especialista, em atenção ao disposto nos artigos 13º, §5º do Regulamento do SACI-Adm e 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

Ademais, cumpre salientar que o presente caso se enquadra na hipótese do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, reproduzidos nos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND. *In verbis*:

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.

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.*

Passemos à análise dos requisitos acima mencionados ao caso presente.

a. Nome de Domínio idêntico ao da marca de titularidade da Reclamante, anteriormente registrada.

Consoante documentos juntados aos autos e em consulta ao site do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, este Especialista pôde verificar que a Reclamante de fato é titular da marca PLANET SHOES, cujos registros remetem às datas de 09.05.1996 e 08.10.1999. Confira-se:

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

1/0

Marca

Nº do Processo: **819326518**
 Marca: PLANET SHOES
 Situação: Registro de marca em vigor
 Apresentação: Nominativa
 Natureza: De Produto
 Apostila : SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DA PALAVRA " SHOES".

Classe Nice

Código	Especificação
NCL(7) 25	ALPERCATAS, BOTAS EM GERAL, BOTINAS, CALÇADOS EM GERAL, CHIN...

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
09/05/1996	17/10/2000	17/10/2020

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura]

1/0

Marca

Nº do Processo: **822125722**
 Marca: PLANET SHOES
 Situação: Registro de marca em vigor
 Apresentação: Nominativa
 Natureza: De Serviço
 Apostila : SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO TERMO "SHOES".

Classificação de Produtos/Serviços

Classe Nacional	Especificação Classe Nacional	Sub-Classe Nacional	Especificação Sub-Classe Nacional	Especificação Livre
40	Esta classe compreende serviços não previstos nas classes 36, 37, 38, 39 e 41.	15	Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação.	CONFECÇÕES SOB-ENCOMENDAS E REPRESENTAÇÕES DE CAL ...
		70	Serviços de criação e confecção, sob encomenda, de artigos do vestuário em geral e de cama, mesa, banho e ...	

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
08/10/1999		

Ainda, extrai-se da base de dados do INPI a plena vigência dos registros da marca PLANET SHOES nas classes NCL(7)25 e 40:15-70, conforme também demonstrado pelos documentos anexados aos autos.

Segundo o banco de dados do INPI, o registro das classes 40:15-70, concedido em 08.09.2010 e prorrogado em 21.08.2012, vige até 08.09.2020, e o registro da classe NCL(7)25, concedido em 17.10.2000 e prorrogado em 21.08.2012, vige até 17.10.2020.

O mesmo se verifica quanto ao registro da marca SHOES PLANET, realizado por cautela pela Reclamante e confirmado por este Especialista, a fim de evitar interferência de terceiros.

Comprovadas as datas dos registros e validade da marca PLANET SHOES pela Reclamante, cabe apontar que, após ser instado a apresentar informações, o NIC.br confirmou a afirmação de que o registro do nome de domínio <planetshoes.com.br> ocorreu em 21.08.2014. Ou seja, em data posterior ao registro da marca pela Reclamante junto ao INPI.

Assim sendo, o nome de domínio registrado pela Reclamada é idêntico à marca da Reclamante, a qual fora depositada antes do registro do nome de domínio, restando, portanto, demonstrado legítimo interesse da Reclamante e preenchido o requisito do artigo 3º, alínea “a” do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1, alínea “a” do Regulamento CASD-ND.

b. Demonstração de má-fé no registro do nome de domínio em disputa.

Como vimos, consoante exposto no artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm (artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND), 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.*

A Reclamante informa que a má-fé da Reclamada pelo registro do nome de domínio <planetshoes.com.br> está comprovada documentalmente pelos cartões de CNPJ juntados aos autos deste Procedimento, visto que supostamente a Reclamada é ou já foi sócia de empresas que atuam na mesma área de comércio de calçados.

Em atendimento à Ordem Processual nº 01, a Reclamante apresentou Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), atestando que a empresa K. Koga, inscrita no CNPJ 06.342.746/0001-60, atuante no comércio varejista de artigos esportivos, possui como sócia a Sra. K. K., ora Reclamada.

Dessa forma, considerando (i) o documento juntado quanto à empresa K. Koga, o qual comprova a relação da Reclamada em seu quadro societário; (ii) que a empresa K. Koga

foi constituída em 09.06.2004, iniciando suas atividades em 25.05.2004, com baixa em 02.08.2017; (iii) que a empresa K. Koga atua no mesmo ramo da Reclamante; (iv) que a Reclamante possui registro para a marca PLANET SHOES nas classes 40:15-70 e NCL(7)25, concedidos em 08.09.2010 e 17.10.2000, respectivamente, ambos válidos; e (v) que o nome de domínio em disputa <planetshoes.com.br> foi registrado pela Reclamada em 21.08.2014; este Especialista entende que há indícios que atestam a má-fé da Reclamada na utilização do nome de domínio objeto deste Procedimento, nos termos das alíneas “b” e “c”, do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm (artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND).

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; ND201649; ND20177; ND201728; ND201732; ND201826; e ND201920.

Além de todo o exposto, o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

2. Conclusão

Ante o exposto, conclui-se que a Reclamada incidiu nas hipóteses previstas no artigo 3º, alínea “a” e parágrafo único, alíneas “b” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, e do artigo 2.1, alínea “a” e 2.2, alíneas “b” e “c”, do Regulamento CASD-ND, ao registrar nome de domínio que constitui reprodução da marca registrada pela Reclamante perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em data anterior, devendo o nome de domínio <planetshoes.com.br> ser transferido para a titularidade da Reclamante.

Ademais, a Reclamante logrou êxito em demonstrar a hipótese prevista na alínea “b”, do parágrafo único, artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm (artigo 2.2 do Regulamento do CASD-ND), restando configurada má-fé da Reclamada.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com artigo 10.9, alínea “b” do Regulamento CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <planetshoes.com.br> seja transferido à Reclamante.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo 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 Especial.

São Paulo, 5 de setembro de 2019.



Cláudio França Loureiro
Especialista