

**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)**

TOMASETTO ACHILLE S.P.A. E TAFIN SRL X A [REDACTED] L [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201953

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TOMASETTO ACHILLE S.p.A., Pessoa Jurídica Estrangeira com sede a Via del Progresso 47/53, 36020, Castegnero, Vicenza, Italia e **TAFIN SRL**, Pessoa Jurídica Estrangeira com sede a Via del Progresso 47/53, 36020, Castegnero, Vicenza, Italia, representadas por [REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

A [REDACTED] G [REDACTED] L [REDACTED], domiciliado em [REDACTED], representado por [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 14 de outubro de 2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 4 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes 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, 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 7 de outubro de 2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. 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 14/10/2016.

Em 11 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 21 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe à Especialista a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 21 de outubro de 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 o Reclamado 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 de novembro de 2019, a Secretaria Executiva confirmou que o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e às Reclamante foi dada a vista da Resposta.

Em 19 de novembro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

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

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

A Reclamante, Tafin S.r.l. (doravante, “**Tafin**”), é uma empresa pertencente a um grupo econômico, que detém 30% das ações da Reclamante Tomasetto Achille S.p.A. (doravante “**Tomasetto Achille**”), fundada em 1982 e líder em componentes mecânicos de qualidade para sistemas GPL e GNC - fabricados na Itália. A Tafin possui 30% das ações da Tomasetto Achille e possui sócios em comum com ela.

A Reclamante Tafin é titular dos seguintes pedidos de registro marcários para a marca TOMASETTO ACHILLE, depositados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 5 de novembro de 2018:

- Pedido de registro nº 916199819, na classe 07;
- Pedido de registro nº 916199851, na classe 09;
- Pedido de registro nº 916199886, na classe 12; e
- Pedido de registro nº 916199940, na classe 37.

As Reclamantes informam que existe pedido de registro marcário em nome de terceiro (Sr. Gustavo Villegas), sob o No. 910710422, para a marca TOMASETTO ACHILLE.

As Reclamantes fazem referência à decisão anterior ND201916, desta mesma Especialista, na qual se entendeu que havia indícios de registro e uso de má-fé do Nome de Domínio e alegam que o Reclamado ainda mantém página de Internet ativa com o mesmo conteúdo hospedada sob o Nome de Domínio e que isso denotaria a continuidade da má-fé do Reclamado.

Aduzem as Reclamantes que não deram autorização ao Reclamado para o registro do Nome de Domínio e que seu uso vem causando prejuízos à imagem das Reclamantes, que vem sendo alvo de reclamações de consumidores. Alega que o Reclamado age de má-fé, pois se faz passar pela própria primeira Reclamante, criando confusão ou associação indevida com seus sinais distintivos.

As Reclamantes alegam que o Nome de Domínio é idêntico o suficiente para causar confusão com o nome empresarial da Reclamante Tomasetto Achille e com os pedidos de registro marcários em nome da Reclamante Tafin.

Por fim, as Reclamantes requerem a transferência do Nome de Domínio para a Reclamante Tafin.

b. Do Reclamado

O Reclamado alega preliminarmente que as Reclamantes não têm poderes para promover a presente Reclamação por se tratarem de empresas estrangeiras, sem endereço no Brasil.

O Reclamado alega que detém direitos sobre o Nome de Domínio de acordo com declaração de confirmação de origem dos produtos (Documento “Origem de Produtos” ou “Origin of Products”), firmada em 27 de março de 2017 pela própria TOMASETTO ACHILLE S.A. de Castegnaro à empresa EUROENG IMPORT AND EXPORT PRODUCTS TECNOLÓGICAS LTDA (a “Euroeng”).

Alega que a empresa Euroeng é a titular das seguintes marcas, dispondo, inclusive, de registro junto ao INPI:

910710422 TOMASETTO ACHILLE

910744220 TOMASETTO ACHILLE

912453028 TOMASETTO ACHILLE components for LGP & CNG systems TA-518-PA

912453133 TOMASETTO ACHILLE components for LGP & CNG systems TA-154-EM

911655077 TOMASETTO ACHILLE - METANO CNG MOD AT 04

911655921 TOMASETTO ACHILLE BY TOMASETTO

911657479 MP 48 ECU

911659986 VALTEK BY TOMASETTO

912130148 BUGATTI GNV

912446650 TOMASETTO ACHILLE components for LGP & CNG systems TA-510-CO

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

911654887 TOMASETTO ACHILLE - MOD AT 12 CNG

912452897 TOMASETTO ACHILLE components for LGP & CNG systems TA-511-SP

Alega que a empresa Euroeng firmou com ARG GAS Comércio de Equipamentos LTDA ME (a “**ARG GAS**”), contrato de licença de uso de marcas e outras avenças, permitindo e autorizando a utilização da marca. Alega que o Reclamado possui “procuração pública com amplos poderes” da ARG GAS.

Alega que a ARG GAS é empresa homologada para os redutores da marca TOMASETTO ACHILLE modelos AT 04 e AT 12. Aduz que a empresa ARG GAS requereu junto ao INPI o registro da marca de produto, conforme documento anexo, especificamente no que se refere ao elemento normativo TOMASETTO ACHILLE.

O Reclamado junta aos autos documento com referência “Origin of goods”, no papel timbrado da empresa Tomasetto Achille, datado de 27 de março de 2017 e assinado por Andrea Tomasetto, no qual este declara que equipamentos fornecidos às empresas Euroeng e ARG GAS são fabricados na Itália, em sua fábrica de Castegnero- Vicenza.

O Reclamado junta aos autos documento de “Cessão de Uso Homologação dos Redutores AT12 e AT04”, firmado entre Euroeng e ARG GAS e datado de 18 de janeiro de 2017, através do qual a Euroeng cedeu o uso da homologação de Redutores à ARG GAS à título gratuito e de forma não exclusiva.

O Reclamado junta ainda cópia de Contrato de licença de uso de marca e outras avenças datado de 18 de janeiro de 2017, através do qual a empresa ARG GAS licenciou o uso da marca TOMASETTO ACHILLE à empresa Euroeng a título gratuito e não-exclusivo.

Por fim, o Reclamado junta procuração da ARG GAS outorgando poderes ao Reclamado para gerir e administrar a ARG GAS. O Reclamado junta ainda cópia parcial do pedido de registro No. 910.744.220 para a marca mista TOMASETTO ACHILLE em nome da ARG GAS, depositado junto ao INPI em 10 de março de 2016.

O Reclamado requer que o pedido da Reclamante seja indeferido.

O Reclamado informa que se recusa a prestar as declarações isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI-Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação.

O Reclamado alega que deixa de anexar as referidas declarações, tendo em vista que havendo qualquer lesão neste procedimento (Nº ND201953), resguardará seus direitos perante o Poder Judiciário.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Preliminares

a. Legitimidade das Reclamantes

O Reclamado alega preliminarmente que as Reclamantes não têm “poderes” para promover a presente Reclamação por se tratarem de empresas estrangeiras, sem endereço no Brasil.

O Regulamento SACI-Adm e o Regulamento CASD-ND não requerem que a parte Reclamante seja pessoa (natural ou jurídica) nacional ou domiciliada em território nacional, ou qualquer exigência quanto a nacionalidade.

A Especialista, portanto, deixa de acolher a preliminar suscitada pelo Reclamado.

b. Ausência de Declarações do Reclamado

Não foi anexada declaração assinada pelo Reclamado ou por seu representante legal isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI-Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação.

O Reclamado alega que deixa de anexar as referidas declarações, tendo em vista que havendo qualquer lesão neste procedimento (Nº ND201953), resguardará seus direitos perante o Poder Judiciário.

A Especialista entende que o Reclamado se confunde quanto a natureza e alcance de tais declarações, bem como do próprio procedimento.

As declarações de isenção de responsabilidade visam a dar ciência às partes, de forma expressa e inequívoca, quanto a neutralidade e imparcialidade do NIC.br, da CASD-ND e do(a) especialista que decidirá a disputa. Não significam que as partes renunciem a seu direito de ação, mas sim que reconhecem que qualquer ação deverá ser dirigida a seu *ex adverso* (ou seja, no caso do Reclamado, qualquer ação deverá ter como parte contrária apenas as Reclamantes), e que o NIC.br, a CASD-ND e os(as) Especialistas são partes ilegítimas para figurar em qualquer disputa.

O presente procedimento tem natureza administrativa e sua apresentação e conclusão não impedem as partes de recorrerem ao Poder Judiciário para dirimir conflitos entre si e resguardar seus direitos.

Neste sentido é a decisão proferida na Apelação nº 1050842-02.2016.8.26.0100, que entendeu pela ilegitimidade passiva da CASD-ND:

“No que pertine à legitimidade passiva da corré e coapelante Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a situação é diversa.

A ABPI opera o Centro de Solução de Disputas, Medição e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI), sendo que no caso concreto, houve instauração de procedimento administrativo perante uma das suas três Câmaras, qual seja a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) a pedido da coapelante Empresa Folha da Manhã, tendo sido constatado pelo especialista designado que o domínio <www.grupofolhadecomunicacao.com.br> deveria ser transferido a essa empresa (fls. 49/61).

O fato de a Câmara atuar como intermediadora de solução do conflito administrativo submetido à sua apreciação não a torna parte legítima passiva, nem mesmo a sua entidade controladora, no caso a coapelante ABPI, para figurar como ré da presente demanda.

Respeitadas as diferenças existentes, reconhecer-se a legitimidade da ABPI seria o mesmo que se admitir a inclusão de uma Câmara de Arbitragem no pólo passivo de uma demanda, na qual se discute decisão dela emanada, o que, a nosso ver, não se mostra razoável, devendo, portanto, ser promovida a exclusão da ABPI da lide.”

Não obstante a falta do requisito formal da Defesa do Reclamado, a Especialista decide recebê-la e considera-la, a fim de prestigiar o princípio do contraditório.

Mérito

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

De acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos, juntamente com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

- 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.

Em relação ao item “a”, as Reclamantes não possuem registros marcários no Brasil, e os pedidos de registro marcários para a marca TOMASETTO ACHILLE de titularidade da segunda Reclamante foram depositados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 5 de novembro de 2018, ou seja, após o registro do Nome de Domínio.

Em relação ao item “c”, as Reclamantes alegam que o Nome de Domínio reproduz o nome empresarial da primeira Reclamante, TOMASETTO ACHILLE S.p.A..

A Especialista entende que o Nome de Domínio reproduz parcialmente o nome empresarial da Primeira Reclamante e que as Reclamantes demonstraram possuir direitos conforme o art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A Especialista se refere ao item anterior acerca do legítimo interesse e legitimidade das Reclamantes. Estando comprovada a titularidade de nome empresarial e pedidos de registros marcários produzidos parcial ou totalmente no Nome de Domínio, a Especialista entende que as Reclamantes têm legítimo interesse nele.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado, por sua vez, alega que possui direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio.

A Especialista faz referência à decisão ND201916, na qual analisou e decidiu:

“O Reclamado aponta como gênese de seus pretensos direitos o documento com referência “Origin of goods”, no papel timbrado da empresa Tomasetto Achille, datado de 27 de março de 2017 e assinado por Andrea Tomasetto, no qual este declara que equipamentos fornecidos às empresas Euroeng e ARG GAS são fabricados na Itália, em sua fábrica de Castegnaro- Vicenza.

A Especialista entende que tal documento não confere nenhum direito sobre a marca TOMASETTO ACHILLE ao Reclamado e/ou à empresa Euroeng. Para além disso, é prova cabal de que o Reclamado e as empresas citadas sabiam da existência da marca TOMASETTO ACHILLE ao registrar e usar o Nome de Domínio.

O Reclamado junta aos autos documento de “Cessão de Uso Homologação dos Redutores AT12 e AT04”, firmado entre Euroeng e ARG GAS e datado de 18 de janeiro de 2017, através do qual a Euroeng cedeu o uso da homologação de Redutores à ARG GAS à título gratuito e de forma não exclusiva. Tal documento tampouco confere qualquer direito sobre o Nome de Domínio.

O Reclamado junta ainda cópia de Contrato de licença de uso de marca e outras avenças datado de 18 de janeiro de 2017, através do qual a empresa ARG GAS licenciou o uso da marca TOMASETTO ACHILLE à empresa Euroeng a título gratuito e não-exclusivo.

Por fim, o Reclamado junta procuração da ARG GAS outorgando poderes ao Reclamado para gerir e administrar a ARG GAS.

Não há comprovação, nos autos, de que o Reclamado teria autorização (de quem quer que fosse), para registrar e manter o Nome de Domínio em seu nome.

O Reclamado junta ainda cópia parcial do pedido de registro No. 910.744.220 para a marca mista TOMASETTO ACHILLE em nome da ARG GAS, depositado junto ao INPI em 10 de março de 2016. Entretanto, a Reclamante trouxe aos autos cópia de petição administrativa protocolada junto ao INPI e de cópia de dois documentos de cessão e transferência de marcas, ambos datados de 18 de janeiro de 2017, no qual a ARG GAS cede e transfere os pedidos de registro acima listados para Gustavo Martin Villegas. O Sr. Villegas é estranho ao presente procedimento administrativo.”

A Especialista entende que o Reclamado não comprovou direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

A Especialista faz referência à decisão ND201916, que se aplica igualmente ao presente caso:

“O Reclamado junta aos autos documento com referência “Origin of goods”, no papel timbrado da empresa Tomasetto Achille, datado de 27 de março de 2017 e assinado por Andrea Tomasetto, no qual este declara que equipamentos fornecidos às empresas Euroeng e ARG GAS são fabricados na Itália, em sua fábrica de Castegnero- Vicenza. A Especialista entende que o Reclamado e as empresas citadas sabiam da existência da marca TOMASETTO ACHILLE ao registrar e usar o Nome de Domínio, o que configura má-fé em seu registro.

No que tange ao uso do Nome de Domínio, verifica-se que o site utilizado pelo Reclamado utiliza as marcas, nome e logotipos TOMASETTO ACHILLE, que informa que a empresa possui 30 anos de experiência e exporta para mais de 40 mercados. Informa ainda que é a “única filial brasileira”.

A Especialista entende que o Reclamado busca uma associação com a Reclamante e sua coligada, e que procura causar uma confusão intencional no público, ao apresentar-se como filial da empresa italiana.”

A Especialista verificou que o Nome de Domínio segue sendo usado da mesma forma, inclusive com o uso de marcas e logotipos das Reclamantes e a referência “única filial brasileira”.

A Especialista entende que fica configurada a hipótese de má-fé do art. 3º, parágrafo único, “d” do Regulamento SACI-Adm, e respectiva hipótese do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois “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.”.

Além do 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.


A Especialista entende que o Nome de Domínio foi registrado e está sendo utilizado com má-fé.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1 “c”, 2.2 “d” e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <tomasettoachille.com.br> seja transferido à Segunda Reclamante ou empresa a ser indicada pelas Reclamantes, conforme disposto no art. 4.3 do Regulamento CASD-ND.

A 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, 17 de dezembro de 2019.



Fernanda Varella Beser
Especialista