

**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)**

JALLES MACHADO S.A. X A [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND202034

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

JALLES MACHADO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.635.522/0001-95, com sede no Município de Goianésia/GO, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

A [REDACTED] C [REDACTED], inscrito no CPF/MF, com endereço eletrônico cadastrado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 12.03.2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 24.07.2020, 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.

Em 24.07.2020, 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 <**allgell.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 24.07.2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**allgell.com.br**>, informando que se encontra registrado em nome de A [REDACTED] C [REDACTED], sob CPF/MF, que foi criado em 12.03.2020, alterado em 24.07.2020 e com data de expiração em 12.03.2021. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros.

Em 31.07.2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 03.08.2020, 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 19.08.2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, 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, em 24.08.2020, sobre as tentativas de contato com o Reclamado, infrutíferas, tendo sido o Nome de Domínio congelado (suspensão), nos termos do Regulamento SACI-Adm.

Em 27.08.2020, 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 02.09.2020, 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante afirma que é empresa do ramo sucroalcooleiro, possuindo em seu portfólio o produto denominado “ALLGEL”. Sustenta que, no intuito de proteger a marca ostentada por tal produto, bem como os produtos a ela associados, realizou registros de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nº 823933482 e nº 823933490, conforme consulta à base de dados do INPI para as marcas mistas “**Allgel**”, nas classes 03 e 05, que foram concedidas em 20.05.2014.

Sustenta que “ALLGEL” se consubstancia em nomenclatura de fantasia, *que nada mais é que um signo que foi criado exatamente para o propósito de ser utilizado como marca, merecendo o maior escopo de resguardo legal, em razão de seu alto grau de distintividade.*

Segue narrando que, porém, tomou conhecimento de que o Reclamado efetuou, em 12.03.2020, perante o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.BR, o registo do domínio <ALLGEL.COM.BR>, o que configuraria violação do direito de propriedade intelectual, na medida em que o Nome de Domínio reproduz, com exatidão, a mesma grafia da marca registrada pela Reclamante perante o INPI.

Com base nisso, afirma que a situação ensejaria *perplexidade* e confusão nos consumidores, além de configurar desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca e intuito de pirataria de domínio.

Aduz a Reclamante que a Constituição Federal de 1988 reconhece não só a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas e aos nomes de empresa como também a quaisquer outros signos distintivos, vide inciso XXIX do artigo 5º, o que abrangeria nome de domínio. Acrescenta que, ainda que o artigo 1º da Resolução CGI.br 8/2008 obedeça ao princípio do “*First Come, First Served*”, segundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro, tal princípio não é absoluto. Invoca o parágrafo único do referido dispositivo para acrescentar que o nome escolhido pelo requerente do registro não poderá “desrespeitar a legislação em vigor, induzir terceiros a erro, violar direitos de terceiro (...), ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br”.

Assim, a Reclamante conclui que o registro de domínio em questão desrespeita a legislação nacional acerca do tema, na medida em que, conforme alega, trata-se de

reprodução e/ou imitação exata da marca “ALLGEL” de sua propriedade, com chances de ensejar confusão e/ou falsa associação dos consumidores. Afirma que a situação se encaixa nas previsões do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm. Também elenca o artigo 103, III, a Lei de Propriedade Industrial e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Adiciona que, da consulta ao registro de domínio <allgel.com.br>, tem-se que não possui qualquer conteúdo, bem como que, ao ser consultado o CPF do Reclamado no site do INPI, inexistente qualquer registro ou pedido de registro que pudesse justificar o Nome de Domínio, o que configuraria a prática de posse passiva/”passive holding”.

Sustenta, ainda, que o oportunismo e a má-fé do Reclamado estariam ainda mais evidentes no contexto atual, ligado à pandemia da COVID-19, na medida em que o produto em questão se trata de álcool em gel, que vem sendo amplamente comercializado, mormente ao se relacionar à data do registro do Nome de Domínio (12.03.2020), exatamente quando a pandemia começou a se agravar no Brasil, época em que o produto se tornou escasso. Dessa maneira, a situação também estaria abarcada pelo artigo 2.2, “b”, do Regulamento da CASD-ND.

Por fim, a Reclamante requer que se julgue totalmente procedente os pedidos formulados, para que o domínio de internet <ALLGEL.COM.BR> lhe seja integralmente transferido.

b. Do Reclamado

Conforme exposto no capítulo 3 da presente decisão (“Das Ocorrências no Procedimento Especial”), o Reclamado, apesar de devidamente comunicado da instauração da Reclamação, deixou de apresentar qualquer manifestação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Restou comprovado, nos termos do Art. 2º (c) do Regulamento do SACI-Adm e Art. 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND, que a Reclamante tem legitimidade para propor a presente Reclamação, tendo em vista os documentos de representação apresentados. Além disso, trouxe fatos e provas para fundamentar sua pretensão.

Esclareça-se, nesse sentido, que esta decisão está baseada nos fatos e nas provas apresentadas, independentemente da revelia decretada, consoante os termos do Art. 13º, § 5º, do Regulamento do SACI-Adm e Art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

Para o exame do mérito, de acordo com o Regulamento CASD-ND, deve-se verificar se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação e se o Reclamado agiu de má-fé no registro e/ou uso dos domínios em disputa.

A Reclamante comprovou ser legítima titular das marcas mistas “**Allgel**”, junto ao INPI, desde maio de 2014, isso é, em data aproximadamente seis anos anterior ao registro do nome de domínio objeto da discussão pelo Reclamado, que data de março de 2020. Tais registros lhe conferem direitos nas classes 3, com a especificação “adstringentes para uso em cosmética; cosméticos; cremes cosméticos; cremes para clarear a pele; desodorantes para uso pessoal; loções para uso cosmético; produtos de toalete contra a transpiração” e 5, com a especificação “álcool medicinal; antissépticos; desinfetantes para uso higiênico; detergentes para uso medicinal; germicidas”:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
823933482	19/11/2001	 ALLGEL	 Registro de marca em vigor	JALLES MACHADO S/A	NCL(7) 03
823933490	19/11/2001	 ALLGEL	 Registro de marca em vigor	JALLES MACHADO S/A	NCL(7) 05

Conforme o Estatuto Social trazido, a Reclamante foi constituída tendo por objeto, entre outros, a exploração agrícola, industrial e comercial em todas as suas modalidades, especialmente no que diz respeito à produção de cana de açúcar, seus subprodutos, em especial do açúcar e do etanol; a produção e comercialização de insumos agropecuários; a comercialização de combustíveis e lubrificantes, derivados do petróleo e do etanol; a industrialização e a comercialização de produtos da alcoolquímica, saneantes domissanitários, produtos para saúde, higiene, cosméticos, perfumes, produtos de uso infantil, química e seus derivados. Tal objetivo social mostra sua ligação com o produto em questão, álcool em gel, e, portanto, seu legítimo interesse na defesa da marca registrada “ALLGEL”. Aliás, ao consultar-se o site da Reclamante, vê-se o referido produto em seu portfólio (vide <https://www.jallesmachado.com/pt/produtos/saneantes-1>):



É inegável que o Reclamado registrou Nome de Domínio idêntico à marca da Reclamante, o que é capaz de criar confusão, induzindo os consumidores a erro, o que não deve ser desconsiderado ainda que o endereço esteja ausente de conteúdo, mesmo porque a qualquer momento o Reclamado pode modificar essa situação.

Com efeito, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria a Cláusula Quarta do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros:

Cláusula quarta: das obrigações do requerente

O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a:

I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;

Nos moldes do Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, Art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante, com base nas provas colacionadas na presente Reclamação, demonstrou a clara possibilidade de confusão entre sua marca anteriormente registrada no INPI e o nome de domínio objeto deste procedimento, em especial, no que diz respeito aos requisitos abaixo elencados:

“2. Situações Aplicáveis

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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

A utilização da marca “ALLGEL” pelo Reclamado no Nome de Domínio registrado pode causar prejuízos à Reclamante, visto que é capaz de induzir o consumidor à nítida impressão de estar diante dos produtos da Reclamante, que leva o mesmo nome, ou, no mínimo, de empresa associada, o que não prospera e que é inibido pela Legislação Consumerista e pela própria Lei de Propriedade Industrial.

Também prospera a alegação da Reclamante de que a conduta do Reclamado configura “*passive holding*”, na medida em que o domínio não foi utilizado para qualquer fim, evidenciando a intenção de impedir que o referido nome de domínio venha a ser registrado por outrem, inclusive a própria Reclamante. Frise-se que o Reclamado, mesmo instado a se manifestar, nada falou. Ora, a ausência de uso do nome de domínio desde o seu registro indica que não havia real intenção de uso, o que, segundo a doutrina especializada, caracteriza o “*passive holding*”.

Não se olvida o Especialista de que o momento em que o Nome de Domínio foi registrado – logo no início do alarde da pandemia da COVID-19 no Brasil –, associado ao produto em questão (álcool em gel) demonstra o intuito oportunista de tal registro.

Tais conclusões andam na mesma esteira da jurisprudência da CASD-ND, conforme os casos ND-202029, ND-202031, ND-202015, ND-20187, ND-201965.

Em razão de todos esses elementos (registro de nome de domínio que reproduz integralmente marca registrada da Reclamante e página da internet que demonstra que não está sendo utilizado o nome de domínio), e somado à toda documentação colacionada nesta Reclamação, bem como às leis e normas que norteiam o direito de propriedade intelectual da Reclamante, este Especialista pode afirmar que está comprovada a infração cometida pelo Reclamado, já que violou o direito da Reclamante de não ter sua marca associada de forma indevida e desautorizada, em flagrante má-fé. Sendo assim, fica consignado o uso indevido por parte do Reclamado da Reclamante, pois presentes os requisitos previstos nos Arts. 3º do Regulamento do SACI-Adm e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, notadamente suas alíneas (b).

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, restou demonstrado pela Reclamante que o nome de domínio em disputa é idêntico aos registros de marca de sua titularidade e que, portanto, é capaz de causar associação/confusão.

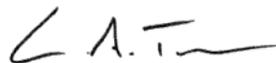
Sendo assim, este Especialista entende que desacolher os pedidos realizados pela Reclamante significaria deixar de reconhecer seu direito inegável enquanto titular das marcas mencionadas, além de permitir a infração ao que preceitua a cláusula 4º do Contrato de Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbe a escolha de nomes de domínio e direitos de terceiros que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 10.7 e 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio objeto deste procedimento, <allgel.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, 30 de setembro de 2020.



Rodrigo de Assis Torres
Especialista