

**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)**

LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION X CARLOS A. P. VIANNA ME

PROCEDIMENTO Nº ND201925

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION, empresa taiwanesa, situada em 22F, nº. 392, Rueli Kuang Rd., Naihu, cidade de Tapei, Taiwan, representada por Mauricio Maleck, São Paulo/SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

CARLOS A. P. VIANNA ME, CNPJ/MF nº 11.059.462/0001-09, Rua Paraíso, nº 326, Vila Tibério, Ribeirão Preto/SP, Brasil, sem representação, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 23/03/2013 junto ao Registro.br (“**NIC.br**”), com validade até 23/03/2024.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 01/02/2021, 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.

Ainda em 01/02/2021, 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 <liteon.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 02/02/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <liteon.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 23/03/2013.

Em 08/02/2021, 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 irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 16/02/2021, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise dos requisitos formais e da documentação apresentada.

Ainda em 16/02/2021, 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 04/03/2021, 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 sobre as diversas tentativas, sem sucesso, de contato com a Reclamada, não tendo esta tomado ciência inequívoca do procedimento instaurado, procedendo, dessa forma, ao congelamento do Nome de Domínio.

Em 15/03/2021, 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 16/03/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes acerca do contato realizado pela Reclamada com o NIC.br, demonstrando sua ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado, de modo que o Nome de Domínio seria descongelado.

Em 23/03/2021, 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.

O dossiê eletrônico inicialmente disponibilizado ao Especialista estava composto dos 14 (quatorze) documentos a seguir, que presume serem verdadeiros, e nos quais se baseou para analisar o caso:

1. COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO E DOCUMENTOS
2. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
4. RESPOSTA DO NIC.BR
5. COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAÇÃO
6. SANEAMENTO + DOCUMENTOS
7. INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO E PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
8. COMUNICAÇÃO DE REVELIA ÀS PARTES
9. COMUNICAÇÃO DE REVELIA AO NIC.BR
10. COMUNICADO DO NIC.BR DE CONGELAMENTO
11. DECLARAÇÃO DE IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA
12. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA
13. COMUNICADO DO NIC.BR DE DESCONGELAMENTO
14. COMUNICADO DE DESCONGELAMENTO ÀS PARTES

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega em síntese que:

- É empresa pertencente ao mundialmente conhecido LITEON GROUP, de Taiwan, que é líder mundial no fornecimento de produtos opto-eletrônicos e componentes eletrônicos.
- Comercializa seus produtos em quase todo o mundo, inclusive no Brasil, onde tem uma empresa subsidiária, denominada LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

- Identifica seus produtos em todo o mundo pela marca (LITEON), registrada nos países em que atua e no Brasil, cujo primeiro registro de marca perante o INPI foi concedido em 1996.
- O grupo do qual faz parte é identificado globalmente pela marca (LITEON), tendo também registrado o nome de domínio <liteon.com>. Tais aspectos fazem com que (LITEON) seja considerada marca notoriamente conhecida.
- A Reclamada é empresa aparentemente de fachada, que utiliza o domínio <liteon.com.br> como canal de publicidades, para passar a impressão de que exerce regular atividade comercial.
- Dentre os atos de má-fé praticados pela Reclamada estão a tentativa de extorsão, em meio milhão de reais, da Reclamante, para que ocorresse a transferência do Nome de Domínio para sua titularidade, bem como o fato de a Reclamada já ter registrado nome de domínio em alusão à marca de computadores DELL.
- A Reclamante vem sofrendo diversos prejuízos, vez que a Reclamada passa a impressão ao consumidor brasileiro de que representa a LITEON brasileira, ou é empresa relacionada ao grupo.
- A Reclamada não tem qualquer registro para a marca (LITEON), o que demonstra não possuir legítimo interesse para requerer o registro do Nome de Domínio.
- A Reclamada busca, através de sua conduta, não apenas “dinheiro fácil” com a venda do domínio, mas criar confusão e associação indevida no público consumidor.
- Tenta resolver a questão amigavelmente desde 2018, o que não gerou qualquer efeito.
- A Reclamada registrou e utiliza o Nome de Domínio em má-fé, de modo a prejudicar a Reclamante, nos termos do Art. 2.1, letra “a” e 2.2, letras “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND, e Art. 3º, letra “a” e seu parágrafo único, letras “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm.

Diante do exposto a Reclamante requer:

- Nos termos do Art. 4.2(f) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (e) do Regulamento do SACI-Adm, a análise do litígio por um único Especialista.
- Com base no Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, que o Nome de Domínio seja transferido para a titularidade de sua subsidiária brasileira, LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
- De acordo com o Art. 4.2(h) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (g) do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requer que a comunicação da decisão final do procedimento seja realizada pela via eletrônica, ao seu advogado externo e pela via postal, para o endereço de seu advogado.

b. Da Reclamada

A Reclamada, inicialmente silente, posteriormente demonstrou ciência acerca do Procedimento, mas não apresentou manifestação alguma, de modo que é considerada revel para todos os efeitos deste Procedimento, nos termos do Art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND e Art. 13º do Regulamento do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) e o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) são os normativos aplicáveis a situações em que um terceiro contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio ".br".

É a hipótese deste caso, submetido à CASD-ND da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI e a este Especialista, cuja temática diz respeito ao uso de marca registrada como Nome de Domínio.

A Lei da Propriedade Industrial – LPI não deixa dúvidas acerca do direito de uso exclusivo, em todo território nacional, conferido aos titulares de marcas validamente registradas (Art. 129 da LPI). Em consequência lógica do direito acima retratado e como também expresso na LPI, o titular de marca registrada tem o direito de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca (Art. 130, III da LPI). Da mesma forma, com relação à má-fé, a LPI não deixa dúvidas que configura crime contra o registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, de marca registrada, de modo que possa induzir confusão (Art. 189, I da LPI). Essas situações constituem justamente o pano de fundo do presente caso.

Preliminarmente, verifica-se que toda documentação necessária à instauração deste procedimento está de acordo com o disposto no art. 2º do Regulamento SACI-Adm e no art. 4.4 do Regulamento CASD-ND.

Dessa forma, o Especialista esclarece que o mérito desta disputa foi analisado em consonância (i) com a legislação (sobretudo a Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96 – LPI) e regulamentação aplicáveis ao caso, e (ii) com a documentação e demais provas apresentadas pela Reclamante, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regimento da CASD-ND e art. 30º do Regulamento SACI-Adm.

Feitas as considerações iniciais, verificar-se-á, hipótese a hipótese invocada, se há fundamento para o pleito contido na presente Reclamação.

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.

Segundo a Reclamante, a pretensão de registro e uso do Nome de Domínio configura infração ao art. 3º, alínea “a”, do SACI-Adm e ao art. 2º, item 2.1, alínea “a” do Regulamento CASD-ND, porque reproduz por completo a marca (LITEON), de titularidade da mundialmente conhecida Reclamante, possibilitando confusão e/ou associação pelos consumidores e aproveitamento injusto da marca da Reclamante.

O conjunto documental apresentado pela Reclamante neste Procedimento demonstra robustamente seus direitos quanto ao uso e a exploração das marcas (LITEON), devidamente registradas perante o INPI, por meio das quais desenvolve suas atividades relacionadas com a produção e comercialização de produtos opto-eletrônicos e componentes eletrônicos.

Entende-se estar aqui diante de Nome de Domínio idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com a marca (LITEON) da Reclamante, sobretudo considerando a comprovada notoriedade adquirida pela marca no mundo. Sem falar, nesse contexto, na aproximação do conteúdo encontrado no Nome de Domínio com os produtos e serviços ofertados pela Reclamante, conforme bem demonstrado na Reclamação (pg. 05):



A reprodução integral da marca anteriormente registrada (LITEON), pelo Nome de Domínio, é situação apta a confundir o consumidor de produtos no segmento em que a Reclamante atua, que, da mesma forma, pode associar indevidamente a Reclamada à Reclamante, sem que essas tenham qualquer relação.

Esse entendimento encontra guarida na reiterada jurisprudência da CASD-ND, a exemplo da decisão de mérito do procedimento ND202061, da qual transcreve-se o trecho que segue abaixo:

“A reprodução, ainda que parcial em razão da exclusão do ponto de exclamação, do sinal distintivo “REDE TV!” no Nome de Domínio <redetv.app.br> conduz inexoravelmente ao entendimento de que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com o referido signo distintivo, que constitui objeto de marcas registradas de titularidade da Reclamante.”

Pelo exposto, afigura-se provável imaginar que, pela coincidência entre o Nome de Domínio e as marcas registradas da Reclamante, caracteriza-se o risco de confusão ensejador da aplicação dos dispositivos invocados.

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

O Especialista entende que a Reclamante possui legítimo interesse no Nome de Domínio, haja vista ser titular de diversos registros para a marca (LITEON), bem como de registro do nome de domínio <liteon.com>.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

Ao que indicam os documentos apresentados pela Reclamante e brevíssima pesquisa realizada perante o INPI, a Reclamada não é titular de qualquer marca registrada (LITEON). Não foi possível verificar, nesse sentido, qualquer uso relevante que a Reclamada faz do signo LITEON.

Tem-se, portanto, que a Reclamada carece de quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao 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.

Apesar de não ter apresentado qualquer manifestação nos presentes autos, a ausência de resposta da Reclamada e sua consequente revelia não constituirão fundamentos para este capítulo da decisão.

Elementos extraídos da Reclamação, contudo, sustentam a conclusão de que o Nome de Domínio estaria sendo utilizado com má-fé pela Reclamada.

A uma, porque verificando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, disponibilizado pelo Ministério da Fazenda, correspondente à Reclamada, constata-se que essa possui como atividade econômica principal o *“comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática”*, que é totalmente compatível com os produtos e serviços oferecidos pela Reclamante, sendo que a existência da marca (LITEON) deveria ser de seu conhecimento.

Cumpria à Reclamada, portanto, no momento em que procedeu ao registro do Nome de Domínio, ter ciência acerca dos grandes agentes desse especializado mercado e suas respectivas marcas registradas, para que não incorresse em violação a direitos de terceiros.

Não é preciso ir muito longe para constatar a contumácia da Reclamada em se fazer passar, no mínimo, por uma empresa autorizada pela Reclamante. Contumácia essa que se comprova, como demonstrado, pela própria finalidade econômica da Reclamada.

A duas, porque a utilização de Nome de Domínio que reproduz marca registrada alheia é considerada indício de má-fé, conforme jurisprudência ampla da CASD-ND, a exemplo dos casos ND202061 e ND202068.

A três pela exigência de vultoso pagamento pela transferência do Nome de Domínio, em conjunto a diversas contas em mídias sociais e outro nome de domínio.

Tais indícios comprovam que o intuito do registro do Nome de Domínio pela Reclamada, em um primeiro momento, foi o de confundir-se com a Reclamante perante consumidores. Em um segundo momento, todavia, a Reclamada buscou enriquecer às custas da Reclamante, prevendo seu interesse no Nome de Domínio em questão. Ao fim e ao cabo, criou óbices à legítima fruição do Nome de Domínio por quem de direito.

Aplica-se ao presente caso, portanto, o teor do Art. 2.2, letras “a”, “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND e parágrafo único, letras “a”, “c” e “d” do Regulamento do SACI-Adm.

2. Conclusão

Nesse cenário, foram identificados elementos suficientes à caracterização de má-fé da Reclamada ao registro do Nome de Domínio <liteon.com.br> sobre o qual não possui legítimo direito ou interesse, com o intuito de se apropriar da fama e do prestígio do sinal e, posteriormente, lucrar com a venda do Nome de Domínio, impedindo a Reclamante de proceder ao seu registro e submetendo-a ao risco de confusão ou associação indevida, em prejuízo de sua imagem. Aplica-se ao presente caso, portanto, o teor do artigo 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND e do artigo 3º e seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.2, letras “a”, “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND e parágrafo único, letras “a”, “c” e “d” do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <liteon.com.br> seja transferido à LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, sob CNPJ 04.889.830/0001-72.

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, 08 de abril de 2021.



Marcos Chucralla Moherdaui Blasi
Especialista