

**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)**

LONZA LTD. E CAPSUGEL BELGIUM NV X H [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20216

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LONZA LTD., pessoa jurídica estrangeira, com endereço em Lonzastrasse, 3930, Visp, Suíça, e **CAPSUGEL BELGIUM NV**, pessoa jurídica estrangeira, com endereço em Rijksweg, 11, Bornem, Bélgica, ambas representadas neste ato por [REDACTED], [REDACTED], com endereço em [REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

H [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED], inscrito no CPF/MF, sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13/02/2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 26 de março de 2021, 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 <capsugel-lonza.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF 035.981.723-89), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação.

Ainda nesta data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <capsugel-lonza.com.br>. Neste mesmo 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 13/02/2021.

Em 05 de abril, a Secretaria Executiva intimou às 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 13 de abril, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe à Especialista a ser nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda em 13 de abril, 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 29 de abril de 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 do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 03 de maio, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre a impossibilidade de contato com o Reclamado, motivo pelo qual o Nome de Domínio restou congelado.

Em 13 de maio, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 19 de maio, 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

As Reclamantes postulam a transferência do Nome de Domínio em disputa sob a hipótese de aplicação das previsões contidas no Art. 2.1, (a) do Regulamento da CASD-ND e Art. 3º, (a) do Regulamento do SACI-Adm, além do disposto no Art. 2.2, (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND e Art. 3º, parágrafo único, (c) e (d) do Regulamento do SACI-Adm.

Alegam serem integrantes do conglomerado LONZA GROUP, fornecedor mundial de insumos farmacêuticos, biotecnológicos e nutricionais, atuando comercialmente a Primeira Reclamante sob a marca “LONZA” e a Segunda Reclamante sob a marca “CAPSUGEL”, inclusive no Brasil.

A Primeira Reclamante relata ser a titular no Brasil do registro n.º 002299542 concedido em 04/01/1949 pelo INPI para marca “LONZA” na antiga Classe Nacional 01 para as Sub-Classes 45, 50 e 55. Lista diversos registros para a mesma marca concedidos para outros territórios e destaca o uso da marca enquanto nome empresarial ao abrigo da Convenção de União de Paris (CUP).

Aduz a preexistência de direitos sobre o Nome de Domínio <lonza.com.br>, em nome da subsidiária brasileira LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA, CNPJ 03.988.220/0001-63, desde 29/04/2014, com vigência até 29/04/2022.

A Segunda Reclamante alega ser a titular no Brasil do registro n.º 790372215 concedido em 14/09/1982 pelo INPI para marca “CAPSUGEL”, nominativa, NCL (8) 05. Apresenta rol

de registros para a mesma marca concedidos para outros territórios e destaca o uso da marca enquanto nome empresarial ao abrigo da CUP.

Sustenta a preexistência de direitos sobre o Nome de Domínio <capsugel.com.br>, em nome da subsidiária brasileira CAPSUGEL BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 15.068.359/0001-78, desde 21/01/2004, com vigência até 21/01/2023.

Assinalam ambas o envio ao Reclamado de Notificação Extrajudicial em 22 de março do corrente, manejada eletronicamente para o endereço indicado no cadastro de contato disponibilizado pelo Registro.br, cuja entrega na caixa do destinatário foi concluída. Não houve resposta.

Dito isto, em apertado resumo, destacam as Reclamantes o caráter notoriamente conhecido das suas marcas no seu ramo de atuação, imputando ao Reclamado conduta de má-fé ao registrar nome de domínio que reproduz as referidas marcas (unicamente com o acréscimo de um hífen), no intuito de locupletar-se ilicitamente, sem qualquer direito prévio ou uso anterior que o justificasse, levando as Reclamantes a manusearem este Procedimento Especial a fim de zelar pela sua integridade e reputação, impedindo ainda eventual diluição das marcas, com base no art. 130, III, da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

b. Do Reclamado

Notificado pelas Reclamantes em 22 de março de 2021 e intimado pela Secretaria Executiva eletronicamente em 13 de abril de 2021 cfr. disposição dos artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, o Reclamado não apresentou qualquer manifestação, sendo declarada a sua revelia para fins legais neste Procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

As Reclamantes juntaram documentação comprobatória bastante para demonstrar que integram o mesmo grupo econômico, LONZA GROUP, preenchendo os requisitos formais constantes dos artigos 3 e 4 do Regulamento CASD-ND, em especial a legitimidade ativa, interesse processual e a qualificação da representação legal para o pleito, indicando, para

fins do Art. 4.3 do Regulamento CASD-ND, subsidiária legalmente constituída pela Segunda Reclamante no Brasil.

Todos os documentos e informações carreados para fins de prova foram analisados e confirmados por esta Especialista, em especial a anterioridade dos direitos das Reclamantes sobre as marcas “LONZA” E “CAPSUGEL” registradas no Brasil perante o INPI desde 1949 e 1982, respectivamente, e de inúmeros registros para as mesmas marcas em diversos países, demonstrando o tratamento previdente do patrimônio intelectual das empresas, inclusive no Brasil.

Além disso, é de se destacar o uso ininterrupto da marca “LONZA” desde 1897 enquanto elemento principal do nome empresarial “LONZA AG”, constituído sob o ordenamento jurídico da Suíça cfr. documentação acostada pela Primeira Reclamante, e, como tal, abrigada pelo artigo 8º da CUP, transposta para o ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n.º 75.572, de 8.04.1975. No mesmo sentido, a Segunda Reclamante faz prova de uso anterior da marca “CAPSUGEL” enquanto nome empresarial, constituída na década de 1960, mediante transação com a farmacêutica PFIZER INC., assinalando direito adquirido sob a legislação que rege a matéria.

Ademais, muito embora não se verifique nos autos a comprovação documental necessária à aplicação cabal do art. 126 da LPI, a abrangência internacional das marcas em questão e conseqüente poder de alcance do círculo interessado foi adequadamente demonstrada através de vasta prova acostada, em especial de Relatório Anual da Primeira Reclamante, extenso rol de publicações diversas em mídias virtuais relacionadas à saúde e a economia, e em jornais de grande circulação no Brasil falando com destaque da parceria entre a Primeira Reclamante e a empresa Moderna para a produção de vacinas contra a COVID19 e da aquisição bilionária no ano de 2011 da marca “CAPSUGEL” pelo grupo econômico, além de publicações oficiais pela ANVISA sobre a aprovação de importante medicamento quimioterápico, entre outros.

Neste ínterim, verificou-se inclusive o uso comercial pelas Reclamantes de ambas as marcas nominativas justapostas, formando termo visualmente idêntico ao Nome de Domínio em disputa <capsugel-lonza.com.br>, cfr. publicação em mídia acostada a fl. 501:



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 / (11) 93212-2546

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

Assim, a par dos artigos 129 e 130 da LPI, é inequívoco o direito que assiste às Reclamantes no uso exclusivo das marcas concedidas em solo brasileiro, cabendo-lhes zelar pela sua integridade material ou reputação diante da possibilidade de confusão tipificada pelos artigos 2.1 do Regulamento CASD-ND e 3º do Regulamento SACI-Adm, ou de qualquer tentativa de aproveitamento ilícito que possa implicar em diluição das marcas.

No caso concreto, o ilícito vem expresso pelo artigo 189, inciso I da LPI:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (grifamos)

Assim, a má-fé decorre do próprio ato de reprodução desautorizada das marcas das Reclamantes, cuja fama mundialmente conquistada em seu segmento de mercado não poderia ser de todo desconhecida pelo Reclamado, ainda mais se considerarmos a mídia em voga sobre a aquisição da marca “CAPSUGEL” e a participação do grupo econômico LONZA na corrida pelas vacinas contra a COVID19 para controle da pandemia.

Portanto, da análise das questões de fato e de direito suscitadas no presente Procedimento Especial, entende a Especialista que as Reclamantes preenchem os requisitos do art. 3º itens (a) e (c) e parágrafo único, itens (c) e (d) do Regulamento SACI-Adm, e artigos 2.1, (a) e (c) e 2.2, (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND.

- 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.**

A Reclamante demonstrou possuir direitos conforme o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND. Senão vejamos.

O registro do Nome de Domínio em disputa configura situação tipificada no art. 3º, alíneas (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e no art. 2º, item 2.1, alíneas (a) e (c) do Regulamento CASD-ND, na medida em que reproduz integralmente as marcas registradas e

mundialmente reconhecidas das Reclamantes, que igualmente compõem os seus nomes empresariais e nomes de domínio, todos anteriores, com o único acréscimo de um hífen entre as duas, acessório irrelevante diante dos direitos que se impõem.

Consequentemente, é altamente provável que a identidade entre o nome de domínio em disputa e os sinais distintivos registrados pelas Reclamantes seja capaz de gerar confusão ao consumidor, ainda que não se verifique o uso pelo Reclamado para atividade diretamente concorrente, podendo de qualquer forma implicar em prejuízo às Reclamantes e diluição das marcas em questão.

Precedentes da CASD-ND nesse sentido: procedimentos ND201649, ND20203, ND202061, ND202071.

b. Legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio.

Ficou devidamente comprovado nos autos que as Reclamantes atuam enquanto subsidiárias do grupo econômico LONZA GROUP na defesa de seus direitos marcários e nomes de domínio preexistentes, ao abrigo dos artigos 129 e 130, III da LPI, bem como do artigo 8º da CUP, cuja anterioridade demonstrada tem o condão de elidir o princípio geral do “*first come, first served*” contido na Resolução CGI.br/RES/2008/008/P alterada pela Resolução CGI.br/RES/2017/031.

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

Nos termos do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, o Reclamado não reúne direitos ou sequer interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, haja vista que não é titular de qualquer marca em uso ou registrada perante o INPI, conforme ficou demonstrado nos autos pelas Reclamantes.

Assim, a falta de direito que justifique o uso do Nome de Domínio em disputa pelo Reclamado, ou o uso anterior que pudesse de alguma forma justificar o direito, nos leva a concluir pela ilegitimidade do Reclamado para dispor do nome de domínio <capsugel-lonza.com.br>.

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.

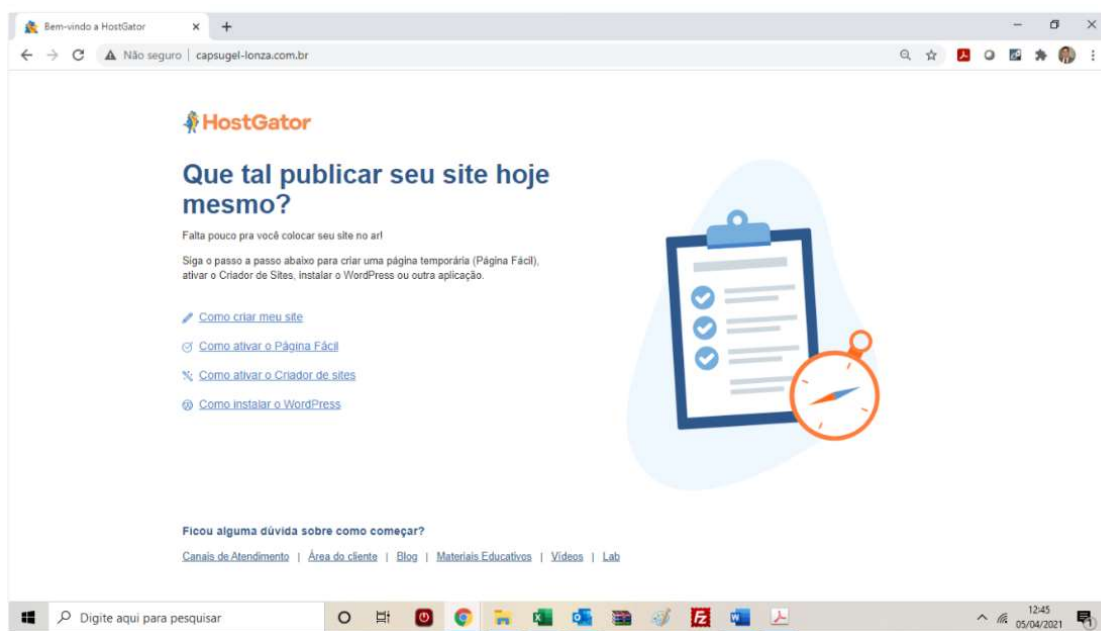
Se não há dúvida acerca da anterioridade dos direitos demonstrados pelas Reclamantes, não é plausível sustentar que tenha havido boa-fé na escolha da composição de um nome de domínio que conjuga no mesmo registro duas marcas mundialmente famosas.

Com efeito, tudo nos leva a crer no prévio conhecimento dos direitos das Reclamantes, haja vista que o site do Reclamado não apresenta qualquer conteúdo indicativo de atividade comercial que pudesse justificar o seu uso de boa-fé, tendo restado silente e revel neste Procedimento.

Diante da vedação expressa à violação de direitos de terceiros presente no parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR, e do teor do artigo 189 da LPI, fica evidente a má-fé do Reclamado.

De acrescentar que a figura do “Cybersquatting” é adequada ao caso, uma vez que o Nome de Domínio foi registrado com má-fé, na clara intenção de obter algum lucro decorrente do uso indevido de marcas mundialmente famosas, se não por atividade concorrente, pelo eventual aluguel de espaço virtual a terceiros de caráter igualmente duvidoso para inserção de propaganda, aproveitando-se da confusão gerada através do desvio de clientes das Reclamantes no ambiente virtual.

O *print* da página de acesso do Nome de Domínio em disputa, realizado pela Secretaria desta Câmara, datado de 05/04/2021, demonstra esses fatos:



Nesse sentido também é a prova trazida pelas Reclamantes:

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 / (11) 93212-2546

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

Chat Offline

Olá, nosso atendimento está indisponível
no momento.

Te esperamos amanhã a partir das 09:00.

Você também pode entrar em contato pelo
e-mail comercial@hostgator.com.br.

Ademais, a jurisprudência desta Câmara é majoritária no sentido de que a reprodução de marca registrada como nome de domínio é bastante para caracterizar grave indício de má-fé. Nesse sentido: ND202043, ND202061, ND202068, ND202076, ND202078.

Dito isto, aplica-se ao presente caso o Art. 2.2, letras (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND e Art. 3º, parágrafo único, letras (c) e (d) do Regulamento do SACI-Adm.

2. Conclusão

Ante o exposto, demonstrado pelas Reclamantes a sua legitimidade ativa e interesse processual, bem como comprovados os seus direitos em relação aos sinais distintivos “LONZA” e “CAPSUGEL” utilizados com larga anterioridade enquanto marca registrada, nome empresarial e nome de domínio, respectivamente pela Primeira e Segunda Reclamantes, e, por outro lado, demonstrada a falta de legitimidade pelo Reclamado, cumulada com indícios de evidente má-fé na escolha do Nome de Domínio <capsugel-lonza.com.br>, capaz de gerar erro ou confusão no ambiente virtual e, conseqüentemente, em prejuízo às Reclamantes, incidem no caso as disposições dos artigos 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 (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND e 3º parágrafo único, letras (c) e (d) do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <capsugel-lonza.com.br> seja transferido à Segunda Reclamante, por meio da subsidiária brasileira indicada para a finalidade, CAPSUGEL BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ/MF 15.068.359/0001-78.

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, 09 de Junho de 2021.



Tatiana Cristiane Haas Tramuja
Especialista