

**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)**

**VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. X LATICÍNIOS TAMANDARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
LTDA.**

**PROCEDIMENTO N° ND201958**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 57.010.662/0001-60, com endereço em Rod. Itatiba, Bragança Paulista, KM 0,5, Ponte Nova, Itatiba, SP, Brasil, 13250-904, representada pela [REDACTED]

[REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”)

**LATICÍNIOS TAMANDARÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 05.834.657/0001-78, com endereço na Rua Sete de Setembro, 120, Alto Tamandaré, Paranaíba, MS, Brasil, 79500-000, representada por [REDACTED]

[REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada em 18/01/2018 junto ao Registro.br e se encontra válido até 18/01/2023.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 29/03/2021, 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.

Em 29/03/2021, 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 <valeo.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 29/03/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva.

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 18/01/2018.

Em 05/04/2021, 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 09/04/2021, a Reclamada atendeu parte das exigências formuladas e, em paralelo, solicitou a prorrogação do prazo para atendimento das demais em 30 (trinta) dias corridos, argumentando que, naquela oportunidade, o Estado de São Paulo encontrava-se na fase vermelha do Plano São Paulo contra a pandemia de Covid-19, o que dificultava a obtenção dos instrumentos de procuração.

Em resposta, a secretaria executiva prorrogou o prazo para atendimento das exigências por mais 10 (dez) dias corridos, considerando o princípio da celeridade, inerente ao procedimento do SACI-Adm.

Em 23/04/2021, a Reclamada apresentou a documentação suplementar consistente em: - declaração (i) optando por submeter-se ao SACI-Adm; (ii) reconhecendo a competência exclusiva CASD-ND da ABPI para administrar o procedimento do SACI-Adm; (iii) isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm que deseja instaurar; (iv) isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da 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 (v) de inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial com relação ao nome de domínio objeto do conflito;

- procuração outorgando a P. S. B. amplos e especiais poderes para o foro (cláusula *ad judicium* e *ad judicium et extra*);

- procuração assinada por P. S. B. outorgando à A. P. D. poderes para representar a Reclamante perante o Registro.br, o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI e o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet – SACI-Adm;

- documentos societários da Reclamante, dentre eles, ata de reunião das sócias, de 23/06/2020 e consolidação do contrato social da Reclamante.

Em 26/04/2021, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante 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.

Em 26/04/2021, 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 11/05/2021, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 18/05/2021.

Em 28/05/2021, 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 07/06/2021, 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. Da Reclamante

A Reclamante é empresa atuante no segmento automotivo, fornecendo diversas categorias de produtos que cobrem as frentes do *aftermarket*: acessórios, colisão, manutenção e reparação.

Constituída na década de 80, a Reclamante passou a adotar a expressão “VALEO” como parte integrante de seu nome empresarial em 09/03/1999, conforme comprova documento 05 acostado à Reclamação.

A Reclamante obteve, ainda, o registro da marca mista VALEO, No. 827.235.003, depositada em 02/03/2005, concedida em 27/08/2008, na classe 06, para assinalar metais e produtos feitos de metal em geral, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Assim, a Reclamante reivindica proteção ao seu nome empresarial e marca, ressaltando que o registro e uso do domínio <valeo.com.br>, pela Reclamada, implicará confusão com sua marca e nome empresarial anteriores.

Ademais, sustenta que o registro obtido perante o INPI lhe garante o direito ao uso exclusivo da marca, nos termos do art. 129, da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279, de 14/05/1996 (LPI), e que não teria autorizado o uso de sua marca a terceiros.

Neste contexto, a Reclamante também informa ter sido a primeira a obter o registro do domínio <valeo.com.br> que, segundo ela, passou a ser utilizado como seu *site* oficial, constituindo, em conjunto com as redes sociais oficiais, sua identidade visual. A titularidade e uso anteriores do domínio, no entender da Reclamante, levariam a inevitável confusão e danos à Reclamante.

Posteriormente, a Reclamante teria perdido a titularidade do domínio por falta de pagamento das respectivas taxas e, dotada de boa-fé, teria tentado negociar com a Reclamada a fim de reaver o domínio, tendo esta, em última instância, proposto um valor muito alto (entre R\$ 300.000,00 mil e R\$ 400.000,00 mil) que, no entender da Reclamante, caracterizaria enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 do Código Civil, bem como má-fé.

A Reclamante relata, também, que apesar de a Reclamada ser a atual detentora do domínio <valeo.com.br>, este teria sido de titularidade da Reclamante e regularmente utilizado para promover as suas atividades no período entre 02/07/2016 e 26/03/2021,

motivo pelo qual, o nome do domínio em questão seria indissociável do seu nome empresarial e marca.

Por fim, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação.

**b. Da Reclamada**

A Reclamada é empresa brasileira dedicada à fabricação de laticínios e ao comércio atacadista de leite e laticínios. Em busca na base de dados do INPI, não foi localizado nenhum pedido de registro ou registro de marca composta pela expressão “VALEO”, de sua titularidade. Já em consulta à base de dados da Receita Federal, verifica-se que a Reclamada foi constituída em 25/08/2003 e não ostenta a expressão “VALEO” como parte de seu nome empresarial ou título de estabelecimento comercial.

A Reclamada argumenta, em preliminares, o descumprimento de formalidades, quais sejam, que (i) a procuração apresentada pela Reclamante não teria sido assinada; (ii) o procedimento teria sido iniciado em 01/11/2019 e, que, de acordo com o artigo 10.5 do Regulamento CASD-ND, e artigo 28º do Regulamento SACI-Adm, o prazo máximo de duração do procedimento, que é de 12 (doze) meses, teria se esgotado; (iii) não haveria comprovação do pagamento das taxas CASD-ND.

No mérito, a Reclamada sustenta que se candidatou a adquirir o domínio <valeo.com.br> e que, em 18/01/2018, adquiriu legitimamente o referido domínio, por meio de processo competitivo realizado pelo Registro.br/NIC.br, tendo obedecido todas as formalidades legais exigidas no procedimento.

Explica que o processo competitivo é uma fase complementar ao processo de liberação do domínio, que começa quando dois ou mais candidatos são constatados, e que prevalece o candidato que fizer a melhor oferta financeira no período fixado para tanto.

Neste contexto, argumenta que antes de entrar no processo competitivo, o domínio participou de sucessivos processos de liberação e que a Reclamante teve várias oportunidades de participar e solicitar o “direito de preferência” ao domínio. Tal situação evidenciaria que a Reclamante não teria conseguido apresentar ao NIC.br argumentos que pudessem comprovar qualquer diferencial para ter o direito de obter o nome de domínio.

Ressalta que a Reclamante ainda teria tido inúmeras oportunidades de regularizar o registro do domínio, mas deixou de tomar as providências necessárias.

Contradiz o argumento suscitado pela Reclamante de que o domínio seria de sua titularidade e estaria em uso no período entre 02/07/2016 e 26/03/2021, já que, tal domínio teria sido legitimamente adquirido pela Reclamada, por meio de processo competitivo, em 18/01/2018.

No que tange à expressão “VALEO” argumenta que se trata de um termo genérico e que não seria passível de proteção marcária, em sua forma nominativa, uma vez que não gozaria de suficiente distinguibilidade.

Sustenta, também, que (i) a proteção da marca registrada pela Reclamante limita-se aos produtos por ela assinalados e, portanto, estaria restrita ao segmento da indústria de metalurgia, ao passo que a Reclamada atua em mercado distinto, qual seja, de produção e comércio de produtos lácteos em geral, sendo que tais atividades pertenceriam à classe 29; (ii) a Reclamada não utiliza a expressão “VALEO”, mas sim “VÁ LÉO”, conforme imagem a seguir extraída do website (valeo.com.br):



Segundo a Reclamada, o registro do domínio <valeo.com.br> teria sido feito com o objetivo de expandir suas atividades no ramo de laticínios, lançando a nova marca de queijos e produtos derivados do leite, “VÁ LÉO” e que a suposição levantada pela Reclamante, de que a Reclamada teria adquirido o domínio com intenção de vendê-lo, não procede.

Neste particular, a Reclamada esclarece que não teria tido contato com a Reclamante e que o documento anexado na Reclamação, mostrando uma suposta troca de e-mails envolvendo uma possível negociação para a venda do domínio, menciona pessoas e endereços eletrônicos que seriam desconhecidos da Reclamada. Reforça que a intenção nunca teria sido a comercialização do domínio.

Argumenta que para se registrar qualquer nome de domínio, é necessário que seja aceito o Contrato do Registro.br; os termos de uso do Registro.br; as Resoluções do Registro.br e a política de privacidade do Registro.br e que a Reclamante, ao ter registrado o domínio, teria concordado com os termos estabelecidos em referidos documentos, bem como teria assumido os riscos e consequências no caso de inadimplemento das taxas de manutenção do domínio.

Neste contexto, a Reclamada frisou que o *passive holding* somente poderá constituir má-fé se acompanhado de outros elementos ou indícios que legitimem a conclusão pela má-fé, o que não teria ocorrido no presente caso.

A Reclamada cita inúmeras empresas com nomes empresariais compostos pela expressão “VALEO”, a fim de demonstrar que tal elemento nominativo estampa uma variedade de produtos no mercado, pertencentes a segmentos diversos.

Por fim, requer seja julgada improcedente a Reclamação, para que seja mantida na titularidade do domínio <valeo.com.br>.

## II. PRELIMINARES

Em preliminares, a Reclamada argumenta o descumprimento das seguintes formalidades: (a) que a procuração apresentada pela Reclamante não teria sido assinada; (b) que o procedimento teria sido iniciado em 01/11/2019 e, que, de acordo com o artigo 10.5 do Regulamento CASD-ND, e artigo 28º do Regulamento SACI-Adm, o prazo máximo de duração do procedimento, que é de 12 (doze) meses, teria se esgotado; (c) que não haveria comprovação do pagamento das taxas CASD-ND.

A Reclamada ficou em dúvida se a procuração apresentada pela Reclamante teria sido assinada, já que não é possível, de fato, visualizar a assinatura no documento inicialmente enviado pela Secretaria.

Esta Especialista, após contato com a Secretaria, verificou que houve um problema na digitalização do documento que gerou a sua incorreta visualização. Assim, não há dúvida

de que a procuração foi devidamente assinada, tendo ocorrido apenas um problema técnico no momento de sua digitalização e envio pela Secretaria.

A preliminar (b) também não merece acolhimento, uma vez que o procedimento se iniciou, de fato, com o recebimento da Reclamação, em 29/03/2021. A data mencionada pela Reclamada refere-se à confirmação do pagamento da taxa ABPI e dos honorários do especialista e não ao início do procedimento. Com efeito, a formação do procedimento somente ocorre quando uma das partes leva ao Centro de Solução de Disputas em Propriedade intelectual as informações e documentos necessários para a análise do direito pleiteado. Assim, a apresentação do conflito ocorreu por meio da apresentação da Reclamação. O mero pagamento de taxas e de honorários não é ato, em si, capaz de efetivamente iniciar o procedimento.

Por fim, também não procede a preliminar (c), uma vez que o pagamento das taxas CASD-ND foi devidamente efetuado pela Reclamante, tendo a Secretaria, inclusive, comunicado o saneamento das irregularidades inicialmente apontadas.

### III. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

#### 1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiada de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, não há nos autos deste Procedimento evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferência de nome de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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.*

Por outro lado, nos termos dos artigos 2º (c) e 11º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamada demonstrar que possui direitos e/ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

Ainda, a transferência do nome de domínio só é possível se verificada a má-fé da Reclamada no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indícios de má-fé:

- 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 de 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.*

Assim, nos termos destes dispositivos, entende esta Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa **não** deve ser transferido à Reclamante, conforme fundamentação abaixo.

**a. Nome de Domínio idêntico, capaz de criar confusão com a marca e nome empresarial anteriores da Reclamante**

Apesar do nome de domínio <valeo.com.br>, que foi adquirido pela Reclamada em 2018, ser composto pelo elemento nominativo “VALEO”, **idêntico** à marca e nome empresarial anteriores da Reclamante<sup>1</sup>, o seu uso pela Reclamada não é suficiente para criar confusão com tais sinais distintivos.

Isso porque a Reclamante e a Reclamada atuam em segmentos de mercado completamente distintos: **automotivo x alimentício**. Assim, do ponto de vista marcário, a identidade dos sinais não é suficiente para concluir que eles não possam coexistir no mercado. Pelo contrário, para que a vedação estabelecida na LPI (artigo 124, inciso XIX<sup>2</sup>) seja aplicada, é imprescindível que os produtos/serviços assinalados sejam suscetíveis de causar confusão.

Como se sabe, o direito marcário é regido pelo princípio da especialidade, comando que limita o direito exclusivo da marca suscitado pela Reclamante (artigo 129, da LPI). Por esse princípio, autoriza-se a coexistência de sinais marcários até mesmo idênticos, desde que os respectivos produtos/serviços pertençam a ramos de atividades diversos. Assim, a proteção concedida ao registro da marca VALEO, No. 827.235.003, na classe 06, citada pela Reclamante, limita-se aos produtos assinalados pelo sinal, quais sejam, “metais e produtos feitos de metal em geral”.

Tal princípio só é relativizado no caso de marcas de “alto renome” (artigo 125, da LPI), hipótese em que tais marcas, por serem altamente conhecidas pelos consumidores, atraem proteção em todos os ramos de atividade, sem qualquer limitação. Este, no entanto, não é o caso da marca citada pela Reclamante que, no máximo, poderia ser enquadrada como uma marca notoriamente conhecida no seu setor.

Quanto ao nome empresarial, não se pode desconsiderar que a sua proteção ocorre a partir do registro na Junta Comercial, com abrangência limitada, *a priori*, à circunscrição da respectiva junta. A proteção ao nome empresarial da Reclamante, portanto, estaria limitada ao Estado de São Paulo, sendo que a Reclamada se situa em Estado diverso da Federação.

---

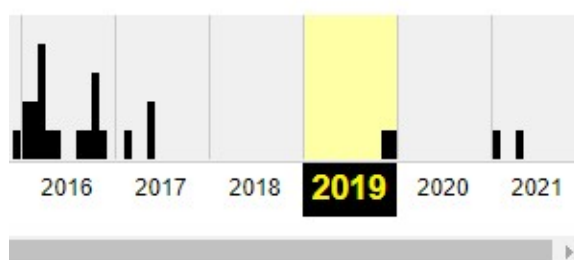
<sup>1</sup> Marca **VALEO**, registro nº 827.235.003, depositada em 02.03.2005 e concedida pelo INPI em 27.08.2008, na classe 06; nome empresarial **VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.**, registrado desde 09/03/1999.

<sup>2</sup> Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Ainda, a Reclamante afirma que teria usado o Nome de Domínio no período entre 02/07/2016 e 26/03/2021. No entanto, a Reclamante não apresentou provas contundentes de tal uso durante o mencionado período.

Diante da falta de elementos comprobatórios, bem como considerando que o término do período de uso mencionado pela Reclamante (26/03/2021) teria ocorrido em data posterior à transferência do domínio para a Reclamada (18/01/2018), esta Especialista realizou uma pesquisa na internet, a fim de tentar localizar provas de uso do Nome de Domínio.

Através de uma ferramenta online que consegue abrir versões antigas de sites e blogs (Archive Wayback Machine), pesquisou-se pelo Nome de Domínio e os resultados demonstraram a seguinte movimentação:



[https://web.archive.org/web/\\*/www.valeo.com.br](https://web.archive.org/web/*/www.valeo.com.br)

Importante ressaltar que a visualização do calendário supra mapeia o número de vezes que o site [www.valeo.com.br](http://www.valeo.com.br) foi rastreado pela Wayback Machine.

Da análise do gráfico, esta Especialista pôde constatar que em 2016, foram mapeados vários rastros do site, o que indica seu uso pela Reclamante, ao passo que no ano de 2017 consta alguma movimentação de captura, mas bem menor do que o ano de 2016.

Assim, embora esta Especialista tenha localizado indícios de que tal domínio hospedou o site da Reclamante especialmente entre os anos de 2016 e 2017, tal uso não é suficiente para se afirmar que o domínio é, inequivocadamente, indissociável do nome empresarial e da marca da Reclamante.

Neste sentido, as únicas evidências encontradas pela Especialista na pesquisa supramencionada revelaram informações de que o site da Reclamante se encontrava em reformulação:



Assim, as provas obtidas por esta Especialista não comprovam que o uso do Nome de Domínio pela Reclamante, entre 2016 e 2017, foi capaz de estabelecer uma identidade virtual amplamente conhecida. A Reclamante também não apresentou evidências neste sentido.

Ainda, navegando no *website* que atualmente corresponde ao Nome de Domínio, foi confirmado que, neste ambiente virtual, a Reclamada não utiliza a expressão “VALEO” e sim “VÁ LÉO”, conforme imagem abaixo:





Quando o site da Reclamada ainda estava em construção, em 2019, já constava a informação de que a nova linha de produtos da Reclamada seria identificada pelo nome “Queijos Vá Léo”:


Este site está em  
**CONSTRUÇÃO**

Em Breve: *Queijos Vá Léo.*

Por fim, as provas apresentadas pela Reclamada demonstram que a expressão “VALEO” é parte integrante de inúmeros nomes empresariais de terceiros e já vem sendo usada no mercado para identificar outros produtos que não pertencem ao segmento automotivo, tais como artigos do vestuário.

Em pesquisa na base de dados do INPI, esta Especialista localizou, ainda, os seguintes registros de marcas já concedidos, em nome de terceiros, em diferentes segmentos de mercado:

- Marca mista **SORVETES VALLEO**, Nos. 901176621 e 901177504, respectivamente nas classes 30 e 35, de titularidade de INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VALLEO LTDA EPP (BR/SP); 
- Marca nominativa **VALLEO**, No. 909104824, na classe 30, de titularidade de INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VALLEO LTDA EPP (BR/SP);
- Marca nominativa **VALEOS**, No. 830688803, na classe 31, de titularidade de BASF SE;
- Marca mista **WALLEO**, No. 918755280, na classe 09, de titularidade de TECNOBANK TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A (BR/SP); 

- Marca mista **WALLEO**, No. 918756146, na classe 42, de titularidade  **Walleo** de TECNOBANK TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A (BR/SP).

Assim, nota-se que o próprio INPI já admite a convivência de sinais marcários similares, para assinalar produtos e serviços não concorrentes.

Diante de todo o exposto, embora o domínio <valeo.com.br> apresente expressão idêntica à marca e nome empresarial anteriores da Reclamante, o fato de a Reclamada atuar em segmento de mercado completamente distinto, aliado à circunstância de que o registro do domínio foi feito, em princípio, com o objetivo de divulgar no referido ambiente virtual uma nova marca de produtos lácteos da Reclamada que, ressalte-se, é fonética e graficamente diversa (VALEO X VÁ LÉO) da marca e nome empresarial da Reclamante, são, no entender desta Especialista, motivos suficientes para afastar a possibilidade de confusão no mercado.

Ausente a possibilidade de confusão entre o Nome de Domínio e a marca e nome empresarial anteriores da Reclamante, inaplicável, as alíneas “a” e “c” do artigo 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

#### **b. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio**

Ainda que a Reclamada não seja proprietária de marcas ou nome empresarial compostos pela expressão “VALEO”, apresentou provas de que o registro do Nome de Domínio foi adquirido de forma lícita e regular, por meio de processo competitivo realizado pelo Registro.br/NIC.br, tendo obedecido todas as formalidades legais exigidas no procedimento.

Por outro lado, a Reclamada apresentou cronograma comprovando que a Reclamante teve inúmeras oportunidades de reaver o seu nome de domínio, desde o “aviso de renovação”, passando pelo “lembrete de renovação”, “aviso de congelamento do domínio”, “domínio congelado e suspenso por falta de pagamento” até o “aviso de remoção do domínio”.

Assim, não poderia a Reclamada ser prejudicada em sua estratégia comercial pelo simples fato de a Reclamante ter deixado de agir no momento oportuno e perdido os inúmeros prazos e oportunidades que lhe foram concedidos para efetuar o pagamento das anuidades para a manutenção do registro do Nome de Domínio.

Além disso, foram apresentadas provas de que atualmente a Reclamada utiliza o Nome de Domínio para divulgar sua nova linha de produtos lácteos.

De fato, ao acessar o site que corresponde ao Nome de Domínio, é possível constatar a oferta de produtos identificados pelo sinal “VÁ LÉO”:



Por outro lado, a pesquisa através da ferramenta Archive Wayback Machine também demonstrou a existência de rastros de uso anterior do site pela Reclamada, no final de 2019 e durante o ano de 2021, conforme imagem abaixo.



Vale frisar que, ainda que inexista uma definição exata das provas e elementos que possam demonstrar o legítimo interesse no nome de domínio, há a indicação de algumas situações, meramente exemplificativas, que podem comprovar o legítimo interesse do titular do nome de domínio, dentre elas: se, antes de qualquer notícia da disputa administrativa, o Reclamado tiver usado ou feito preparativos para o uso do nome de

domínio ou o nome correspondente ao nome de domínio, na oferta, de boa-fé, de produtos ou serviços.

Verifica-se que a Reclamante apresentou sua Reclamação à Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio em 29/03/2021, sendo que constam evidências de que o Nome de Domínio começou a ser usado pela Reclamada anteriormente, no final de 2019.

O uso anterior do site pela Reclamada e a atual oferta de produtos, em particular a concepção do logotipo “VÁ LÉO” e embalagens dos produtos lácteos onde a marca é aposta, são evidências relevantes que, no entender da Especialista, qualificam o interesse da Reclamada com relação ao Nome de Domínio como sendo legítimo.

Assim, entende esta Especialista que houve comprovação plausível de uso legítimo do domínio <[valeo.com.br](http://valeo.com.br)> pela Reclamada, nos termos dos artigos 2º (c) e 11º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

#### **c. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé**

Após análise dos elementos apresentados na Reclamação, esta Especialista não localizou provas suficientes a demonstrar má-fé por parte da Reclamada, tampouco se convenceu que os atos praticados pela Reclamada configuram enriquecimento ilícito.

A suposição levantada pela Reclamante, de que a Reclamada teria adquirido o domínio somente com intenção de vendê-lo, além de não ter sido inequivocamente provada, não procede.

A um, porque, embora a Reclamante tenha juntado uma suposta troca de e-mails envolvendo uma negociação do Nome de Domínio, não logrou êxito em comprovar que o contato das mensagens era, de fato, funcionário ou pessoa diretamente ligada à Reclamada, já que o endereço eletrônico não é o oficialmente usado pela Reclamada.

A dois, porque especificamente no que se refere a suposta contraproposta de venda do Nome de Domínio pela Reclamada, importante frisar que este ato, por si só, não configura má-fé. Com efeito, a má-fé não se presume, devendo ser inequivocamente comprovada. O mero oferecimento para venda do Nome de Domínio, por valor substancial, pela Reclamada à Reclamante, não é isoladamente suficiente para demonstrar a má-fé. Pelo contrário, é plenamente possível que a obtenção do registro do Nome de Domínio tenha se baseado, inicialmente, no interesse da Reclamada em expandir suas atividades e, diante de uma negociação iniciada pela própria Reclamante, a Reclamada tenha



enxergado uma possibilidade de maior vantagem econômica com a venda do domínio. Tampouco o valor, isoladamente, pode ser considerado exorbitante, já que, atualmente, com a onipresença da internet, não é de se estranhar que nomes de domínio sejam negociados por valores expressivos.

Na Reclamação, também não há indícios suficientes a comprovar ter a Reclamada registrado o Nome de Domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, até mesmo porque os segmentos de atuação das empresas são diversos.

Neste contexto, não se pode deixar de citar que a Reclamante continua a divulgar sua empresa, produtos e serviços por meio de uma variação do Nome de Domínio em disputa, qual seja, <**valeoservice.com.br**>.

Diante do exposto, não há, no entender desta Especialista, a configuração de má-fé, porquanto não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 2.2, alíneas “b” e “c”, do Regulamento da CASD-ND.

## 2. Conclusão

Considerando que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa não viola os direitos correspondentes à marca e nome empresarial anteriormente registrados pela Reclamante; (ii) a Reclamada possui interesses legítimos sobre o Nome de Domínio; e (iii) não foi caracterizada a má-fé da Reclamada ao registrar o Nome de Domínio, **indefiro** o pedido de transferência do Nome de Domínio e decido pela manutenção do Nome de Domínio sob titularidade da Reclamada.

## IV. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e, nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, artigos 2º (c) e 11º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, esta Especialista indefere a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <**valeo.com.br**>, permaneça sob titularidade da Reclamada.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva 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, 01 de julho de 2021.



---

*Laetitia d'Hanens*  
Especialista