

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A  
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)  
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

**LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A X TOWEB BRASIL LTDA - EPP**

**PROCEDIMENTO N° ND20159**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.351.877/0001-52, com sede em São Paulo, SP, Brasil, representado por TURCZYN ADVOGADOS, sediado na Rua Oliveira Dias, 21, São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

**TOWEB BRASIL LTDA - EPP**, com sede na Rodovia do Sol, 980, Loja 3, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, responsável pela entidade Alexandra Aparecida Batista, ID da entidade Lars Jensen (LAJEN), e-mail lars@towebbrasil.com, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (“Reclamada”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <[locawweb.com.br](http://locawweb.com.br)> o “Nome de Domínio”.

O Nome de Domínio foi registrado em 03/12/2013 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi apresentada à Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) em 14 de abril de 2015 e, no mesmo dia, iniciou-se o exame formal da Reclamação, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Também em 14 de abril de 2015 a CASD-ND transmitiu por e-mail ao NIC.br o pedido de verificação das informações cadastrais de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Ainda em 14 de abril de 2015, o NIC.br transmitiu por e-mail para a Câmara a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando

que o Reclamado é o titular do registro, fornecendo os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em questão encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura do procedimento.

A CASD-ND verificou se a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” - SACI-Adm (o “Regulamento”).

Em 22 de abril de 2015, a CASD-ND enviou à Reclamante o comunicado de irregularidades na Reclamação. Contudo, em 27 de abril 2015 a CASD-ND formalizou o início do procedimento, comunicando o saneamento das irregularidades, e em 29 de abril de 2015 intimou a Reclamada para envio de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”). A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, no dia 15 de maio de 2015, a Câmara decretou a revelia da Reclamada.

A CASD-ND nomeou Rafael Lacaz Amaral como Especialista em 20 de maio de 2015. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, para assegurar o cumprimento do Regulamento.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

A Reclamante alega atuar na atividade de hospedagem de sites e serviços de internet em geral, há anos, na qual também afirma ser reconhecida pela excelência dos serviços prestados (conforme docs. 02 a 04 da Reclamação).

De acordo com a Reclamante, ela contabiliza inúmeros prêmios (doc. 05 da Reclamação) justamente pela excelência de serviços prestados e sólida estrutura empresarial. No mais, a Reclamante se utiliza do site [www.locaweb.com.br](http://www.locaweb.com.br), conforme extratos dos docs. 06 e 07 da Reclamação.

Sustenta ainda a Reclamante ser titular do nome empresarial e da marca “Locaweb” perante o Instituto da Propriedade Industrial (INPI), conforme docs. 02, 08A a 08N da Reclamação, possuindo registro de marcas não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros países da América Latina. São exemplos de registros de marca os de nºs. 822672227, concedido em 26/09/2006, e 824616634, concedido em 24/04/2007.



A Reclamante esclarece que a Reclamada registrou o domínio [www.locawweb.com.br](http://www.locawweb.com.br) e o disponibilizou na internet como portal de anúncios de serviços concorrentes aos seus (docs. 09 e 10 da Reclamação). Além disso, a Reclamante aponta que o referido domínio está à venda no site [www.towebbrasil.com](http://www.towebbrasil.com) (doc. 11 da Reclamação).

Argumenta a Reclamante que o nome de domínio [www.locawweb.com.br](http://www.locawweb.com.br) é similar ao nome e marca da Reclamante e suficiente para induzir o consumidor em erro. Nesse sentido, a Reclamante demonstra, através do doc. 12 da Reclamação, que enviou uma notificação à Reclamada, em 11/12/2014, requerendo a transferência, para seu nome, do nome de domínio em questão. No entanto, a notificação não pôde ser entregue em função da mudança de endereço da Reclamada.

Alega a Reclamante que não teve êxito em localizar os dados da Reclamada pelo domínio [www.locawweb.com.br](http://www.locawweb.com.br), pois, segundo ela, não há no referido site qualquer número de telefone ou endereço para um possível contato. Tal conduta, de acordo com a Reclamante, comprovaria o intuito da Reclamada em se ocultar. Portanto, diz a Reclamante que a única alternativa que lhe restou foi recorrer ao presente procedimento.

A Reclamante expõe que o presente procedimento perante a CASD-ND é cabível, tendo em vista que a disputa pelo nome de domínio [www.locawweb.com.br](http://www.locawweb.com.br) se enquadra nas disposições dos artigos “2.1”, “a” e “2.2”, “a” e “d”, do Regulamento da CASD-ND. Por consequência, argumenta a Reclamante que o nome de domínio [www.locawweb.com.br](http://www.locawweb.com.br) i) é similar o suficiente para causar confusão à marca e ao nome empresarial da Reclamante; ii) foi registrado para ser vendido a terceiros; e iii) está sendo usado para fazer publicidade de empresas concorrentes, gerando confusão.

No mais, a Reclamante aduz que o domínio em disputa viola a lei e viola direito de terceiro, induzindo os consumidores em erro, conforme dispõe o art. 1º, parágrafo único, da Resolução CGI.br/RES/2008/08 do Conselho Gestor de Internet, a quem é atribuída a competência de registro de domínios no Brasil.

A Reclamante infere que a violação da lei consiste no fato de que a Reclamada, ao registrar nome de domínio que contém a marca da Reclamante para vender publicidade por computador e oferecer o nome de domínio à venda para terceiros, infringiu o disposto no art. 129 da Lei 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual, o registro de marca validamente expedido garante ao titular sua propriedade e o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.

Não obstante, argumenta ainda a Reclamante que a Reclamada violou o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, que traz o instituto da concorrência desleal, dado que a Reclamada registrou domínio semelhante ao da Reclamante, qual seja

www.locaweb.com.br, enquanto o domínio da Reclamada consiste em www.locawweb.com.br, e que a Reclamada utiliza do site em questão para anunciar concorrentes das atividades da Reclamante. De acordo com a Reclamante, ambas situações acima podem causar confusão entre os “estabelecimentos” – mesmo que virtuais – além de terem o potencial de prejudicar a reputação da Reclamante. Aponta a Reclamada que, em se tratando de lojas virtuais, o nome de identificação, nesse caso, “Locaweb”, é de extrema relevância.

Por último, sustenta a Reclamante que, com relação ao registro do domínio www.locawweb.com.br, houve induzimento de terceiro a erro e prejuízo à sociedade. A Reclamante reitera que a manutenção do domínio em questão pode causar confusão entre os consumidores, o que geraria um prejuízo para toda a sociedade. Portanto, requer que o Nome de Domínio questionado seja transferido para a Reclamante ou, alternativamente, seja cancelado.

**b. Da Reclamada**

A Reclamada não apresentou Defesa.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO**

Primeiramente, de acordo com o Art. 13 § 2º do Regulamento do SACI-Adm, frisa-se que a decisão não foi fundada no fato da Reclamada - titular do Nome de Domínio - não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante.

Nos termos do dispositivo 2.1 do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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.

Entende o Especialista que a Reclamante comprovou devidamente a existência das situações “a” e “c” anteriores, uma vez que (a) possui registros de marcas idênticos ou similares ao nome de domínio em disputa, depositados perante o INPI antes do registro destes; (c) o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial da Reclamante.

O Especialista também considera preenchidos os requisitos “c” e “d” do dispositivo 2.2 do Regulamento do SACI-Adm - que expõe as circunstâncias onde ficará caracterizada a má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio, quais sejam:

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, constata o Especialista que a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação, vez que entende que a Reclamada agiu de má-fé no registro ou no uso do domínio em disputa, pelas seguintes razões.

Primeiramente, constata o Especialista que, ao acessar a página do nome de domínio em disputa, não pôde constatar a intenção de venda do domínio pela Reclamada, ou a disponibilização de links e anúncios de empresas concorrentes à Reclamante, vez que a página se encontra atualmente fora do ar.

Não obstante, entende o Especialista que é evidente que o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé, o que no caso em questão foi confirmado através das provas elencadas pela Reclamante, incluindo os certificados de registro marcários e o extrato da página do nome de domínio em disputa, extraído em 14/04/2015 (doc. 10 da Reclamação), onde é possível verificar a existência de anúncios de concorrentes das atividades da Reclamante.

Considerando ainda que a Reclamada reproduz a marca registrada da Reclamante em sua integralidade, com o mero acréscimo da letra “w” (LOCAWEB vs. LOCAWWEB), reconheço que tal conduta caracteriza a prática de *typosquatting* (que pode ser definido como o registro de nomes de domínio semelhantes a marcas consagradas, mas com pequenos erros tipográficos, para aproveitar o tráfego na internet de usuários que cometam erro ao digitar o endereço eletrônico), o que configura também claro ato de má-fé e concorrência desleal por parte da Reclamada.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “c” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20131; ND201316; ND201337; ND201416; ND201417; ND201419; ND201421 e ND201426.

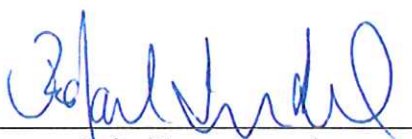
Diante do exposto, concluo que o Nome de Domínio em disputa foi registrado de má-fé e deve então ser transferido à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo os artigos 2.1 “a” e “c”, 2.2 “c” e “d”, 10.9 “b” e 10.10 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <locawweb.com.br> seja transferido à Reclamante.

O 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.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015



Rafael Lacaz Amaral  
Especialista