

**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)**

LUCK COSMÉTICOS EIRELI X A [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND202065

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LUCK COSMÉTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.213.781/0001-23, com sede à Rua Cana Verde, nº 110, Jardim Silvestre, CEP: 08.584-420, Itaquaquecetuba, São Paulo, Brasil, representada por [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

A [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº 314 [REDACTED]-10, com endereço em [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 29 de maio de 2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 15 de outubro de 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 15 de outubro de 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 <makelove.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 15 de outubro de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <makelove.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.

Em 19 de outubro de 2020, 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 23 de outubro de 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 23 de outubro de 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 10 de novembro de 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 sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 11 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 11 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamante, recebida no mesmo dia. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 16 de novembro de 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 24 de novembro de 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 ser titular de registro de marca mista, depositado em 22 de março de 2012 e concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 14 de abril de 2015, relativo ao sinal distintivo “MAKE LOVE”, na classe NCL 3, para assinalar uma linha de produtos cosméticos, disponível no nome de domínio <luckmakelove.com.br>.

Assim, fundamenta a Reclamante que, ao registrar o Nome de Domínio, que reproduz integralmente sua marca “MAKE LOVE” anteriormente registrada, o Reclamado violou direitos de exclusividade que a Reclamante detém sobre a expressão “MAKE LOVE”.

A Reclamante ainda alega que a oferta, pelo Reclamado, de produtos do mesmo gênero cosmético, assinalados pela marca “POSSIBILIDADES MAKE LOVE MAKE UP”, através do Nome de Domínio (conforme *print* de tela do Nome de Domínio constante do item 5 da

Reclamação), pode causar confusão junto ao público, violando sua marca anteriormente registrada e desviando eventualmente a sua clientela.

Desta forma, a Reclamante informa que, ao tomar ciência do registro e uso do Nome de Domínio, enviou, em 22 de setembro de 2020, notificação extrajudicial ao Reclamado, requerendo a cessação imediata do uso da expressão “MAKE LOVE”, como marca e/ou nome de domínio, a desistência dos pedidos de registro da marca “POSSIBILIDADES MAKE LOVE MAKE UP”, depositados no INPI para assinalar produtos cosméticos e comércio de produtos cosméticos, bem como um posicionamento do Reclamado quanto à transferência da titularidade do Nome de Domínio para a Reclamante.

A Reclamante afirma que o Reclamado, em resposta à notificação extrajudicial, informou que não atenderia os pedidos da Reclamante, sob o argumento de que não houve violação dos direitos da Reclamante, haja vista que a expressão “MAKE LOVE” não mereceria exclusividade por ser formada por signos supostamente de uso comum e vulgar no segmento de cosméticos (*i.e.* “MAKE” e “LOVE”), presentes individualmente em inúmeras marcas e conjuntamente na marca “AXE PEACE – MAKE LOVE NOT WAR”, registrada pela UNILEVER N.V. na classe NCL 3 para assinalar, também, produtos cosméticos.

A Reclamante, nesse sentido, argumenta que sua marca “MAKE LOVE” é merecedora de exclusividade, tendo sido inclusive utilizada pelo INPI para fundamentar o indeferimento de marcas similares (*e.g.* “MAKELOVERS”, “KARINA LOVE MAKE” e “E.MAKE LOVERS”). Aliás, sustenta a Reclamante que o INPI adotará este mesmo entendimento no tocante aos pedidos de registro depositados pelo Reclamado para a marca “POSSIBILIDADES MAKE LOVE MAKE UP”, que seriam, portanto, indeferidos. Adicionalmente, a Reclamante esclarece que a marca “AXE PEACE – MAKE LOVE NOT WAR” está revestida de significado próprio e, portanto, não pode ser equiparada ao uso que o Reclamado faz da expressão “MAKE LOVE” no Nome de Domínio.

Aliás, a Reclamante sustenta que o Reclamado não poderia alegar a legitimidade do registro do Nome de Domínio por desconhecer a marca “MAKE LOVE”, da Reclamante, tendo em vista o disposto no parágrafo único, do art. 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, alegando ainda que os indícios da má-fé do Reclamado estariam evidenciados nos seguintes atos do Reclamado: (i) registro de Nome de Domínio contendo reprodução integral da marca “MAKE LOVE” da Reclamante, ao invés da adoção da marca pretendida e depositada junto ao INPI pelo Reclamado, qual seja, “POSSIBILIDADES MAKE LOVE MAKE UP”; e (ii) cessação do uso do Nome de Domínio pelo Reclamado, após receber a notificação extrajudicial da Reclamante, em suposta tentativa de omitir o fato de que utilizou o Nome de Domínio para a comercialização de produtos concorrentes com aqueles assinalados pela marca “MAKE LOVE” da Reclamante.

Para fins de comprovação de que o Reclamado exerce a atividade concorrente com aquela desempenhada pela Reclamante e especificada no registro da marca “MAKE LOVE”, a Reclamante apresentou documentação demonstrando que o Reclamado é sócio da ABSOLUTY COLOR - COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.104.916/0001-94, que tem por atividade principal o “*Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal*”, bem como que o Reclamado é o responsável pelo nome de domínio <absolutycolor.com.br>, de titularidade da referida sociedade, no qual são oferecidos produtos cosméticos através de sinais distintivos compostos pela expressão “MAKE LOVE”.

Em 10 de novembro de 2020, a Reclamante enviou manifestação extemporânea, na qual noticiou fato novo, qual seja, o ajuizamento da ação judicial nº 1000344-62.2020.8.26.0260, perante a 2ª Vara Regional de Competência Empresarial da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, proposta pela Reclamante contra, entre outros, o Reclamado, requerendo a abstenção de uso da marca “MAKE LOVE”.

Em resumo, o pedido da Reclamante foi fundamentado nos arts. 2.1, (a), e 2.2, (d), do Regulamento da CASD-ND, e artigo 3º, (a), e respectivo parágrafo único, (d), do Regulamento do SACI-Adm.

Por fim, a Reclamante pleiteia que o Nome de Domínio seja a ela transferido, nos termos dos artigos 4.2, (g), do Regulamento da CASD-ND, e 2º, (f), do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta no prazo estipulado no artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND, nem tampouco qualquer manifestação, mesmo diante de sua ciência inequívoca em relação a este procedimento, tendo por esta razão se concretizado a sua revelia no Procedimento Especial. Não obstante a revelia, o Especialista, na forma do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND e dos artigos 12º e 13º do Regulamento do SACI-Adm, analisará os fatos e as provas apresentadas para decidir o mérito da demanda.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, observe-se que a presente decisão tem como fundamento as provas e os fatos apresentados pela Reclamante. Ainda, se faz observar que toda a documentação

necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento do SACI-Adm e nos artigos 4.2 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

Portanto, cabe ao Especialista avaliar se o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulativamente com a comprovação de existência de pelo menos uma das situações descritas no artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

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 que é titular da marca “MAKE LOVE”, cujo registro foi concedido em 14 de abril de 2015 pelo INPI (processo nº 904633403), na classe NCL 3, para assinalar produtos cosméticos¹. Note-se que o referido registro de marca encontra-

¹ Adesivos (Substâncias -) para fixar cabelos postiços; Adesivos (Substâncias -) para uso cosmético; Adesivos para enfeitar unhas; Adstringentes para uso cosmético; Água de cheiro; Água de colônia; Água de lavanda; Água oxigenada [peróxido de hidrogênio] para uso cosmético; Algodão para uso cosmético; Almíscar [perfumaria]; Âmbar [perfume]; Amêndoas (Óleo de -); Amêndoas (Sabonete de -); Antitranspirante (Sabonete -); Antitranspirantes [produtos de toalete]; Aromáticos [óleos essenciais]; Banhos (Preparações cosméticas para -); Barba (Tinturas para -); Barbear (Produtos para -); Batons para os lábios; Beleza (Máscaras de -); Bergamota (Óleo de -); Bigode (Cera para -); Brilho para os lábios; Bronzear (Preparações para-) [cosméticos]; Cabelos (Preparações para ondular -); Cabelos (Tinturas para os -); Cabelos postiços (Substâncias adesivas para fixar -); Cera para bigode; Cera para depilação; Cílios (Produtos cosméticos para os-); Cílios postiços; Cílios postiços (Substâncias adesivas para fixar -); Clarear (Cremes para -) a pele; Colorantes para toalete; Cosméticos; Cosméticos para os cílios; Cremes cosméticos; Cremes para clarear pele; Decalques decorativos para uso cosmético; Defumação (Produtos para -) [perfumaria]; Dental (Géis para clareamento -); Dentifrícios; Depilatórios (Produtos -); Descolorantes (Produtos -) para uso cosmético; Desodorante (Sabonete -); Desodorantes [perfumaria]; Esmalte para as unhas; Essenciais (Óleos -); Filtros solares; Flores (Extratos de -) [perfumaria]; Geléia de petróleo para uso cosmético; Gorduras para uso cosmético; Hálito (Pulverizadores para perfumar -); Hastes com pontas de algodão para fins cosméticos; Ionona [perfumaria]; Jasmim (Óleo de -); Lápis de sobrancelhas; Laquê para cabelos; Leite de amêndoas para uso cosmético; Leites de limpeza para toalete; Lenços impregnados com loções cosméticas; Limão (Óleos essenciais de -); Limpeza (Leite de -) para toalete; Loções capilares; Loções cosméticas (Lenços impregnados com -); Loções para uso cosmético; Loções pós-barba; Maquiagem (Pó para -); Maquiagem (Produtos para -); Maquiagem (Produtos para remover -); Maquiagem para o rosto; Menta para perfumaria; Óleo de lavanda; Óleos essenciais; Óleos para toalete; Óleos para uso cosmético; Ondular os cabelos (Preparações para -); Pedra de barbear [adstringente]; Pele (Cremes para clarear a -); Pele (Produtos cosméticos para cuidados da -); Perfumaria (Produtos de -); Perfumes; Perfumes de Flores (Bases para -); Permanentes nos cabelos (Produtos neutralizadores para -); Pés (Sabonetes antitranspirantes para os -); Petróleo (Geléia de -) para uso cosmético; Pó para maquiagem; Pomadas para uso cosmético; Postiças

se plenamente em vigor, conforme documentos apresentados pela Reclamante e pesquisa realizada por este Especialista.

Neste sentido, verifica-se que o Nome de Domínio constitui uma reprodução da marca registrada “MAKE LOVE”, sendo evidente a suscetibilidade de confusão. Vale ressaltar que a marca da Reclamante foi depositada e registrada no Brasil anos antes da criação do Nome de Domínio, registrado apenas em 29 de maio de 2020.

Relevante observar que a exclusividade conferida ao registro da marca “MAKE LOVE”, de titularidade da Reclamante, no segmento de cosméticos, é corroborada pelas decisões do INPI, tendo motivado o indeferimento de pedidos de registro de marcas semelhantes, como “E.MAKE LOVERS” (processo nº 917944682), “MAKELOVERS” (processo nº 905469500) e “KARINA LOVE MAKE” (processo nº 914366742).

Importante ainda salientar que a suscetibilidade de confusão é agravada pelo fato de o Nome de Domínio ter sido utilizado pelo Reclamado para comercializar produtos cosméticos, conforme demonstrado na Reclamação.

Diante do exposto, conclui-se que o Nome de Domínio é idêntico e suscetível de criar confusão com a marca anteriormente registrada pela Reclamante, tendo sido cumprido o requisito do artigo 3º, (a), do Regulamento do SACI-Adm.

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

Há legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio, conforme o artigo 2º, (c), do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 4.2, (d), do Regulamento da CASD-ND, considerando que o Nome de Domínio reproduz integralmente o registro de marca anterior “MAKE LOVE” de titularidade da Reclamante, conforme comprovado pelos

(Unhas -); Preparações de aloe vera para uso cosmético; Preparações de babosa para uso cosmético; Preparações de banho para higiene íntima ou para uso desodorante [produtos de higiene pessoal]; Produtos Depilatórios; Rosa (Óleo de -); Sabonete desodorante; Sabonete para barbear; Sabonetes; Sobrancelhas (Cosméticos para as -); Sobrancelhas (Lápis de -); Talco para toalete; Toalete (Produtos de-); Unhas (Esmalte para -); Unhas (Produtos para o cuidado das -); Unhas postiças; Xampus; Acetona (removedor de esmalte de unhas); Acetona para uso pessoal; Água dentifrícia; Água depilatória; Água-de-toalete; Alga [cosmético]; Algodão para a higiene pessoal; Antiperspirante [desodorante]; Argila para estética; Banho de espuma (Preparações para -), exceto para uso medicinal; Banho de imersão de uso pessoal (Preparações para -), exceto para uso medicinal; Composto fluorado para higiene bucal; Condicionador [cosmético]; Cristal para banho de uso pessoal; Erva para banho; Papel impregnado de substância para higiene pessoal; Pastilhas e gomas de mascar para fins cosméticos; Removedor de cosmético.

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

documentos que instruíram a presente Reclamação e confirmado por pesquisas adicionais deste Especialista na base de dados do INPI.

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

Tendo a possibilidade de se manifestar, o Reclamado não apresentou argumento algum com relação a eventuais direitos ou interesses legítimos no Nome de Domínio.

Adicionalmente, ao avaliar os documentos da Reclamação, nota-se que o Reclamado, que é sócio de sociedade que atua primordialmente no ramo de cosméticos (*i.e.* ABSOLUTY COLOR – COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI) e não deveria portanto desconhecer as marcas concorrentes, registrou nome de domínio que configura reprodução literal dos elementos nominativos da marca “MAKE LOVE”, registrada anteriormente pela Reclamante para assinalar, justamente, produtos cosméticos, contrariando assim o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P.

Também são posteriores ao registro da marca “MAKE LOVE” da Reclamante os pedidos de registro da marca “POSSIBILIDADES MAKE LOVE MAKE UP” formulados pelo Reclamado perante o INPI para assinalar, igualmente, produtos cosméticos.

Deste modo, este Especialista não pôde verificar nada que pudesse sustentar uma pretensão do Reclamado à manutenção do 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.

Primeiramente, cabe anotar que, segundo consta da Reclamação, o Nome de Domínio foi desativado após o recebimento da notificação extrajudicial encaminhada pela Reclamante e, na presente data, verifica-se que o Nome de Domínio está inativo e não disponibiliza qualquer conteúdo.

Quanto à caracterização da má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio, o Regulamento do SACI-Adm, no parágrafo único, artigo 3º, entende que as circunstâncias abaixo transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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 do 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.

Neste mesmo sentido, o artigo 2.2, do Regulamento CASD-ND dispõe:

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

- (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 do 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.

É importante ressaltar que as hipóteses de má-fé previstas em ambos os Regulamentos não são exaustivas, constituindo meros exemplos², conforme evidencia a expressão

² Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201317, relativa ao nome de domínio <arbel.com.br>, na qual consignou o Especialista que *“este especialista ressalta que o rol exposto acima é*

“dentre outras que poderão existir” destacada nos excertos acima transcritos. Isso, pois a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada do contexto fático, sendo impossível esgotar no texto de uma norma todas as hipóteses de má-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de domínio.

Analisando, então, o contexto fático da presente disputa, é possível verificar indícios de má-fé no tocante ao registro e uso do Nome de Domínio. Mais especificamente:

(a) o Nome de Domínio reproduz os elementos nominativos de marca previamente registrada pela Reclamante, contrariando assim o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P;

(b) o Reclamado, sócio de empresa que atua no segmento de cosméticos (*i.e.* ABSOLUTY COLOR – COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI), não deveria desconhecer marcas idênticas ao Nome de Domínio e previamente registradas por concorrentes para assinalar, justamente, produtos cosméticos;

(c) o Reclamado, como indicado na Reclamação, usou o Nome de Domínio para promover produtos cosméticos e, ao receber a notificação extrajudicial da Reclamante, desativou o website anteriormente disponível no Nome de Domínio;

(d) o Reclamado optou por registrar o Nome de Domínio (<makelove.com.br>) quando utilizava, no website disponibilizado temporariamente através do Nome de Domínio e na sociedade ABSOLUTY COLOR – COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI, expressões distintas para assinalar seus produtos (*e.g.* “POSSIBILIDADES MAKE LOVE MAKE UP”).

Considerando todos os fatos acima, conclui-se que o Nome de Domínio foi registrado e foi usado de má-fé pelo Reclamado. Adicionalmente, o simples fato de o Reclamado, que atua no segmento de cosméticos, registrar e explorar Nome de Domínio que reproduz marca anteriormente registrada pela Reclamante, para assinalar produtos cosméticos,

exemplificativo” e a decisão também desta CASD-ND na disputa ND20175, relativa aos nomes de domínio <omintplanosauade.com.br> e <planosomint.com.br>, na qual destacou o Especialista que “o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio”.

sugere³ a hipótese de má-fé prevista no artigo 3º, (d), do Regulamento do SACI-Adm, e no artigo 2.2., (d), do Regulamento da CASD-ND.

Observe-se que o entendimento deste Especialista está em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que *“o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé”* (Rafael Lacaz Amaral, ND20159).

Não bastasse isso, o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como - diante da inquestionável atividade do Reclamado no segmento de cosméticos - ocorre no caso.

Conclui-se, desse modo, que restou demonstrada a má-fé do Reclamado quando do registro e uso do Nome de Domínio.

2. Conclusão

Pelo disposto acima, conclui-se que o Nome de Domínio é idêntico à marca previamente registrada pela Reclamante, a qual, portanto, tem legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses do Reclamado em relação ao Nome de Domínio que possam ser considerados legítimos, evidenciando-se, na realidade, má-fé no registro e uso do Nome de Domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, (b), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <makelove.com.br> seja transferido à Reclamante.

³ Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201753, relativa ao nome de domínio <colbandeirantes.com.br>, na qual consignou a Especialista que *“Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, esta Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada muito tempo após o registro das marcas COLÉGIO BANDEIRANTES e BANDEIRANTES, de titularidade da Reclamante, sugerindo o intuito de atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, ao criar uma situação de possível confusão com as marcas e nome de domínio da 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, 15 de dezembro de 2020



Diogo Dias Teixeira
Especialista