

**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)**

COSTCO WHOLESALE CORPORATION X F [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND202067

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COSTCO WHOLESALE CORPORATION, pessoa jurídica estrangeira, com sede na 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, Estados Unidos da América (“**EUA**”), representada por [REDACTED], ambas com endereço profissional na [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

F [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED], CPF nº 778. [REDACTED]-49, [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

(em conjunto, as “**Partes**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16/01/2020 junto ao Registro.br e sua data de expiração está prevista para 16/01/2021.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 09/10/2020, 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 (a “**Reclamação**”).

Na mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do art. 7.2 de seu Regulamento (o “**Regulamento da CASD-ND**”), enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (o “**NIC.br**”) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio <kirkland.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.

Também na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <kirkland.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento (o “**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” (o “**Regulamento SACI-Adm**”) se aplica ao Nome de Domínio, tendo em vista que foi registrado em 16/01/2020.

Em 19/10/2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos arts. 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 26/10/2020, 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.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, em consonância com os arts. 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1 do Regulamento da 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 6/11/2020, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta (a “**Resposta**”).

Em 11/11/2020, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto nos arts. 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades identificadas na Resposta.

Em 17/11/2020, a Secretaria Executiva comunicou à Partes o recebimento da Resposta, que seria enviada ao Especialista a ser nomeado para que este avalie o atendimento dos requisitos formais do Procedimento, bem como o mérito da disputa.

Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 24/11/2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no art. 9.4 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento, para análise e julgamento nos termos do art. 10 do Regulamento da CASD-ND.

Em 30/11/2020, o Especialista formulou a Ordem Processual nº 01 (a “**OP1**”), que foi encaminhada, pela Secretaria Executiva às Partes, na mesma data, intimando-as a apresentar (i) manifestações complementares até 04/12/2020; e (ii) respostas a eventuais manifestações complementares da parte adversa até 08/12/2020.

Em 09/12/2020, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista o trâmite da OP1, tendo a Reclamante apresentado sua manifestação complementar em 04/12/2020, transcorrendo-se, contudo, *in albis* o prazo para a manifestação do Reclamado.

O Especialista entende que, em que pese tenha sido intimado pela Secretaria Executiva a sanar irregularidades identificadas em sua Resposta, o Reclamado não atendeu ao requisito imposto no art. 8.2. h do Regulamento da CASD-ND, o qual exige que o Reclamado apresente, juntamente com a Resposta “*declaração isentando o CSD-ABPI, bem como a CASD-ND de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação*”. Entretanto, o Especialista considera inexistir quaisquer elementos que possam imputar responsabilidade ao CSD-ABPI ou à CASD-ND no âmbito desta Reclamação. O Especialista, contudo, reserva o direito de extrair inferências negativas em face da ausência de colaboração do Reclamado no transcurso do presente Procedimento.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em sede de Reclamação, a Reclamante articula as seguintes razões de fato e de direito:

- A Reclamante foi fundada em 1983, nos EUA, e possui mais de 700 estabelecimentos em 9 países, a saber, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, EUA, Japão, México, Reino Unido e Taiwan;
- A Reclamante goza de reconhecimento mundial com seus produtos presentes em mais de 140 países e dentre os quais produtos farmacêuticos comercializados sob a marca KIRKLAND SIGNATURE, destinado ao tratamento de queda de cabelo relacionado à calvície, principalmente em homens;
- A Reclamante é uma empresa de indiscutível renome internacional devido à solidez e alto padrão de qualidade de seus produtos;
- A Reclamante é titular da marca KIRKLAND SIGNATURE, como marca mista e nominativa, há décadas, em diversas jurisdições e classes de produtos e serviços, incluindo proteção em território brasileiro desde 2008, além de ser titular do nome de domínio <kirklandsignature.com> desde 04/02/1997, conforme tabela a seguir:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
828190828	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 29
828190836	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 31
828190844	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 32
828190860	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 25
828190879	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 33
828190887	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 05
828190895	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 16
828190909	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 30
828190917	14/02/2006		Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(8) 03
908478550	21/10/2014	KIRKLAND SIGNATURE	Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(10) 05
908478569	21/10/2014	KIRKLAND SIGNATURE	Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(10) 32

908478577	21/10/2014	KIRKLAND SIGNATURE	Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(10) 31
908478585	21/10/2014	KIRKLAND SIGNATURE	Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(10) 29
908478593	21/10/2014	KIRKLAND SIGNATURE	Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(10) 25
908478607	21/10/2014	KIRKLAND SIGNATURE	Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(10) 16
908478615	21/10/2014	KIRKLAND SIGNATURE	Registro de marca em vigor	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	NCL(10) 33

- O Nome de Domínio em nada difere da marca KIRKLAND SIGNATURE, tendo sido apenas retirado o termo da língua inglesa “Signature”, incapaz de afastar a associação do Nome de Domínio com as marcas da Reclamante. Portanto, o Nome de Domínio foi registrado com o único intuito de desviar e confundir usuários da internet utilizando-se dos signos distintivos KIRKLAND de titularidade da Reclamante, de sorte que a Reclamante possui legítimo interesse para pleitear a transferência do Nome de Domínio, com base nas circunstâncias nas letras “a” e “c” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, e letras “a” e “c” do art. 3º do Regulamento SACI-Adm;
- O Reclamado registrou e faz uso do Nome de Domínio em total desrespeito ao princípio da boa-fé, dado à notoriedade da marca KIRKLAND SIGNATURE, a qual não poderia o Reclamado desconhecer;
- A marca KIRKLAND SIGNATURE é nacional e internacionalmente reconhecida, não havendo, portanto, nenhuma brecha para que o Reclamado negue que tinha conhecimento prévio sobre a Reclamante e seus sinais distintivos;
- O Reclamado não possui qualquer direito ou legítimo interesse sobre o Nome de Domínio; não possui registro ou pedido de registro de marca correspondente ao Nome de Domínio; nunca foi conhecido pelo Nome de Domínio; e nunca o utilizou para viabilizar a oferta de boa-fé de produtos ou serviços;

- O Nome de Domínio atualmente não hospeda qualquer conteúdo ou sítio de rede eletrônica, estando inativo, o que demonstra que o Reclamado buscou registrar o Nome de Domínio com a intenção de posteriormente vendê-lo à Reclamante;
- A Reclamante, apoiada em precedentes da CASD-ND, conclui que a ausência de uso do Nome de Domínio, ou a “posse passiva”, é considerado indício de má-fé; e
- O Reclamado não tomou qualquer providência em face da notificação extrajudicial que lhe fora endereçada pela Reclamante, o que reforça o agir de má-fé do Reclamado.

Mediante a OP1, a Reclamante fora instada a apresentar informações complementares capazes de demonstrar que o Reclamado efetivamente tinha – ou deveria ter – conhecimento prévio a respeito da Reclamante e de seus sinais distintivos, incluindo, mas não limitado a, sua presença e atividades em território brasileiro.

Em resposta à OP1, a Reclamante apresentou informações complementares, cujo teor, em síntese, reproduz-se abaixo:

- Pesquisa extraída da ferramenta de busca do *Google* a respeito de sítios de rede eletrônica que comercializam produtos sob a marca  em território brasileiro¹;
- Prova documental de que o Reclamado é sócio-administrador de empresa cuja atividade econômica principal contempla “*serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure*”² e que esta opera nome de domínio, a partir do qual oferece-se serviços, dentre os quais o de terapia capilar³;
- Pesquisa extraída da ferramenta de consulta do *Waybackmachine*⁴ relativamente ao sítio de rede eletrônica associado ao Nome de Domínio, no passado, em que produtos eram comercializados sob a marca .

¹ Documentos 01 e 02 da Resposta da Reclamante à OP1.

² Documento 03 da Resposta da Reclamante à OP1.

³ Documento 04 da Resposta da Reclamante à OP1.

⁴ Documento 05 da Resposta da Reclamante à OP1. A ferramenta de consulta do *Waybackmachine* está disponível em: www.web.archive.org.

- A Reclamante reiterou não possuir o Reclamado qualquer direito ou legítimo interesse sobre o Nome de Domínio, notadamente por não possuir registro ou pedido de registro de marca correspondente ao Nome de Domínio, ademais de nunca ter sido conhecido pelo Nome de Domínio ou tê-lo utilizado para viabilizar a oferta de boa-fé de produtos ou serviços; e
- O uso passivo do Nome de Domínio, em conjunto com outras evidências anteriormente articuladas, caracteriza o uso de má-fé do Nome de Domínio por parte do Reclamado.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou a Resposta, cujo conteúdo transcreve-se a seguir:

“Não há motivo desta disputa. Fiz o registro de nomes disponíveis e não tive nenhum impedimento ou alerta no ato. Paguei devidamente as taxas e não fiz qualquer uso irregular do domínio. Minha intenção é abrir um PUB com esse nome, projeto postergado pela COVID-19. Nome em questão e relativamente comum na Escócia/Reino Unido e nenhum domínio Kirkland.xxx ativo pertence a reclamante. Recebi uma carta dos representantes da Costso cheio de acusações infundadas, ate de venda irregular dos produtos deles. Pedi esclarecimentos e não me retornaram nenhum dos meus questionamentos.

Como podem ver abaixo no e-mail de resposta aos representantes, questiono a alegação que seriam proprietários do domínio Kirkand.XXX. Mesmo em países que eles dizem atuar os domínios kirkland.xxx pertencem a outras empresas.

<https://www.kirkland.com/> - escritório de advocacia

<https://www.kirkland.org/> - fundação Protetora de animais.

<https://www.kirklands.com/> - loja de móveis”.

Para que se possa melhor compreender os fundamentos que embasam a sua defesa, transcreve-se também o conteúdo do e-mail ao qual faz alusão o Reclamado em sua Resposta:

“Não entendo uma carta cheia de acusações infundadas e intimidações como amigável. Sinceramente, me senti desrespeitado e hostilizado pelo tom do e-mail. Não comercializo nenhum produto da marca representada por vocês.

*A marca representada por vocês e Kirkland signature, correto?
O domínio cadastrado no meu nome é www.kirkland.com.br, diferente da marca
patenteada. Os domínios similares ao registrado no meu nome, podem ver pelos
links não correspondem a marca representadas por vocês.*

*<https://www.kirkland.com/> - escritório de advocacia
<https://www.kirkland.org/> - fundação Protetora de animais.
<https://www.kirklands.com/> - loja de móveis*

*Registrei o domínio pelos órgãos corretos, fiz os devidos pagamentos, não recebi
qualquer mensagem de potencial ilegalidade no ato.*

*Qual infração cometo registrando um domínio livre, correspondente a um
nome/sobrenome relativamente comum, usado por diferentes organizações no
mundo, e sendo que em nenhum dos casos associado a marca representada por
vocês?”.*

Mediante a OP1, solicitou-se ao Reclamado que: (i) informasse as razões que o levaram a escolher o termo “Kirkland” para o Nome de Domínio; e (ii) apresentasse quaisquer preparativos para a realização do empreendimento (“pub”) ao qual aludira o Reclamado em sua Resposta.

O Reclamado não apresentou qualquer manifestação em resposta à OP1.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Com base nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pelas Partes no presente Procedimento, o Especialista passa a discorrer sobre os seguintes pressupostos que norteiam o Regulamento SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND: (a) se o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um sinal distintivo de titularidade da Reclamante, ou sobre o qual a Reclamante detenha anterioridade *vis-à-vis* o Nome de Domínio; (b) se a Reclamante possui interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio; (c) se o Reclamado possui direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio; e (d) se o Reclamado incorrera ou não em má-fé ao registrar e/ou fazer uso do Nome do Domínio.

Ressalve-se que o rigor probatório conducente dos procedimentos administrativos de nomes de domínio é o balanço de probabilidades, ou preponderância de provas e, atento a essa baliza de cognição que anima este Procedimento, o Especialista passa agora a articular os pressupostos (a)-(d) assinalados acima, na ordem que lhes fora atribuída.

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 da CASD-ND.

Apoiado no material probatório aportado pelas Partes, o Especialista está convencido de que a Reclamante detém direitos sobre a marca nominativa KIRKLAND SIGNATURE e sobre a marca mista  (doravante, a “marca ”).

A marca  goza de proteção, em território brasileiro, desde 2006, cobrindo produtos nas classes 3, 5, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33 da Classificação de Nice. A marca nominativa KIRKLAND SIGNATURE goza de proteção, em território brasileiro, desde 2014, e engloba produtos nas classes 5, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33 da Classificação de Nice.

Este Especialista nota que a Reclamante usa a marca  para comercializar produtos destinados ao tratamento de queda de cabelo relacionados à calvície, notadamente a masculina⁵.

Ressalta-se que o Nome de Domínio fora registrado em 16/01/2020.

Atendida a condição precedente, resta-nos indagar se há efetivamente confusão entre o Nome de Domínio <kirland.com.br> e a marca da Reclamante.

Para o propósito de desenvolver o raciocínio reproduzido abaixo, a decisão do Especialista basear-se-á na marca .

O Especialista considera que o Nome de Domínio reproduz o elemento nuclear da marca da Reclamante, qual seja, o termo “Kirkland”, ao qual aliás é conferido proeminência na própria marca ao atribuir-se estilização e ênfase ao termo “Kirkland”, de modo que o termo “Signature” desempenha função secundária. Veja-se que o termo “Kirkland” é acompanhado de elementos distintivos próprios que lhe conferem função

⁵ Documento anexo à Reclamação, localizado à página 17 dos autos deste Procedimento, e documentos 01 e 02 da Resposta da Reclamante à OP1.

individualizadora: (i) letras maiúsculas e em fonte de tamanho superior em relação ao termo “Signature”; (ii) o termo “Kirkland” situa-se em posição de relevo, posicionado sobre o termo “Signature”; e (iii) a sua grafia é na cor branca sobre um fundo preto – todos esses fatores conferem ao termo “Kirkland” um caráter de maior destaque na marca



Observe-se que a terminação genérica de primeiro nível (gTLD) <com> e a terminação de primeiro nível do código do país (ccTLD) <.br> são invariavelmente desconsideradas no exercício de avaliação da identidade ou similaridade entre a marca de um terceiro e o nome de domínio objeto do procedimento. Isso porque tais terminações representam elemento constitutivo do nome de domínio e, portanto, pertencentes à sua anatomia⁶.

Com base no exposto acima, este Especialista entende que o Nome de Domínio é suficientemente similar para criar confusão com a marca , sobre a qual a Reclamante detém titularidade, nos termos dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

Consequentemente, reputa-se atendido o art. 3º (a) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND.

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

Na avaliação deste Especialista, o preenchimento do requisito do art. 3º (a) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND qualifica e traduz o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio, nos termos do art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND.

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

Este pressuposto busca perquirir a prova de uso ou indicação concreta e factível de pretensão de uso do Nome de Domínio pelo Reclamado, cotejando-se para tanto o conteúdo do sítio de rede eletrônica a ele vinculado, e as declarações, documentos e demais provas produzidas pelas Partes.

O art. 11º do Regulamento SACI-Adm dispõe que, ao apresentar a sua Resposta, o Reclamado poderá indicar: “[...] c) todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos

⁶ Consultar, a título ilustrativo, Comuto v. IBT Comércio de Produtos Óticos e Correlatos Ltda., Caso WIPO n. DBR2014-000, e Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia, Caso WIPO n. DBR2011-0001.

interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”.

O Especialista nota que, em sua Resposta, o Reclamado adverte que registrara o Nome de Domínio com o propósito de *“abrir um PUB com esse [Kirkland] nome, projeto postergado pelo COVID-19”*, declaração essa, contudo, desacompanhada de qualquer outra evidência que lhe conferisse valor probatório.

Destarte, reconhecendo-se a insuficiência de mera alegação para o seu juízo de convencimento, este Especialista emitiu a OP 1, oportunizou-se ao Reclamado articular e expandir as razões que o levaram a escolher o termo “Kirkland” para o Nome de Domínio, além de apresentar quaisquer preparativos para a realização do empreendimento ao qual referira em sua Resposta (“pub”). O Reclamado, contudo, silenciou-se.

Por outro lado, em resposta à OP1⁷, a Reclamante apresentou provas⁸ de que o Reclamado é sócio-administrador de empresa, de certo modo longeva (2003) e em situação cadastral ativa, cuja descrição de sua atividade econômica principal é *“Cabeleireiros, manicure e pedicure”*. Ademais, a Reclamante também apresentou documento segundo o qual a empresa do Reclamado opera e oferece serviços, dentre outros, de terapia capilar.

O Especialista oportunizou às Partes que comentassem sobre as provas adicionais aportadas e, uma vez mais, o Reclamado silenciou-se.

Ao examinar o conjunto probatório aportado, o Especialista observa que o Reclamado não realiza nenhuma atividade para, tampouco mantém qualquer negócio ou relacionamento com, a Reclamante. A Reclamante não autorizou o Reclamado a fazer qualquer uso das marcas mista e nominativa KIRKLAND SIGNATURE da Reclamante, e não há provas capazes de sugerir que o Reclamado (na qualidade um indivíduo, empresa ou organização) seja comumente conhecido pelo Nome de Domínio.

Embora tenha anunciado, em sede de Resposta neste Procedimento, a sua intenção de empreender, o Reclamado não logrou demonstrar quaisquer preparativos para tanto, embora tenha tido ampla oportunidade para fazê-lo.

⁷ Mediante a OP1, o Especialista também solicitou à Reclamante que apresentasse informações complementares capazes de demonstrar que o Reclamado efetivamente tinha – ou deveria ter – conhecimento prévio a respeito da Reclamante e de seus sinais distintivos, incluindo, mas não limitado a, sua presença e atividades em território brasileiro.

⁸ Documento 03 da Resposta da Reclamante à OP1.

Sopesando-se as declarações, documentos e provas apresentadas, e atento ao âmbito de aplicação e limites subjacentes a este Procedimento, o Especialista considera que a presença dos componentes acima descritos não enseja quaisquer direitos ou legítimos interesses ao Reclamado nos termos do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm.

Em vista do exposto, o Especialista conclui que a Reclamante realizou uma demonstração *prima facie* da ausência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado 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 da CASD-ND.

O Regulamento SACI-Adm enumera, no parágrafo único do seu art. 3º, e assim também o faz o Regulamento da CASD-ND em seu art. 2.2, circunstâncias não exaustivas que constituem indícios de má-fé no registro ou no uso de um nome de domínio, a saber:

- 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.

Este Especialista considerou as declarações, documentos e provas apresentados pelas Partes, e também realizou uma pesquisa independente, embora discreta, em torno de certos aspectos do caso em tela. O Especialista considera que as circunstâncias do caso, que são relevantes para a avaliação de registro e uso de má-fé do Nome de Domínio, estão interligadas e, como tal, serão tratadas pelo Especialista simultaneamente.

O Especialista enumera a seguir uma série de indícios que apontam na direção do registro e uso de má-fé do Nome de Domínio pelo Reclamado:

- O nome de domínio é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante;

- Há prova documental a esse respeito⁹, e em rápida consulta ao serviço disponibilizado no *Waybackmachine* este Especialista nota que o Nome de Domínio hospedara sítio de rede eletrônica que comercializava produtos da Reclamante sob a marca KIRKLAND SIGNATURE, o que parece sugerir que houve intenção de uso do sítio de rede eletrônica para fins comerciais, embora a titularidade do Nome de Domínio não recaía sobre o Reclamado, e o Nome de Domínio hoje não mais exiba qualquer conteúdo;
- Não há explicação plausível para a escolha do Nome de Domínio por parte do Reclamado. Primeiro, o Reclamado não foi capaz de articular e expandir as razões de sua escolha, tampouco de aportar evidências a respeito de preparativos para o empreendimento (“*pub*”) ao qual aludira em sua Resposta;
- O nome ou sobrenome “Kirkland” é, conforme sustenta o Reclamado em sua Reposta “*relativamente comum na Escócia/Reino Unido*”, argumento esse aceito pelo Especialista, mas que não favorece o Reclamado, pois o Nome de Domínio é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante, em particular a marca  - e tais direitos consistem predominantemente do termo “KIRKLAND”;
- O argumento formulado pelo Reclamado de que há outros nomes de domínio que reproduzem o termo “Kirkland”, embora não estejam vinculados à empresa Reclamante, favorece a tese da Reclamante, notadamente por tratar-se de ramos de atividade econômica distintos. O Especialista não está em condições de emitir julgamento sobre nomes de domínio outros referidos pelo Reclamado, a respeito dos quais o Especialista desconhece suas circunstâncias fáticas e jurídicas. Causa espécie a este Especialista, no entanto, o fato de o Reclamado ser sócio-administrador de empresa cuja atividade econômica coincide com o ramo de indústria em que a Reclamante comercializa o seu produto sob a marca KIRKLAND SIGNATURE. Portanto, o Especialista considera: (i) ser improvável que o Reclamado desconhecesse a existência do produto da Reclamante no momento de registrar o Nome de Domínio, dada a reputação construída pela Reclamante, a qual o Especialista aceita; e (ii) ser provável que o Reclamado tivesse conhecimento de que o Nome de Domínio foi utilizado no passado para comercializar produto para combate à calvície sob a marca da Reclamante;
- A Reclamante tem presença em território brasileiro – a Reclamante providenciou *prints*¹⁰ cujo teor demonstra que seus produtos para combate à calvície têm sido

⁹ Documento 5 da Resposta da Reclamante à Ordem Processual n. 01.

¹⁰ Documento 01 da Resposta da Reclamante à Ordem Processual n. 01.

amplamente comercializados em território brasileiro. Essa circunstância sugere ser provável que o Reclamado, o qual é sócio-administrador de empresa que atua no mesmo ramo de atividade econômica da Reclamante, conheceria a Reclamante e seu produto



para combate à calvície;

- Não há qualquer indício capaz de sugerir que o Reclamado seja afiliado ou de alguma forma relacionado à Reclamante, e a Reclamante nega qualquer associação;
- Embora o sítio de rede eletrônica associado ao Nome de Domínio não exiba conteúdo ativo, o Especialista entende que as circunstâncias do caso justificam uma conclusão de má-fé segundo a doutrina da posse passiva. Tendo considerado a totalidade das circunstâncias, as razões para tal reconhecimento no presente Procedimento incluem (i) o silêncio do Reclamado em fornecer quaisquer evidências de uso – real ou previsto – do Nome de Domínio; e (ii) a improbabilidade de qualquer uso de boa-fé plausível associado ao Nome de Domínio¹¹; e
- O Reclamado não respondeu à OP1, e o Especialista está autorizado a extrair inferências negativas do silêncio do Reclamado.

O Especialista entende que, considerados em conjunto, os elementos listados acima configuram suficientes indícios de má-fé do Reclamado no registro e uso do Nome de Domínio, no âmbito de aplicação e limites subjacentes a este Procedimento. Em particular, o Especialista considera que o Reclamado registrou o Nome de Domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente (alínea (b) do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, e alínea (b) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND) e, ao assim agir, é provável que prejudique a atividade comercial da Reclamante (alínea (c) do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, e alínea (c) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND).

Consequentemente, o Especialista conclui que a Reclamante fez uma demonstração *prima facie* de que o Reclamado registrou e está utilizando o Nome de Domínio de má-fé, nos termos das alíneas (b) e (c) do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, correspondentes às alíneas (b) e (c) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

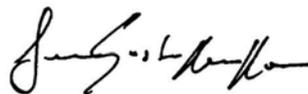
¹¹ Consultar, nesse sentido, precedentes de decisões emanadas no âmbito do Regulamento da CASD-ND, a título exemplificativo, ND201943 e ND20133; consultar também *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso WIPO n. DBR2011-0001; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso WIPO n. D2000-0003, e seção 3.3 do Panorama de súmulas e orientações da OMPI sobre temas selecionados no âmbito do procedimento UDRP, terceira edição (“WIPO Overview 3.0”).

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1 (a), 2.2 (b), 2.2 (c), e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio <kirkland.com.br> seja transferido à 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.

Cambridge – Reino Unido, 16 de dezembro de 2020.



Gustavo Moser
Especialista