

**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)**

D [REDACTED] J [REDACTED] DE A [REDACTED] V [REDACTED] X M [REDACTED] G [REDACTED] DE O [REDACTED]

**PROCEDIMENTO Nº ND202120**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

D [REDACTED] J [REDACTED] DE A [REDACTED] V [REDACTED], empresa inscrita no CNPJ sob o nº 28.432.430/0001-00, com endereço à [REDACTED] representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

M [REDACTED] G [REDACTED] DE O [REDACTED], inscrita no CPF/MF, é a Reclamada do presente Procedimento Especial e única titular do nome de domínio em disputa (a “**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16 de novembro de 2017 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 14 de maio de 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 14 de maio de 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 <chaazul.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 17 de maio de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <chaazul.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, tendo em vista que foi registrado em 16/11/2017.

Em 21 de maio de 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, inclusive a parte constante do polo passivo da demanda, já que a então Reclamada, Mariana Gonçalves de Oliveira Machado (microempreendedora individual inscrita no CNPJ sob o nº. 11.782.225/0001-63), não seria a titular do domínio em disputa perante o Registro.br, mas apenas usuária de tal domínio. Nessa oportunidade, a Reclamante retificou a Reclamação de modo a solicitar a inclusão de M [REDACTED] G [REDACTED] de O [REDACTED] (inscrita no CPF/MF) em litisconsórcio no polo passivo, para figurar junto à Mariana Gonçalves de Oliveira Machado como Reclamada.

Em 31 de maio de 2021, 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 31 de maio de 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 16 de junho de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, 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 a Reclamada, tendo esta tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 18 de junho, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 18 de junho, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamada, recebida em 16 de junho. 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 30 de junho, 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 06 de julho, 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 alega ser titular dos registros nº 913626520 e 913626589, perante o



Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para a marca mista “ (Chá Azul), para identificação e venda de bebidas à base de chá.

Com base em tais registros, a Reclamante narra que, em 2020, enviou notificação extrajudicial à Reclamada solicitando (i) a alteração do sinal que estava sendo utilizado



por esta última, qual seja, “ (Chá Azul by Mariana) e (ii) a transferência do Nome de Domínio <chaazul.com.br> para sua titularidade, posto que a

similaridade entre as referidas marcas e o domínio em comento ensejavam um risco de confusão para o consumidor, suscetível de desviar a clientela da Reclamante.

A Reclamante afirma que, após o envio de tal notificação extrajudicial, a Reclamada



concordou em alterar o sinal em uso, passando a utilizar a marca “” (Chauachá Azul). Contudo, no tocante ao registro do Nome de Domínio, a Reclamada teria se negado a transferi-lo para a Reclamante, mesmo que já tivesse alterado sua marca.

Nesse sentido, a Reclamante afirma que o uso do Nome de Domínio <chaazul.com.br> por parte da Reclamada preencheria o Artigo 3º, “a”, do Regulamento SACI-Adm, posto que o Nome de Domínio em disputa incorpora integralmente a marca registrada da Reclamante, sendo tal fato suficiente para causar confusão ao consumidor, especialmente porque ambas as empresas atuam no mesmo segmento, o de produtos à base de chás.

A Reclamante argumenta, ainda, que a Reclamada tem se beneficiado propositalmente da confusão dos consumidores no momento da compra, razão pela qual estaria presente a hipótese de má-fé disposta no Artigo 3º, parágrafo único, “d”, do Regulamento SACI-Adm.

Por último, a Reclamante chama atenção para o fato de que as marcas objeto dos registros nº 913626520 e 913626589 de sua titularidade foram depositadas, perante o INPI, antes do registro do Nome de Domínio pela Reclamada.

A Reclamante pede a transferência do nome de domínio para sua titularidade.

## **b. Da Reclamada**

Primeiramente, vale esclarecer que, embora a Reclamante tenha solicitado formalmente a manutenção da então Reclamada, Mariana Gonçalves de Oliveira Machado (microempreendedora individual inscrita no CNPJ sob o nº. 11.782.225/0001-63) no polo passivo desta demanda, posto que esta utiliza o domínio para fins econômicos, o Especialista entende que apenas a titular do domínio perante o Registro.br e subscritora da cláusula SACI-Adm, M█████ G█████ de O█████ (inscrita no CPF/MF), deve figurar como Reclamada.

Em segundo lugar, este Especialista nota que, embora a Reclamada tenha apresentado sua Resposta intempestivamente, os argumentos trazidos em sede de Resposta foram plenamente considerados para efeitos desta decisão.

Em resumo, a Reclamada argumenta que o termo “Chá Azul” é uma atribuição genérica, utilizada em todo o mundo para designar o chá ou as infusões de tonalidade azul, feitas a partir de flores azuis ou folhas de plantas, não sendo um nome passível de apropriação por um único titular. Nesse sentido, alega que o INPI teria concedido as marcas de titularidade da Reclamante em violação ao Artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI), motivo pelo qual a Reclamante deveria suportar a convivência de sua marca com outros sinais semelhantes.

A Reclamada afirma, ainda, que tanto em seu site, aportado no Nome de Domínio em disputa <chaazul.com.br>, quanto em sua página na rede social *Instagram*, cuida em deixar clara sua identidade, identificando seus produtos pelo nome “ChauaChá Azul”.

Adicionalmente, a Reclamada aponta que adquiriu o Nome de Domínio <chaazul.com.br> por acreditar que “Chá Azul” é a palavra-chave de seu negócio. A Reclamada afirma que é a empresa pioneira na venda de chá azul puro na internet no Brasil, sendo que, quando registrou o Nome de Domínio, sequer tinha conhecimento dos negócios da Reclamante.

Por último, a Reclamada dispõe que investiu grandes somas de tempo e dinheiro em seu negócio, já tendo, inclusive, modificado sua marca de “Chá Azul by Mariana” para “ChauaChá Azul” com o objetivo de se afastar das demais empresas que se utilizam do termo.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm), bem como o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), são aplicáveis às situações em que um terceiro, denominado “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Assim, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com as legislações aplicáveis ao caso, nos documentos e demais provas apresentadas pelas partes, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos

do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, Artigo 8º do Regimento da CASD-ND e Artigo 30º 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 comprovou, por meio dos documentos acostados, que é titular dos



registros nº 913626520 e 913626589, perante o INPI, para a marca mista “ ” (Chá Azul), nas Classes 35 e 30, respectivamente, para identificação e venda de bebidas à base de chá, bem como do nome de domínio <chaazul.com>. Tais registros garantem à Reclamante proteção em todo território nacional e satisfazem a legitimidade prevista no Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como no art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

De outro lado, a Reclamada é titular apenas do Nome de Domínio em disputa <chaazul.com.br>.

Percebe-se, ainda, que as marcas da Reclamante foram depositadas antes do registro do Nome de Domínio ora disputado, mais especificamente em 26 de outubro de 2017, enquanto o registro do Nome de Domínio <chaazul.com.br> pela Reclamada se deu quase um mês depois, em 16 de novembro de 2017.

Neste sentido, comprovada a anterioridade do depósito das marcas da Reclamante em relação ao registro do Nome de Domínio da Reclamada, é preciso averiguar se os sinais distintivos são similares o suficiente para causarem confusão. No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínio e marcas, é aplicável também, além das determinações dos Regulamentos acima citados, a Lei da Propriedade Industrial (LPI).

É nítido que o nome de domínio em disputa <chaazul.com.br> incorpora, integralmente,



o elemento nominativo da marca “ ” (Chá Azul) da Reclamante, de forma a guardar similaridade com essa última, tratando-se, de fato, de hipótese de reprodução integral de marca anteriormente registrada.

Em termos práticos, o risco de confusão, por parte do consumidor, entre a marca registrada da Reclamante e o sinal usado pela Reclamada, restou evidenciado em diversas “capturas de tela” juntadas pela Reclamante. Os referidos arquivos mostram situações em que clientes da Reclamante adquiriram produtos no site da Reclamada acreditando se tratar da empresa Reclamante.

Assim, há de se concluir que o Nome de Domínio em disputa, por incorporar integralmente a marca da Reclamante, é suficientemente similar e capaz de causar confusão com esse sinal anterior.



A respeito da distintividade da marca “ ” (Chá Azul), este Especialista esclarece que, por meio de uma breve busca na base de dados do INPI, não foram encontradas outras marcas registradas contendo o termo “Chá Azul”, o que prejudica o argumento trazido pela Reclamada de que o termo seria genérico. A esse despeito, tal tema poderá ser debatido pelas Partes em vias oportunas, na esfera administrativa ou judicial.

Dessa forma, restam configuradas, no caso em tela, as hipóteses previstas no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, assim como no artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

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

Da documentação acostada a este procedimento fica evidente o legítimo interesse da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcários anteriormente concedidos à Reclamante, restando atendidas as condições impostas pelo Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

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

O Regulamento SACI-Adm, em seu Artigo 11º, “c”, estabelece que na defesa do Reclamado devem constar todos os motivos pelos quais entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, em sua Resposta, a Reclamada não trouxe qualquer indício de possuir nome empresarial ou marca registrada de produto ou serviço que justifique o interesse no nome de domínio em disputa, mas apenas comprovou que utiliza o Nome de Domínio para comercializar seus produtos, da mesma natureza daqueles comercializados pela Reclamante, agora sob o sinal “ChauChá Azul”.

Com base no que foi exposto e nas provas que acompanham a Reclamação, este Especialista entende que, com base no art. 11º, “c”, do Regulamento SACI-Adm, a Reclamada não possui direitos que justifiquem o seu interesse no Nome de Domínio em disputa.

**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.**

Como se nota da legislação aplicável, o Artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o Artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, dentre elas: *“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”*.

Ao analisar os documentos trazidos neste Procedimento, em conjunto com os argumentos trazidos pela Reclamante e pela Reclamada, este Especialista conclui pela existência de evidências de que a Reclamada teria mantido a titularidade do Nome de Domínio em disputa, se recusando a transferi-la à Reclamante, com o objetivo de obter lucro a partir do possível desvio da clientela da Reclamante para seu site.

Pois bem, na visão deste Especialista, quando a Reclamada concordou em modificar seu

antigo sinal  ” para passar a utilizar o sinal  ”, após o recebimento de notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, a Reclamada reconheceu a propriedade da marca “Chá Azul” como sendo da Reclamante. Portanto, a recusa de transferir o Nome de Domínio – que, repita-se, reproduz integralmente a marca registrada da Reclamante – e a continuidade de seu uso, configura a má-fé.

Além disso, as provas fáticas de confusão advertidas pela Reclamante quando do envio da notificação extrajudicial, e juntadas a esta Reclamação, deveriam ter sido suficientes

para que a Reclamada, ciente da confusão que o convívio de ambos os sinais está causando nos consumidores, tivesse concordado em transferir o Nome de Domínio em disputa com o fim de fazer cessar tal confusão.

Por último, vale esclarecer que os argumentos trazidos pela Reclamada, de que o sinal “Chá Azul” - objeto dos registros de marca da Reclamante - seria descritivo, e o uso do termo “Chá Azul” por ambas as empresas uma mera coincidência, perderam a razão de ser no momento em que a Reclamada foi notificada e concordou em mudar a sua marca, tendo reconhecido, assim, os direitos da Reclamante em relação ao termo.

Logo, não pode ser legítimo o uso, pela Reclamada, de um nome de domínio que reproduz integralmente marca de titularidade da Reclamante para hospedar um site cujo fim é a comercialização de bebidas à base de chá – atividade idêntica àquela desempenhada pela Reclamante por meio da sua marca “Chá Azul”. Essa ilegitimidade se torna ainda mais evidente quando considerado que a Reclamada, mesmo após estar



ciente dos direitos de exclusividade exercidos pela Reclamante sob o sinal “ (Chá Azul) e da confusão que o convívio de ambas as marcas no mercado estaria causando aos consumidores, se recusou a transferir o Nome de Domínio <chaazul.com.br> para a Reclamante.

## 2. Conclusão

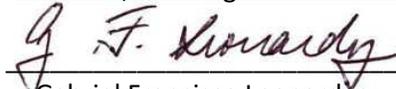
Neste sentido, os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pela Reclamada quando insiste em continuar a usar o Nome de Domínio, tendo a Reclamante comprovado, adequadamente, que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelos Artigos 3º “a”, e parágrafo único, “a” e “d” do SACI-Adm e Artigos 2.1. “a”, e 2.2., alíneas “a” e “d” do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio <chaazul.com.br> ser transferida a ela.

## III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os Artigos. 2.1, 2.2, 4.1 e 4.2 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <chaazul.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 Especial.

São Paulo, 02 de agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Francisco Leonardos  
Especialista