

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

CAROLINA HERRERA LTD.
X
RAPHAEL PATRICK FREITAS CHAVES - EIRELLI

PROCEDIMENTO Nº ND202163

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CAROLINA HERRERA LTD., sociedade norte-americana, com sede em Nova Iorque, NY, Estados Unidos da América, representada por Bhering Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

RAPHAEL PATRICK FREITAS CHAVES - EIRELLI, empresário individual de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 12.014.439/0001-52, com sede em Bragança Paulista – SP, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**caró-linaherr-éra.com.br**> (“**Nome de Domínio**”), o qual foi registrado em 26/03/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 14/01/2022, 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 20/01/2022, 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 <**caró-linaherr-éra.com.br**>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular, constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 24/01/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <caró-linaherr-éra.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 24/01/2022, 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.

Ao final do prazo, em 08/02/2022, a Reclamada submeteu um *e-mail* relatando suposta concordância das Partes para prorrogação do prazo de Resposta e, ato seguinte, em 10/02/2022, a Secretaria Executiva contactou as Partes para verificar o interesse da Reclamante em uma composição amigável.

Diante da ausência de manifestação das Partes, em 18/02/2022, a Secretaria Executiva deu prosseguimento e intimou a Reclamada, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta. Não consta registro de resposta da Reclamada.

Em 17/03/2022, 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 23/03/2022, 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 é empresa norte-americana atuante no setor de moda, com mais de 18 lojas próprias e os seus produtos, incluindo todas as coleções de roupas, artigos do vestuário e perfumes, são oferecidos em cerca de 300 lojas, cobrindo mais de 100 países, inclusive no Brasil, nos principais shoppings de luxo.

A Reclamante é titular de diversos registros de marca, contendo o nome e expressão “CAROLINA HERRERA”, junto ao INPI, anteriores à data de criação do domínio em questão, listadas algumas a seguir:

- **CAROLINA HERRERA**, no. 811626067, mista, depositada em 10/07/1984 e concedida em 13/08/1985, na classe 18 (Couros e peles);
- **CH CAROLINA HERRERA**, no. 813924065, mista, depositada em 10/11/1987 e concedida em 16/07/1991, na classe 14 (Metais preciosos e semi-preciosos; pedras preciosas);
- **CH CAROLINA HERRERA**, no. 830068589, mista, depositada em 13/10/2008 e concedida em 07/02/2012, na classe 35 (Serviços de venda a varejo de vestuário feminino e masculino, joias, fragrância e acessórios, a saber; cintos, luvas, cachecóis, bolsas, bolsinhas, óculos e chapéus);
- **CAROLINA HERRERA**, no. 840338830, nominativa, depositada em 22/11/2012 e concedida em 08/09/2015, na classe 25 (Vestuário, calçados e artigos para a cabeça [incluídos na classe]);
- **CAROLINA HERRERA**, no. 840338856, nominativa, depositada em 22/11/2012 e concedida em 08/09/2015, na classe 18 (Couro e imitações de couros, peles de animais, malas e bolsas de viagem etc.).

A Reclamante reivindica, ainda, proteção (i) ao seu nome civil, vez que a Reclamante foi fundada pela estilista e designer venezuelana Carolina Herrera; (ii) ao seu nome empresarial CAROLINA HERRERA ENERGIA LTDA., registrado no ano de 1994; e (iii) ao domínio anterior ao qual faz uso <carolinaherrera.com> registrado em 1996.

Além disso, a Reclamante demonstra que as lojas das marcas CAROLINA HERRERA da Reclamante ostentam, como título de estabelecimento, a expressão “CAROLINA HERRERA”.

Neste contexto, sustenta que o Nome de Domínio objeto da discussão <caró-linaherrera.com.br> é idêntico ao nome civil, nome empresarial, nome de domínio e título de estabelecimento da Reclamante.

Como indícios de má-fé, a Reclamante sustenta que em razão do alto padrão de qualidade dos produtos identificados pelas marcas da Reclamante, bem como de sua ampla divulgação em nível nacional e internacional, elas se tornaram amplamente

reconhecidas pelo público em geral e, portanto, a reprodução não-autorizada gera confusão ou associação indevida entre a Reclamante e o titular do nome de domínio <caró-linaherr-éra.com.br>, ainda que as partes não guardem qualquer relação entre si.

A Reclamação destaca que a Reclamada é sócia da titular Laticínios Itaruma Industria e Comercio Ltda. e que essa, por sua vez, seria titular de outros domínios infringentes:

“(a) Caso Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) No. DBR2021-0005 (DOC. 08 – Caso Laticínios Itaruma OMPi): Domínio em questão - <whatsapp-on-line.com.br>. Neste caso, o domínio foi transferido para a WhatsApp, LLC. A WhatsApp LLC demonstrou a má-fé a partir de outros domínios em nome do titular, a saber <gucci.com.br>, <vodkasmirnoff.com.br>, <chronoswiss.com.br>;

(b) Caso Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) No. D2015-2038. Neste caso, o domínio foi transferido para FNAC S.A.”

Diante do exposto, a Reclamante conclui que os registros do nome de domínio, em nome da Reclamada, se enquadrariam nas situações previstas nos itens (‘a’) e (‘c’), do art. 2.1, do Regulamento da CASD-ND, e art. 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e que teriam sido registrados em má-fé, nos termos dos itens (‘b’) e (‘c’), do art. 2.2, do Regulamento da CASD-ND, e art. 3º, parágrafo único, itens (‘b’) e (‘c’), do Regulamento do SACI-Adm.

Requer, a Reclamante, a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação.

b. Da Reclamada

A Reclamada, conforme se verifica em informações disponíveis no CNPJ, é empresa atuante no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, também desenvolvendo diversas atividades de comércio variadas.

Em consulta à base de dados online da Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), verifica-se que a Reclamada teve seus atos constitutivos registrados em 09/10/2013, desde então adotando o nome empresarial RAPHAEL PATRICK FREITAS CHAVES - EIRELI, mantendo a expressão “RAINHA RANA” como parte de seu nome empresarial.

Por meio de pesquisas na Internet, não foi possível encontrar qualquer site relacionado à Reclamada.

Em busca na base de dados do INPI, foi localizado o seguinte pedido de registro de marca de titularidade da Reclamada: Primeira Página, nº 925380202, depositado em 06/01/2022, na classe 35 (assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços etc.), que não tem relação com o Nome de Domínio do caso em tela.

Apesar de manifestação da Reclamada, esta não apresentou sua Resposta com argumentos de mérito para fundamentar sua defesa.

II. 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, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, tampouco de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, 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) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante 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 este Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido**, nos termos requeridos pela Reclamante e conforme fundamentação abaixo.

- a. Nome de Domínio similar o suficiente 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 demonstra com clareza a titularidade de direitos sobre o sinal "CAROLINA HERRERA" (marcas registradas perante o INPI, nome de domínio e, também, nome civil, nome empresarial e título de estabelecimento), cuja fonética é idêntica ao domínio alvo da disputa <caró-linaherr-éra.com.br>.

Com efeito, o mero acréscimo de acentos e hifens que separam as sílabas na composição do Nome de Domínio não é suficiente para diferenciar os sinais distintivos da Reclamante do domínio objeto desta disputa, de titularidade da Reclamada, inclusive porque tal diferença é irrelevante foneticamente.

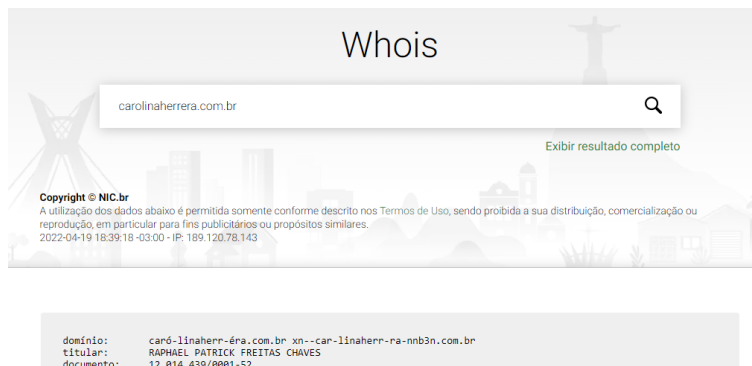
Além da colidência fonética verificada, vale ressaltar o cabimento do quanto disposto no Parágrafo único do Art. 3º da Resolução 2008/008 do CGI.BR, que prevê a regra de equivalência no registro de nomes de domínio sob o “.br”:

Art. 3º - Define-se como Domínio de Primeiro Nível, DPN, os domínios criados sob o ccTLD .br, nos quais disponibilizam-se registro de subdomínios segundo as regras estabelecidas nesta Resolução. Um nome de domínio escolhido para registro sob um determinado DPN, considerando-se somente sua parte distintiva mais específica, deve:

(...)

Parágrafo único - Somente será permitido o registro de um novo domínio quando não houver equivalência a um domínio pré-existente no mesmo DPN, ou quando, havendo equivalência no mesmo DPN, o requerente for a mesma entidade detentora do domínio equivalente. Estabelece-se um mecanismo de mapeamento para determinação de equivalência entre nomes de domínio, que será realizado convertendo-se os caracteres acentuados e o "c" cedilhado, respectivamente, para suas versões não acentuadas e o "c", e descartando os hifens.

Assim, este Especialista pôde confirmar estar diante desta regra, ao realizar consulta do nome de domínio <carolinaherrera.com.br> no Whois do Registro.br, e ter como resultado o registro equivalente àquele realizado pela Reclamada, objeto desta disputa, senão vejamos:



domínio:	car-1inaherr-6ra.com.br xn--car-1inaherr-na-nnb3n.com.br
titular:	RAPHAEL PATRICK FREITAS CHAVES
documento:	12.014.439/0001-52

Constada a semelhança e equivalência acima, dado que o nome de domínio <caró-linaherr-éra.com.br> foi adquirido pela Reclamada somente em 2017, enquanto as marcas registradas pela Reclamante compostas pelo termo “CAROLINA HERRERA” foram depositadas junto ao INPI a partir do ano de 1985, a anterioridade da Reclamante está comprovada.

Segundo a orientação da *World Intellectual Property Organization - WIPO*, na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.0 (disponível no endereço eletrônico www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0):

“1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhança? (...) Enquanto cada *case* é decidido com relação ao seu mérito, nos casos em que o nome de domínio incorpora uma marca em sua totalidade ou em que **uma parte relevante da marca seja reconhecida no nome de domínio, o nome de domínio, habitualmente, será considerado semelhante à marca (...).**¹”

É inclusive neste sentido a jurisprudência da CASD-ND, nos termos dos casos ND-202154, ND-202155 e ND-202156.

Estão presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2.1, itens “a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND e 3º, itens “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <caró-linaherr-éra.com.br> e a marca e nomes de domínio anteriormente registrados pela Reclamante, assim como nome civil, nome empresarial e de título de estabelecimento.

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

Nos termos do artigo 2º (c) do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND, a Reclamação deverá conter o legítimo interesse do Reclamante em relação ao nome de domínio objeto da disputa:

¹ Em tradução livre do trecho: “1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element? (...) While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing.”.

Art. 2º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento:

c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 3º deste Regulamento, bem como o seu legítimo interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

4.2. A Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento:

(d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

Com base no exposto pela Reclamante, verifica-se que esta é titular de registros marcários anteriores para a expressão “CAROLINA HERRERA”, tendo, portanto, os direitos de exclusividade sobre o referido termo como marca desde 1985, além dos direitos de nome de domínio, nome civil, nome empresarial e título de estabelecimento. Portanto, resta comprovado seu legítimo interesse no domínio <caró-linaherrera.com.br>, para evitar uma associação indevida ou confusão nos consumidores.

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

Em que pese o fato de a Reclamada não ter apresentado sua Resposta com argumentos de mérito para fundamentar sua defesa, nos termos do artigo 8.4. do Regulamento da CASD-ND, este fato não pode e tampouco será o fundamento ou aspecto relevante desta decisão.

Neste cenário, a fim de identificar a existência ou não de direitos ou interesse legítimos da Reclamada sobre o Nome de Domínio, objetivando uma decisão acertada e o convencimento deste Especialista, foi conduzida uma breve pesquisa independente em bases de dados oficiais. Ressalta-se que constituíram pesquisas factuais, limitadas sobre questões de registro público, conduta que encontra respaldo na jurisprudência da *World Intellectual Property Organization* – WIPO, conforme Caso WIPO No. D2002-0070, Caso WIPO No. D2002-1038, Caso WIPO No. D2004-0014, Caso WIPO No. D2006-1440, Caso WIPO No. D2016-2156, Caso WIPO No. D2016-0914 e Caso WIPO No. D2016-0362.

Mediante pesquisa na base de dados online da RECEITA FEDERAL e da JUCESP, nenhum registro de que a Reclamada possui qualquer direito ou interesse legítimo com relação ao Nome de Domínio foi encontrado. Ainda, no que diz respeito ao Nome de Domínio, registrado em 2017, esse é posterior aos depósitos das marcas da Reclamante junto ao

INPI, desde 1985, além da anterioridade do nome civil, nome empresarial, nome de domínio e título de estabelecimento.

Portanto, não foram identificados elementos que demonstrem direitos ou interesse legítimos da Reclamada sobre o 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.

Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

- 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.*

Os requisitos acima não são cumulativos, de modo que, a presença de um deles já pode suscitar a má-fé do titular do domínio, e tampouco são exaustivos.

Pois bem. Nos termos da Cláusula 4ª, item I, do Contrato para registro de nome de domínio, é responsabilidade da Reclamada escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, que não pode induzir terceiros a erro ou violar direitos de terceiros. Diante disso e dado que as marcas da Reclamante são amplamente conhecidas no ramo em que atua, qual seja, o de comércio de cosméticos e artigos de perfumaria, é relevante o fato de que a Reclamada, inserida no mesmo ramo, tal como demonstra seu CNPJ abaixo, tenha se valido de um Nome de Domínio com fonética idêntica:

NOME EMPRESARIAL RAPHAEL PATRICK FREITAS CHAVES - EIRELI	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RAINHA RANA	PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	

Deste modo, a Reclamada deveria ter o prévio conhecimento da marca da Reclamante no momento do registro do nome de domínio. Frisa-se, aliás, que conforme artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR é ônus da Reclamada em realizar verificação de disponibilidade do sinal.

Com efeito, a jurisprudência da CASD-ND já reconheceu, nos casos ND202041 e ND20209, que constitui indício de má-fé o fato de a Reclamada não poder alegar desconhecimento do sinal distintivo da Reclamante.

Com base no exposto acima, ao usar o nome de domínio <caró-linaherr-éra.com.br>, a Reclamada atrai usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

É, também, nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND no procedimento ND201938²:

[...] A Reclamante demonstrou que sua marca NATIVE goza de reconhecimento e vem sendo alvo de tentativa de usurpação por terceiros, tal como decidido com o nome de domínio, que foi objeto de procedimento perante esta CASD-ND (ND-201843), cuja decisão foi a transferência para a Reclamante. Há precedentes desta CASD-ND, segundo os quais “registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé” (ND-20159). No presente caso, é evidente que a manutenção e o uso do Nome de Domínio pela Reclamada geram provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante – tal como reconhecido pelo INPI –, na medida em que

² CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND). USINA SÃO FRANCISCO S.A. X T.M. COMÉRCIO DE AÇÁI LTDA.-ME. PROCEDIMENTO N° ND-201938. 21/10/2019. (decisão completa disponível em: <<http://www.csd-abpi.org.br/materiais/decisoes/ND201938%20-%20Decisao.pdf>>) – grifos nossos.

atrairá usuários da Internet para o website da Reclamada, gerando lucro indevido a esta. (...) Resta, portanto, no presente caso, caracterizada a má-fé da Reclamada no registro e no uso do Nome de Domínio, conforme previsto no artigo 2.2, letras (c) e (d), do Regulamento CASD-ND, e no artigo 3º, parágrafo único, letras (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm.

Para além dos fatos acima, chama atenção a existência de outros casos envolvendo má-fé que se relacionam com a Reclamada.

Em 2015, a empresa da qual a Reclamada é sócia teve sua má-fé reconhecida por decisão do painel administrativo da OMPI, no caso D2015-2038³.

Ainda, merece ser destacado no caso em tela o fato de que a empresa da qual a Reclamada é sócia, a Laticínios Itaruma Industria e Comercio Ltda., ter sido titular de outros nomes de domínio que reproduzem marcas amplamente conhecidas no mercado, a saber <gucci.com.br>, <vodkasmirnoff.com.br>, <chronoswiss.com.br>, conforme documentos acostados à Reclamação.

Por fim, igualmente relevante é o precedente do caso envolvendo a marca “WHATSAPP”, procedimento DBR2021-0005⁴, em que o painel administrativo do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, para resolução de conflitos relativos a nomes de domínio .BR, entendeu que a Reclamada agia de má-fé:

[...] A existência de tantos registros da Reclamada e/ou seu representante de nomes domínios de nomes famosos no mercado de consumo mundialmente é um indicador adicional de má-fé. Além disso, a explicação de “um projeto pessoal”, sem mais, realmente é insuficiente como defesa ou justificativa.

Dessa forma, somando as conclusões dos capítulos II.1(a), (b) e (c) acima, aos indícios de má-fé ora descritos, entende este Especialista que está caracterizada má-fé no registro do nome de domínio.

³ WIPO Arbitration and Mediation Center - DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO: FNAC SA v. Laticínios Itaruma Ind. e Com. Ltda. Caso No. D2015-2038. 30/12/2015. Decisão completa disponível em: <www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-2038>.

⁴ WIPO Arbitration and Mediation Center - DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO: WhatsApp, LLC v. Laticínios Itaruma Industria e com Ltda. Caso No. DBR2021-0005. 19/07/2021. (decisão completa disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DBR2021-0005>>).

2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa é semelhante o suficiente para criar confusão com as marcas anteriormente registradas pela Reclamante, assim como aos nomes civil e empresarial, o título de estabelecimento e o nome de domínio de titularidade da Reclamante; (ii) a Reclamada não possui direitos legítimos sobre o Nome de Domínio; e (iii) sendo constatados indícios de má-fé da Reclamada, faz-se necessária a **transferência** do domínio objeto da disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, 'a' e 'c' e artigo 2.2, caput e alínea 'd' do Regulamento CASD-ND, bem como artigo 3º, parágrafo único, 'd', do Regulamento do SACI-Adm, cláusula 4ª do Contrato para registro de nome de domínio, e parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <**carólinaherr-éra.com.br**>, seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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 Especial.

São Paulo, 25 de abril de 2022.



José Roberto d'Afonseca Gusmão
Especialista