

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

**ENJOEI S.A.
X
REGISTRO DOMÍNIO LTDA**

PROCEDIMENTO N° ND202204

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ENJOEI S.A., CNPJ/ME nº 16.922.038/0001-51, com endereço em Barueri, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

REGISTRO DOMÍNIO LTDA, CNPJ sob nº CNPJ 24.241.087/0001-57, com endereço em São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O Nome de Domínio em disputa e sua respectiva data de registro constam abaixo:

Nome de Domínio:	Data de registro:
<enjuei.com.br>	19.08.2020

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 31.01.2022, 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 31.01.2022, a Secretaria Executiva, nos termos 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: <enjuei.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e o 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 03.02.2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <enjuei.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 19.08.2020.

Em 07.02.2022, 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 07.02.2022, 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 sendo que, no mesmo ato, intimou a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para manifestação, sob pena de revelia.

Em 23.02.2022, 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 dela decorrentes, 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 representante legal da Reclamada, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e, em decorrência da manifestação, o Nome de Domínio não foi congelado. Em 03.03.2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 14.03.2022, 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 16.03.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação acerca da propositura de demanda judicial relativa ao procedimento em referência.

Em 22.03.2022, 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.

O dossiê eletrônico inicialmente disponibilizado ao Especialista estava composto dos 15 (quinze) documentos a seguir, que presumem serem verdadeiros, e nos quais se basearam para analisar o caso:

1. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
2. COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO E DOCUMENTOS
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
4. RESPOSTA DO NIC.BR
5. COMUNICADO DE SANEAMENTO DA RECLAMAÇÃO
6. INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO E PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
7. COMUNICADO DE REVELIA ÀS PARTES
8. COMUNICADO DE REVELIA AO NIC.BR
9. COMUNICADO DO NIC.BR DE NÃO CONGELAMENTO
10. COMUNICADO ÀS PARTES DE NÃO CONGELAMENTO
12. DECLARAÇÃO DE IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA
15. NOMEAÇÃO DE ESPECIALISTA

Em 25.03.2022, este Especialista solicitou à Secretaria Executiva, a requisição, ao Registro.br, de todos os domínios registrados em nome da Reclamada.

Em 28.03.2022, a Secretaria Executiva disponibilizou ao Especialista a lista completa dos domínios de titularidade da Reclamada.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante alega que:

- O “ENJOEI” é uma plataforma de intermediação de compra e venda de mercadorias de terceiros na internet, com mais de 17 milhões de usuários cadastrados e 300 funcionários, legalmente constituída como sociedade anônima.
- O nome “ENJOEI” decorre justamente do verbo enjoar, que corresponde à atividade da Reclamante.
- Possui 6 (seis) registros marcários perante o INPI referente à marca “ENJOEI”:

Marca	Número de registro	Classe	Data da concessão
	914653423	NCL (11) 35	07/05/2019
	914653857	NCL (11) 42	07/05/2019
	840372043	NCL (10) 42	03/11/2015
	914653695	NCL (11) 35	07/05/2019
ENJOEI	840372060	NCL (10) 42	03/11/2015
ENJOEI	840372078	NCL (10) 35	03/11/2015

- Registrou o domínio <enjoei.com.br> junto ao Registro.br em 24.04.2009.
- É legitimada a apresentar Reclamação perante a CASD-ND, por ser titular da marca ENJOEI, violada pelo domínio <enjuei.com.br>, de titularidade da Reclamada.
- A Reclamada, sociedade limitada unipessoal, conta com mais de mil registros de nomes de domínio. Ainda, a sociedade reclamada tem como único sócio o Sr. R. C. B., reclamado em vários outros procedimentos perante a ABPI, além de possuir mais de setecentos registros de nomes de domínio como pessoa física.
- O Nome de Domínio ora impugnado tem fonética semelhante ou igual ao domínio e marca registrados pela Reclamante, o que tem potencial concreto e material de causar confusão ou equívoco por parte dos usuários que gostariam de acessar o site da Reclamante.
- A má-fé da Reclamada estaria presente principalmente no que tange aos seguintes elementos: (i) a identidade fonética entre o domínio da Reclamante e o domínio maliciosamente registrado pela Reclamada; (ii) o lapso temporal entre

o registro de domínio pela Reclamante e a impostura da Reclamada, e (iii) o comportamento do sócio R. C. B. em outros casos, a indicar seu *modus operandi*.

- Tal conduta viola os direitos de marca da Reclamante e é tipificada como crime, à luz do art. 189, I, da Lei 9279/96. E não poderia ser diferente, tendo em vista que a situação fática expõe os usuários ao risco de confusão, configurando concorrência desleal.

Com base em tais alegações, a Reclamante requer que o domínio <enjuei.com.br> seja transferido para sua titularidade, a fim de proteger seus direitos de propriedade intelectual.

b. Da Reclamada

Até a data da presente decisão, não houve Resposta/Defesa da Reclamada, tendo sido, inclusive, declarada sua Revelia. Contudo, em razão de seu contato com o NIC.br. cf. acima relatado, não houve o congelamento do Nome de Domínio, em estrita conformidade ao Regulamento SACI-Adm.

Por outro lado, como visto acima, em 16.03.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação acerca da propositura de demanda judicial relativa ao procedimento em referência, esmiuçada no item seguinte.

c. Da Ação Judicial

Antes de examinar o mérito da controvérsia objeto da presente Reclamação, há que se tecer breves considerações acerca da ação judicial envolvendo o nome de domínio em disputa, informada pela Secretaria Executiva em 16.03.2022.

Conforme se verifica nos autos do processo nº 1004399-41.2022.8.26.0016, em trâmite perante a 1ª Vara do Juizado Especial Cível – Vergueiro, referida ação foi ajuizada por Registro Domínio Ltda., representado por R. C. B., para declarar a legitimidade do autor para a aquisição do nome de domínio “enjuei.com.br” (em alguns momentos da petição inicial, equivocadamente referido como “enjuei.com” – domínio esse que estaria fora da competência da CASD-ND).

Pois bem, como bem pontuado na decisão exarada no procedimento ND201751¹, inexistente disposição expressa nos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm que trate do

¹ NOME DE DOMÍNIO. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PELA RECLAMANTE CONCOMITANTEMENTE À INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO SACI-ADM. OMISSÃO DOS REGULAMENTOS SACI-ADM E CASD-ND.

procedimento a ser adotado pelo Especialista quando do ajuizamento anterior ou simultâneo de ação judicial ao procedimento de resolução de controvérsia nesta Câmara. Nesse sentido, necessário, também aqui, recorrer a fontes de interpretação amplamente empregadas em disputas relativas a nomes de domínio.

Com efeito, tem-se que a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (comumente identificada pela sigla inglesa UDRP, disponível em <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>), aplicada pelo Centro de Mediação e Arbitragem da WIPO, determina, em seu artigo 18 (a), que o Especialista terá discricionariedade e autonomia para decidir qual medida será adotada em casos de ações judiciais ajuizadas antes ou durante ao início do procedimento administrativo da Câmara de Nomes de Domínio:

(a) No caso de qualquer processo judicial iniciado antes ou durante um processo administrativo em relação a uma disputa de nome de domínio que seja objeto da Reclamação, o Painel terá o poder de decidir se deverá suspender ou encerrar o processo administrativo, ou se deve proceder com uma decisão². (tradução livre)

Valendo-se dessa prerrogativa e em respeito a esta Câmara e às partes desta demanda, este Especialista optou por analisar o mérito da presente disputa.

Importante ressaltar que, de todo o modo, a decisão ora proferida poderá ser objeto de revisão judicial, prevalecendo a decisão judicial em caso de conflito, conforme

ANÁLISE DE MÉRITO PASSÍVEL DE REVISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO A MARCA ANTERIOR. IMITAÇÃO DE MARCA COM RISCO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA OU CONFUSÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. OBJETIVO DE PREJUDICAR ATIVIDADE DA RECLAMANTE. UTILIZAÇÃO QUE CRIA SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO COM SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. ALEGAÇÕES DE QUE A RECLAMADA SERIA EMPRESA CONSTITUÍDA POR ANTIGOS REPRESENTANTES DA RECLAMANTE. RECLAMADA COM PLENA CIÊNCIA DA ATUAÇÃO E ATIVIDADES DA RECLAMANTE. TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO INDEVIDA À MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. AUSENTE LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA QUANDO DO REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DA RECLAMADA DE POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA PACÍFICA DE MARCAS. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA DA RECLAMADA PERANTE O INPI, MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECLAMADA CONCORRENTE QUE PODE UTILIZAR SINAL DISTINTIVO QUE NÃO SE ASSEMELHE OU REPRODUZA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA DE TERCEIROS. WEBSITE DA RECLAMADA MUITO SEMELHANTE AO WEBSITE DA RECLAMANTE, AUMENTANDO AS CHANCES DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA OU CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. ARTIGOS 2.1, “a”, 2.2, “c”, “d” (CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA. v. ROFER FEIRAS E EVENTOS LTDA. Especialista Rafael Lacaz. j. 15.01.2018)

² No original: In the event of any legal proceedings initiated prior to or during an administrative proceeding in respect of a domain name dispute that is the subject of the complaint, the Panel shall have the discretion to decide whether to suspend or terminate the administrative proceeding, or to proceed to a decision.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 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

estabelecido nos art. 10.14 do Regulamento da CASD-ND e o art. 22, parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Este Especialista não identificou quaisquer irregularidades formais neste procedimento.

Quanto ao mérito da demanda, salienta-se que este foi apreciado com base nos fatos e provas apresentados, no caso, apenas pela Reclamante, nos termos do artigo 16º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Recorreu-se, igualmente, ao racional decisório adotado em disputa análoga da CASD-ND, decidida por painel presidido por este Especialista, cujos fatos e Reclamante coincidem (ND202146).

Ademais, 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, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) e o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) são os normativos aplicáveis a situações em que um terceiro registra Nome de Domínio sob o ".br" que é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, bem como com nome empresarial e Nome de Domínio sobre o qual a Reclamante tenha anterioridade, registrada antes, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos termos do artigo 2.1, alíneas (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND, e artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Além disso, tais Regulamentos também incidem quando terceiro usa de má-fé Nome de Domínio, sendo a má-fé evidenciada pelo fato de ter o Titular registrado o Nome de Domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente, de ter o Titular registrado o Nome de Domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante ou, ainda, de o Titular, ao usar o Nome de Domínio, tentar intencionalmente 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 da Reclamante, nos termos do artigo 2.2, alíneas (b), (c) e (d), do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, parágrafo único, alíneas (b), (c) e (d), do Regulamento do SACI-Adm.

Como anteriormente suscitado na decisão da disputa ND202146, restou (e resta aqui, como se verá adiante) configurada a prática conhecida como *cybersquatting*³ pela Reclamada, em razão de evidente reprodução, com a praticamente idêntica fonética e com solitário “erro” de digitação, do Nome de Domínio e marcas de titularidade da Reclamante, de modo a gerar confusão ao consumidor. Naquela ocasião, assim decidiu a CASD-ND:

“Ementa: VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO EXISTENTE E POTENCIALIZADA PELA PRESENÇA DE ELEMENTOS VISUAIS COLIDENTES ENTRE OS WEBSITES, EMPREGADOS PELA RECLAMADA COM O NÍTIDO INTUITO DE PROVOCAR CONFUSÃO E BENEFICIAR-SE. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CYBERSQUATTING. ÔNUS DA RECLAMADA DE VERIFICAR SE O NOME DE DOMÍNIO PRETENDIDO COMPÕE OU É SIMILAR A MARCA REGISTRADA POR TERCEIROS. RECLAMADO REICIDENTE. RECLAMADO DETENTOR DE MAIS DE MIL NOMES DE DOMÍNIO, MUITOS DELES COMPOSTOS DE SUTIS VARIAÇÕES DE MARCAS FAMOSAS. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘a’ E ‘d’; E ITEM 4.5 DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA”.

Feitas essas considerações iniciais, analisar-se-á o fundamento para o pleito contido na presente Reclamação, nos termos requeridos pela Reclamante e conforme fundamentação abaixo.

- 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.**

Segundo a Reclamante, a pretensão de registro e de uso do Nome de Domínio configura infração ao art. 3º, alíneas (a) e (c) do SACI-Adm, porque o domínio <enjuei.com.br> é similar e passível de causar confusão, sobretudo em função do uso de expressão que reproduz, com fonética idêntica e com pequeno erro de digitação, as marcas que lhe foram licenciadas, Nome de Domínio e nome empresarial da Reclamante.

³ O termo *cybersquatting* se refere ao registro e uso não autorizado de nomes de domínio da Internet que são idênticos ou semelhantes a marcas comerciais, marcas de serviço, nomes de empresas ou nomes pessoais (Winston & Strawn's Brand Enforcement / Trademark Litigation Practice. Disponível em <https://www.winston.com/en/legal-glossary/cybersquatting.html>. Tradução Livre).

Note-se que a ínfima alteração gramatical, baseada na sutil substituição da letra “O” pela letra “U”, no domínio eletrônico da Reclamada não possui o condão de afastar o ilícito, tendo em vista que a fonética de ambos os termos se mantém praticamente idêntica, tornando-se passível de causar confusão no homem médio brasileiro, a quem a norma culta de conjugação verbal do verbo “enjoar” pode nem sempre ser conhecida com exatidão.

Portanto, suficientemente caracterizada a incidência do artigo 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, à hipótese desta Reclamação, em função da similaridade apta a criar confusão no público médio por decorrência da identidade fonética e similaridade gramatical entre os termos empregados.

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

Como exposto anteriormente, a Reclamante é titular dos registros da marca ENJOEI no INPI, sob os números 914.653.423 (marca figurativa), 914.653.695, 914.653.857 840.372.043 (marcas mistas), 840.372.060 e 840.372.078 (marcas nominativas), bem como do Nome de Domínio <enjoei.com.br>. Além disso, seu nome empresarial contém a expressão ENJOEI. Dada a semelhança dos referidos sinais distintivos com o domínio <enjeui.com.br>, constata-se o legítimo interesse da Reclamante.

A linha do tempo abaixo igualmente ilustra a precedência dos direitos da Reclamante em relação à Reclamada, tendo aquela, inclusive, registrado seu domínio <enjeui.com.br> já em 2009:



Incontestemente, pois, o legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio em disputa.

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

A Reclamada não comprovou deter direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio. Apesar da obtenção do registro, a Reclamada não apresentou nenhuma alegação ou documentos que evidenciassem deter direitos anteriores sobre a expressão que compõe o Nome do Domínio, e tampouco foi encontrado qualquer indício de que possuísse utilização legítima para o referido domínio, favorecendo a tese da Reclamante acerca de se estar diante de verdadeira prática de *cybersquatting*.

A esse respeito, a Resolução 2008/008/P, de 28 de novembro de 2008, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que regulamenta o registro de Nome de Domínio indica, no artigo 1º, que:

“Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. **O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que despreze a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros**, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.” (grifos nossos).

Ausente, portanto, interesse legítimo da Reclamada que justifique a manutenção da titularidade do registro do domínio <enjeui.com.br>.

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.

Por fim, o Regulamento SACI-Adm prevê, no artigo 3º, caput, a aplicabilidade de tais normas se, “na abertura de procedimento do SACI-Adm”. o “Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé”, hipótese que, a toda evidência, está presente no presente caso.

Conforme mencionado anteriormente, verificou-se que o Nome de Domínio <enjeui.com.br> utilizado pela Reclamada provoca risco de confusão ao induzir falsamente o usuário-consumidor, bem como configura práticas de *cybersquatting* e *passive domain name holding*.

Nesse sentido, esta CASD-ND possui entendimento consolidado no que tange à ilicitude de ambas as práticas supramencionadas. Confira-se:

VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. EVIDENTE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA COM MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADO NÃO PODERIA ALEGAR DESCONHECIMENTO DA MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING EM CONJUNTO COM OUTROS FATORES, EM ESPECIAL, O IMPEDIMENTO DE QUE A RECLAMANTE UTILIZE SUAS MARCAS REGISTRADAS COMO UM NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, CAPUT DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND202154, julgado em 20.01.2022)

VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. POTENCIAL CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO OU LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO DO DOMÍNIO EM DISPUTA EM TENTATIVA DE PREJUDICAR A ATIVIDADE DA RECLAMANTE E IMPEDI-LA DE REGISTRAR NOME DE DOMÍNIO QUE REPRODUZ SUA MARCA. REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO CONTENDO MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA, SEM QUALQUER ACRÉSCIMO, QUE OBJETIVA OBTER VANTAGEM INDEVIDA AO CAUSAR CONFUSÃO EM USUÁRIOS DA INTERNET. CYBERSQUATTING. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘b’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’, ‘c’ E ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND202143, julgado em 03.11.2021)

Inclusive, frisa-se que acerca da prática de *passive holding*, desde que acompanhada de outros elementos verificados no caso, a WIPO já ratificou que “*a retenção passiva de um Nome de Domínio, sem justificativa, constitui má-fé no uso do domínio*”⁴.

Ademais, cumpre rememorar que o ônus de verificar se o Nome de Domínio pretendido compõe ou é similar a marca registrada por terceiros é de quem requer o referido registro, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 08/2008 do CGI.br.

Como se não bastasse, a prática reiterada da Reclamada revela um verdadeiro *modus operandi* por parte de seu representante legal, aplicado com o exclusivo intuito de obter

⁴ Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.

proveitos financeiros em detrimento dos legítimos interesses das empresas detentoras de registros marcários, títulos de estabelecimento e nomes empresariais. Tal versão, frise-se, é corroborada pelos inúmeros procedimentos iniciados perante esta câmara, conforme detalhado em decisão proferida por esta CASD-ND no procedimento ND202146.

No mesmo sentido, o relatório do NIC.br indicou surpreendentes **1.256** domínios em nome da Reclamada (que se somam aos 1.048 domínios de titularidade de seu único sócio, R. C. B.), sendo muitos deles (felizmente já não mais ativos) compostos de sutis variações de marcas famosas (e.g. amazon.com.br; decollar.com.br; voiazul.com.br).

Por fim, uma breve menção ao processo judicial indicado pela parte Reclamada – cuja análise pormenorizada evidentemente transborda a competência desta CASD-ND, embora não impeça esta decisão [cf. demonstrado no item 4(c) da seção I acima e adotado no precedente ND201751, ali mencionado] – consta alegação da Reclamada no sentido de que o domínio <enjuei.com.br> estaria sem funcionamento. Contudo, tal argumentação em nada afasta a caracterização da má-fé. Nesse sentido, importante observar a decisão proferida pela WIPO no Caso No. DBR2020-0013:

“O fato de, atualmente, o Nome de Domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pela Reclamada. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (“passive holding”) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão” (Honda Motor Co., Ltd. v. Maikon Douglas Oliveira Carlin).

Diante do exposto, tendo em vista os contundentes indícios de prática desleal por parte da Reclamada, bem como o entendimento fixado por esta CASD-ND, entende-se que o registro do domínio <enjuei.com.br> e sua transferência para a atual Reclamada, efetuada pouco antes do início do procedimento ND202146⁵ proposto contra a pessoa física do único sócio da Reclamada (demandado em outros procedimentos da CASD-ND da ABPI), caracterizam práticas de má-fé, ensejando a aplicação dos dispositivos invocados pela Reclamante.

⁵ 19.07.2021: Transferência do nome de domínio para a atual Reclamada.

30.09.2021: Comunicado da Secretaria Executiva da CASD-ND confirmando o recebimento da Reclamação do Procedimento n° ND202146.

2. Conclusão

Conclui-se, portanto, que (i) o Nome de Domínio é suficientemente semelhante a ponto de criar confusão com marcas de titularidade da Reclamante e com o nome empresarial desta, e que (ii) a Reclamada tem utilizado o Nome de Domínio sem interesse legítimo ou sólido fundamento, tendo em vista caracterização da má-fé da Reclamada, nos termos do artigo 2.2, letras (a) e (d) do Regulamento CASD-ND e o artigo 3º, parágrafo único, letras (a) e (d), do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, 2.2, 4.1 e 10.9, alínea (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio: <enjuei.com.br> seja transferido à Reclamante, observada, no entanto, a demanda judicial proposta junto ao TJ-SP, informada neste procedimento em 16.03.2022, de nº 1004399-41.2022.8.26.0016, e os efeitos previstos no parágrafo único do Art. 22º do Regulamento SACI-Adm.

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, 05 de maio de 2022.



Marcos Chucralla Moherdaui Blasi
Especialista