

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

**SUB-ZERO, INC X A ABBAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

PROCEDIMENTO N° ND202243

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SUB-ZERO, INC, Madison, Wisconsin, Estados Unidos da América, representado por seus advogados, escritório Clarke Modet, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

A ABBAS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., 06.144.821/0001-88, São Paulo, São Paulo, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <subzero.srv.br> e <assistenciatecnicasubzero.com.br> (os “**Nomes de Domínio**”).

O Nome de Domínio <subzero.srv.br> foi registrado em 09/01/2012 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <assistenciatecnicasubzero.com.br> foi registrado em 18/07/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 15/09/2022, 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 15/09/2022, 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 dos Nomes de Domínio <subzero.srv.br> e <assistenciatecnicasubzero.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CNPJ), constante do cadastro dos Nomes de Domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 16/09/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos Nomes de Domínio <subzero.srv.br> e <assistenciatecnicasubzero.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa.

Em 20/09/2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 27/09/2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 27/09/2022, 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.

Em 14/10/2022, 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 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 última tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação os Nomes de Domínio não seriam congelados. Em 17/10/2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 03/11/2022, 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 09/11/2022, 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 alega ser sociedade empresarial constituída sob a razão social Sub-Zero, Inc e sediada nos Estados Unidos da América, conhecida por vendas de eletrodomésticos refrigerados de alto padrão, desde 1945.

Afirma que possui marcas registradas utilizando o termo “Sub-Zero”, desde 1980, nos Estados Unidos da América, e desde 18/03/2011, no Brasil, esta última registrada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o Processo nº 830982442, com vigência até 28/06/2026.

Sustenta que, em 09/01/2012, após o referido registro no Brasil, a Reclamada registrou o nome de domínio <subzero.srv.br> e em 18/07/2022 registrou o nome de domínio <assistenciatecnicasubzero.com.br>.

Afirma ainda que a Reclamada reproduziu integralmente seu nome empresarial e suas marcas registradas nos nomes de domínio em tela, e que o faz com o intuito de apresentar-se falsamente ao público como fornecedora de assistência técnica autorizada da Reclamante, causando confusão e associação indevida junto à clientela conscientemente, e, conseqüentemente, prejuízo à atividade comercial da Reclamante.

Portanto, pede a transferência dos nomes de domínio para sua titularidade, nos termos do art. 4.2, “g”, do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º, “f”, do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, tampouco qualquer manifestação, mesmo após certificação pelo Registro.br de sua ciência inequívoca em relação ao presente procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A fundamentação desta Decisão se baseia nos critérios previstos nos Regulamentos CASD-ND e SACI-Adm e nas circunstâncias de fato ponderadas para instruir o juízo sobre tais critérios

a. Nomes de Domínio idênticos ou suficientemente similares 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.

O art. 3º, “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1., “a” e “c” do Regulamento CASD-ND preveem que a Reclamante deve demonstrar que há confusão, notadamente quando:

“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 de Propriedade Industrial – INPI; 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; (...).”

Os Nomes de Domínio <subzero.srv.br> e <assistenciatecnicasubzero.com.br> contêm o termo “Subzero”, idêntico ao nome empresarial da Reclamante e suas marcas registradas. Tendo em vista que a constituição da Reclamante e o registro de suas marcas ocorreram antes dos registros dos nomes de domínio, conclui-se que a Reclamante possui anterioridade relativa ao uso do termo “Subzero”, no ramo de venda e manutenção de eletrodomésticos refrigerados.

Tal situação é similar à decidida pela CASD-ND, no caso ND-202146, no qual se acolheu a Reclamação e se transferiu o nome de domínio ao Reclamante:

“VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO EXISTENTE E POTENCIALIZADA PELA PRESENÇA DE ELEMENTOS VISUAIS COLIDENTES ENTRE OS WEBSITES, EMPREGADOS PELO RECLAMADO COM O NÍTIDO INTUITO DE PROVOCAR CONFUSÃO E BENEFICIAR-SE. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CYBERSQUATTING. ÔNUS DO RECLAMADO DE VERIFICAR SE O NOME DE DOMÍNIO PRETENDIDO COMPÕE OU É SIMILAR A MARCA REGISTRADA POR TERCEIROS. (...).”

Portanto, conclui-se que, na forma do art. 3º, “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1., “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, os Nomes de Domínio registrados pela Reclamada possuem identidade e causam confusão com marca registrada e nome de domínio da Reclamante.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

O art. 2º, “c” do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2., “d”, do Regulamento CASD-ND preveem que a Reclamante deve demonstrar:

“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 (...), devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que o comprovem;”

A Reclamante expôs suas razões de fato e direito, na forma dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND, e juntou documentação contendo registros, no Registro.br, dos Nomes de Domínio disputados e *screenshots* dos websites de tais Nomes de Domínio, os quais também apresentam marca registrada da Reclamante.

A Reclamante também juntou seus atos constitutivos, com documentos relacionados contendo a nomeação do referido representante legal e prova da anterioridade do nome empresarial contra o qual os Nomes de Domínio colidem.

Quanto às provas de sua atuação no ramo de venda e manutenção de eletrodomésticos refrigerados, observa-se que a documentação apresentada não indica objeto social claro neste sentido. Este Especialista encontrou evidência dessa atuação em decisão judicial acessível no website www.casetext.com/case/sub-zero-inc-v-sub-zero-ny-refrigeration-appliances-servs. Não obstante, a circunstância de os websites dos Nomes de Domínio disputados apresentarem a Reclamada como assistência técnica autorizada para tais equipamentos comercializados pela Reclamante, torna tal fato incontroverso, ante a evidente tentativa da Reclamada de associar-se à marca, nome empresarial e negócio da Reclamante.

Ademais, a Reclamante apresentou também as provas da anterioridade do registro de suas marcas, em classe compatível com a referida atuação, contra as quais os Nomes de Domínio colidem.

Portanto, conclui-se que a Reclamante possui legítimo interesse em relação aos Nomes de Domínio.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos Nomes de Domínio.

A ausência de resposta da Reclamada impede este Especialista de apreciar interesse legítimo que aquela eventualmente possuía.

d. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2, do Regulamento CASD-ND, transcrevem circunstâncias que constituem indícios de má-fé, que notadamente será identificada quando:

“d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

É possível observar pelos *screenshots* registrados em ata notarial, apresentada pela Reclamante, bem como pelos websites dos Nomes de Domínio, ainda acessíveis publicamente, que a Reclamada explora marca registrada da Reclamante, sem que haja prova de que tal uso tenha sido licenciado. Isto, unido ao fato de que a Reclamada se apresenta, por meio dos Nomes de Domínio e do conteúdo dos respectivos websites, como assistência técnica autorizada da Reclamante, sem que haja prova da veracidade

deste fato, evidencia o interesse da Reclamada em associar-se à notoriedade do nome empresarial, da marca e da atividade da Reclamante, bem como a configuração da má-fé, nos termos do art. 3º, parágrafo único, “d” do Regulamento SACI-Adm.

Tal cenário é corroborado pelo decidido pela CASD-ND, em ND-20194, no qual considerou-se que, ainda que o Reclamado fosse assistência técnica autorizada, tal autorização não presumiria licença para uso de nome empresarial e/ou marca registrada do Reclamante em nome de domínio titularizado pelo Reclamado:

“NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCA E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. RECLAMADA QUE LIDA EM SUA ATIVIDADE COMERCIAL COM PRODUTOS DA RECLAMANTE. NOME DE DOMÍNIO QUE GERA CONFUSÃO COM O NOME EMPRESARIAL, MARCA E ATIVIDADE DA RECLAMANTE. EXPRESSÃO “AUTORIZADA” NÃO ELIMINA CONFUSÃO HAJA VISTA TAL ATIVIDADE SE ENCONTRAR NA ESFERA DE PRERROGATIVAS DA RECLAMANTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO QUE IMPEDE A RECLAMANTE DE UTILIZAR NOME DE DOMÍNIO QUE DENOTE A ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA, DE PARTICULAR INTERESSE DA RECLAMANTE. REGISTRO QUE PREJUDICA A ATIVIDADE COMERCIAL DA RECLAMANTE, ESTA QUE PRETENDE CENTRALIZAR O ATENDIMENTO AOS CLIENTES. RECLAMADA QUE UTILIZA O NOME DE DOMÍNIO PARA FACILITAR ACESSO DOS CLIENTES A ELA, O QUE CONTRARIA A POLÍTICA DA RECLAMANTE E DESVIA CLIENTELA COM INTUITO DE SE TORNAR COMERCIALMENTE CONHECIDA, EM PREJUÍZO DA RECLAMANTE. RECLAMADA QUE TRAZ AOS AUTOS CONTRATO ENTRE AS PARTES. PÁGINAS FALTANTES QUE CONTÉM CLÁUSULAS QUE PROÍBEM USO DE MARCA DA RECLAMANTE EM NOME DE DOMÍNIO. ESCLARECIMENTO DA RECLAMADA SOBRE SUA REPRESENTAÇÃO E DIFERENÇA DE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DO FIRST COME, FIRST SERVED FRENTE À VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’, ‘c’ E ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND.”

Portanto, conclui-se que, na forma do art. 3º, parágrafo único, “d”, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2, “d”, do Regulamento CASD-ND o registro e uso dos Nomes de Domínio se deu com má-fé por parte da Reclamada.

Acresce que, como demonstrado pela Reclamante, a Reclamada, em seu website, se apresenta como assistência técnica “autorizada”. Este fato é mais um indicativo de sua má-fé, pois além de inexistir autorização pela Reclamante para que pudesse se intitular

“autorizada”, no mercado de assistência técnica (assim como no de oficinas categorizadas de automóveis) há uma diferença tradicional entre a qualificação como “autorizada” e a qualificação como “especializada” (sendo aquela a que pressupõe autorização, como o próprio sinaliza, e esta última significando especialização sem contar com reconhecimento oficial como “autorizada”), como notou este Especialista na decisão em ND201757 (embora naquele caso, ao contrário, a situação fáctica fosse de emprego da expressão “especializada”):

“Não restou demonstrado também que o Reclamado esteja desviando indevidamente consumidores, causando associação e confusão indevidas, uma vez que anuncia com veracidade as atividades que desenvolve, de oficina especializada, sem alegar falsamente que é uma oficina autorizada, oficial da marca.”

2. Conclusão

Em face do todo acima exposto, conclui-se que os Nomes de Domínio são idênticos ao nome empresarial e às marcas registradas de titularidade anterior da Reclamante, detentora de legítimo interesse quanto a seu uso exclusivo, e que o registro e uso dos Nomes de Domínio pela Reclamada caracterizam má-fé, conforme a regulamentação aplicável. Portanto, deve ser garantida à Reclamante a transferência de titularidade dos Nomes de Domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 10.9, “b”, do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa <subzero.srv.br> e <assistenciatecnicasubzero.com.br> sejam *transferidos* à Reclamante, observando-se o art. 4.3 do Regulamento CASD-ND.

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.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022.

Gilberto Martins de Almeida
Especialista