

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

WHIRLPOOL S.A X G. A. C. M.

PROCEDIMENTO Nº ND202304

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

WHIRLPOOL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 59.105.999/0001-86, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo – Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

G. A. C. M., inscrito no CPF sob o nº 056.***.***-40, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16 de outubro de 2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 06 de março de 2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subseqüente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, 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 <brastempassistenciatecnica.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.

Ato contínuo, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <brastempassistenciatecnica.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 13 de março de 2023, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 15 de março de 2023, 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.

Ainda nessa data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 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 31 de março de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, 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 o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 03 de abril de 2023, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 17 de abril de 2023, 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 25 de abril de 2023, 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 possuir diversos registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para a marca BRASTEMP, sendo inclusive reconhecida pelo órgão como marca de alto renome, adquirindo, portanto, proteção em todos os segmentos, em âmbito nacional.

Objetivando a salvaguarda de sua propriedade intelectual, a Reclamante procedeu com todas as diligências necessárias para o registro da marca, desde 1950, nas formas nominativa e mista.

Aduz a Reclamante que se utiliza de nomes de domínio como <brastemp.com.br>, <acessoriosbrastemp.com.br>, <assistenciabrastemp.com.br>, <brastempacessorios.com.br> e <youbrastemp.com.br> para promover e ofertar seus produtos e serviços aos consumidores finais.

Nesse sentido, a Reclamante relata que o Reclamado não possui legitimidade sobre o Nome de Domínio, visto que não possui pedidos ou registros de marca correspondentes, de modo que estaria se utilizando do Nome de Domínio apenas para aproveitar a fama e prestígio da marca da Reclamante, alegadamente configurando a má-fé.

Afirma a Reclamante ter tomado ciência do uso indevido do Nome de Domínio pelo Reclamado, ensejando a possibilidade de confusão por parte do público consumidor, considerando que o nome de domínio é idêntico às marcas registradas e também ao nome empresarial da Reclamante.

Por fim, a Reclamante pugnou pelo cancelamento do Nome de Domínio ao final deste procedimento.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou resposta ou manifestação extemporânea, ficando configurada a revelia, conforme comunicação enviada pela Secretaria Executiva em 31 de março de 2023. Limitou-se a responder ao NIC.br, quando do trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, informando que tiraria o site do ar. Destarte, o NIC.br certificou a ciência inequívoca do Reclamado em relação a este procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Primeiramente cumpre informar que a revelia do Reclamado não influenciou o julgamento do mérito desta Reclamação, a qual foi apreciada e decidida com base nos fatos e provas apresentados, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND e do artigo 15º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – SACI-Adm (“**Regulamento SACI-Adm**”).

O Regulamento SACI-Adm estabelece que:

“Art. 7º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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 nº 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; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.”.*

Além disso, o Regulamento CASD-ND dispõe o seguinte:

“2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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 nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

(c) 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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 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, símbolo e afins, do Reclamante.”.

No mérito desta Reclamação, verifica-se que:

- a) O Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 16 de outubro de 2014;
- b) A Reclamante é titular de diversos registros de marcas nominativas, figurativas e mistas contendo a expressão “brastemp”, tendo sido a primeira depositada e concedida em 1950;
- c) A marca BRASTEMP, registrada pela Reclamante, foi reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI como marca de alto renome, adquirindo proteção especial em todos os segmentos, em âmbito nacional; e
- d) O legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio foi comprovado nos autos desse procedimento, conforme preceituam a alínea (c) do artigo 6º do Regulamento SACI-Adm e a alínea (d) do artigo 4.2 do Regulamento CASD-ND.

Em consonância com os apontamentos ora expostos, constatou-se que o Nome de Domínio em questão apresenta relevante similaridade com a marca da Reclamante, sendo, portanto, capaz de criar confusão frente ao público consumidor. Dessa forma, configura-se a hipótese prevista na alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Além disso, o Reclamado, ao utilizar-se de marcas registradas e imagens protegidas por direitos autorais da Reclamante, de modo a conferir aspecto de confiabilidade ao serviço ofertado em seu site, objetivou atrair novos clientes de forma indevida, configurando assim a hipótese prevista na alínea (d) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de duas decisões desta CASD-ND acerca dos nomes de domínio <oxxo.com.br> e <fortbrasreboques.com.br>, proferidas, respectivamente, nos procedimentos ND202118 e ND202138:

"NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO E CAPAZ DE CAUSAR CONFUSÃO COM MARCA ANTERIOR DA RECLAMANTE, DE ALTO RENOME NO MÉXICO, CHILE E COLÔMBIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES OU AUTORIZAÇÃO DA RECLAMANTE PARA USO DA MARCA PELO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA DIREITOS OU LEGÍTIMOS INTERESSES DO RECLAMADO. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA MISTA DOIS DIAS APÓS RECEBER NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA RECLAMANTE. SUGESTÃO DO RECLAMADO DE VENDA POR PREÇO EXORBITANTE. RECLAMADO INCAPAZ DE ARTICULAR AS RAZÕES DA ESCOLHA OU EVIDENCIAR PREPARATIVOS PARA O USO DO SINAL. IMPROBABILIDADE DE QUALQUER USO DE BOA-FÉ. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING CARACTERIZADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'b' DO REGULAMENTO CASD-ND." (grifos do Especialista)

"VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADO RELACIONADO À APLICAÇÃO DE GOLPES, UTILIZANDO-SE DE CNPJ DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DO REGISTRO QUE PREJUDICA NÃO SÓ A RECLAMANTE, COMO TERCEIROS E CONSUMIDORES. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME E DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'c' e 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND." (grifos do Especialista).

Com relação à má-fé, esta é constatável em virtude do fato de o Reclamado utilizar-se, tanto no próprio elemento nominativo do Nome de Domínio, fazendo uso do termo "brastemp", quanto no elemento figurativo do site, utilizando imagens da marca da Reclamante.

Assim, a utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado, sem dúvida, causa confusão no público consumidor e denota objetivo de atrair indevida e intencionalmente usuários para o seu site, caracterizando as hipóteses previstas na alínea (a) do artigo 2.1 e da alínea (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, e na alínea (d) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto na alínea (a) do *caput* e (d) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio seja cancelado, conforme determina o disposto no artigo 1º, §1º e artigo 24º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 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.

São Paulo, 16 de maio de 2023



Fernando Farano Stacchini
Especialista