

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

VRIO CORP X T. K. DE S.

PROCEDIMENTO Nº ND202330

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VRIO CORP, Nova York, NY, Estados Unidos da América, representada por seu advogado, com endereço no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

T. K. de S., CPF nº 709.XXX.XXX-49, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 21/07/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 03/07/2023, 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 03 de julho de 2023 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 <dgo.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 05 de julho de 2023 o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva confirmando a aplicação do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) ao Nome de Domínio em disputa e que esse estava impedido de ser transferido a terceiros.

Em 10 de julho de 2023 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 12 de julho 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.

Em 12 de julho de 2023 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 27 de julho de 2023 o Reclamado apresentou Resposta.

Em 31 de julho de 2023 a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em cumprimento ao disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 02 de agosto de 2023 o Reclamado apresentou documentos pendentes.

Em 08 de agosto de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de Resposta do Reclamado. 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 10 de agosto de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 16 de agosto de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea da Reclamante, recebida em 15 de agosto de 2023 fazendo esta ressalva que fizera anteriormente ao Reclamado quanto à análise de documentos extemporâneos.

Em 16 de agosto de 2023, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 01 de setembro de 2023, a Especialista nomeada emitiu a Ordem Processual nº 01 para determinar que a Reclamante apresentasse cópia de documento oficial que comprove os poderes de representação no prazo de 05 dias.

Em 11 de setembro de 2023, a Reclamante apresentou manifestação à Ordem Processual nº 01, anexando documentos.

Em 11 de setembro de 2023, o Reclamado apresentou manifestação à Ordem Processual nº 01, anexando documentos.

Em 15 de setembro de 2023, a Especialista nomeada emitiu a Ordem Processual nº 02 para determinar que a Reclamante apresentasse cópia de documento oficial em estrita conformidade com o artigo 4.4 “b” do Regulamento CASD-ND, no prazo improrrogável de 10 dias corridos a contar da intimação.

Em 25 de setembro de 2023, a Reclamante apresentou manifestação à Ordem Processual nº 02, anexando documentos.

Em 28 de setembro de 2023, o Reclamado apresentou manifestação à Ordem Processual nº 02.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, em sua Reclamação de 15 de junho de 2023, declara que é fornecedora líder de serviços de entretenimento e informação por assinatura por meio de tecnologia de satélite e streaming na América Latina e no Caribe. Aponta que é uma empresa norte-americana de televisão por assinatura via satélite pelo sistema *direct-to-home*. Atua por

meio das marcas SKY, DIRECTV e DIRECTV GO, sendo esta última marca do serviço de conteúdo sob demanda (*'streaming'*) da Reclamante.

Neste sentido, preocupada em resguardar seus direitos, a Reclamante alega ser titular de diversos registros perante o INPI para marcas contendo a expressão "D GO", em forma mistas, em diversas classes, conforme se pode depreender dos exemplos abaixo:

Processo	Apresentação	Marca	Classe	Data de Concessão
921304420	Mista		09	19/10/2021
921304480	Mista		38	19/10/2021
921304510	Mista		41	14/12/2021
921304544	Mista		42	28/12/2021

Assim, a Reclamante indica que possui exclusividade para utilizar a marca D GO inclusive para registros de nome de domínio.

A Reclamante destaca que possui legítimo interesse no Nome de Domínio em disputa <dgo.com.br> diante dos registros de marca no Brasil para a marca D GO, integralmente reproduzida, sem quaisquer acréscimos.

Aponta que o Nome de Domínio registrado em 21 de julho de 2022 constitui clara reprodução integral dos registros de marca anteriores da Reclamante.

Argumenta que o Reclamado agiu de má-fé ao registrar o Nome de Domínio reproduzindo D GO, com ausência de uso (*passive holding*), mantendo o domínio inativo, deixando de redirecioná-lo para website ou conteúdo. Destaca que buscou negociar com o Reclamado o Nome de Domínio e acessou um catálogo de vendas/aluguéis de outros nomes de

domínio ofertados pelo Reclamado, o que corroboraria seu argumento de que este apenas registrou o Nome de Domínio com a intenção de vendê-lo/alugá-lo.

Aduz que o Reclamado não é titular de quaisquer registros/pedidos de registro para o sinal D GO, nem é conhecido/associado a este termo.

Assim, a Reclamante requer que o Nome de Domínio em disputa seja transferido para sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado, em Resposta de 27 de julho de 2023 às alegações da Reclamante, argumenta preliminarmente que a Reclamante é empresa estrangeira sem sede no Brasil, deixando de juntar CNPJ, cópia de atos constitutivos, procuração com firma reconhecida no Brasil, deixando de atender aos requisitos para figurar no procedimento e na transferência de domínio no Brasil. Também mencionou incluir automaticamente essa Câmara de Solução de Disputas, bem como o NIC.br, em polo passivo de futura ação judicial caso a decisão desse Procedimento lhe seja desfavorável. Por fim, aponta ainda ausência de documentos para atestar que a Reclamante seria titular das marcas D GO.

O Reclamado menciona também que teria tomado ciência do teor do procedimento apenas em 25/07/2023, pois alega que a comunicação enviada pela Secretaria Executiva em 12/07/2023 teria deixado de trazer documentação e instruções. Ainda assim, aponta que sua Resposta foi tempestiva.

Narra que o Nome de Domínio foi regularmente adquirido e faz uso constante deste, exemplificando: disponibilização de site, serviço de e-mail, VPN, aplicativos restritos mediante tunelamento. Aponta que foi contatado por Representante da Reclamante para negociar o Nome de Domínio em 2022 e 2023, sem acordo.

Argumenta que o conjunto de letras atrelado ao Nome de Domínio, ainda que reproduza integralmente marca registrada, não seria suficiente para gerar confusão. Aponta que a expressão DGO isoladamente seria uma expressão genérica, desprovida de distintividade.

Aduz que o Reclamado faz uso o Nome de Domínio de modo diverso das atividades da Reclamante, não tendo intuito de confundir sua clientela não desenvolvendo atividade concorrente ou correlata à da Reclamante.

O Reclamado narra que é produtor rural desde 1998 com venda de aves e ovos caipiras para pessoas físicas próximas de sua região, tendo registrado o Nome de Domínio

<dgo.com.br> para identificar Distribuidora Goiás Ovos, depositando pedido de registro de marca no INPI sob o nº 931135257. Aponta que faz uso do Nome de Domínio.

Quanto ao argumento da Reclamante de que comercializaria nomes de domínio, o Reclamado traz que o NIC.br teria certificado que não constam transferências de titularidade em seu CPF, o que, em conjunto, afastaria as alegações de má-fé.

Assim, postula pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade da Reclamante e pela manutenção do Nome de Domínio em sua titularidade.

c. Dos desdobramentos posteriores à Resposta

No dia 15 de agosto de 2023, a Reclamante apresentou Manifestação à Reposta, indicando que atende plenamente aos artigos 4.3 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND, sendo plenamente representada neste Procedimento. Aduz que juntou documentação suficiente a atestar sua titularidade das marcas D GO.

Argumenta que juntou documentação suficiente para atestar que o Reclamado tinha interesse na venda ou aluguel do Nome de Domínio <dgo.com.br>, além de ser possível verificar que é titular de outros 104 nomes de domínio registrados junto ao Registro.br.

Aponta que a justificativa do Reclamado para o Nome de Domínio <dgo.com.br> ser Distribuidora Goiás Ovos não é legítima pois: o pedido de registro de marca junto ao INPI foi depositado apenas um dia depois da intimação do Reclamado deste procedimento; não há apresentação de documentos demonstrando operações de empresa denominada Distribuidora Goiás Ovos; não constam resultados em pesquisa na Junta Comercial de Goiás da referida empresa; a Reclamante afirma por fim não ter tido êxito na tentativa de contato com o telefone indicado no acesso do Nome de Domínio.

Em consonância com os princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos das partes, no dia 01 de setembro de 2023 foi emitida a Ordem Processual no. 01, determinando que a Reclamante apresentasse cópia de documento oficial que comprove os poderes de representação pela signatária da procuração, em atenção ao disposto no artigo 4.4.(b) do Regulamento da CASD-ND, tendo a Reclamante apresentado documentação no dia 11 de setembro de 2023. No dia 13 de setembro de 2023 o Reclamado apresentou manifestação impugnando a documentação.

No dia 15 de setembro de 2023 foi emitida a Ordem Processual no. 02, determinando a apresentação pela Reclamante, de documentação complementar para corroborar os poderes dos signatários da procuração, tendo a Reclamante apresentado documentação

complementar no dia 25 de setembro de 2023. No dia 03 de Outubro de 2023, o Reclamado apresentou impugnação à documentação apresentada pela Reclamante.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Preliminarmente, entende esta Especialista que a representação da Reclamante foi devidamente instruída com documentos, em consonância com o disposto nos artigos 4.3 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND, que expressamente autoriza pessoa jurídica estrangeira a figurar no polo ativo da Reclamação. A documentação apresentada é suficiente para comprovar a cadeia de representação entre a pessoa jurídica e o patrono da presente Reclamação. Ademais, o disposto no art. 6º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, questionado pelo Reclamado, aplica-se apenas e tão somente à legitimidade para o registro de nomes de domínio, e não para disputas envolvendo tais nomes de domínio perante esse Eg. Centro de Solução de Disputas, sob o SACI-Adm.

Ainda preliminarmente, de acordo com o dossiê deste caso, o Reclamado foi intimado para apresentar sua Resposta em 12 de julho de 2023, e a resposta foi apresentada no dia 27 de julho de 2023, tendo a Secretaria Executiva em 31 de julho de 2023 acusado recebimento da Resposta, apresentada através do sistema no andamento n.º 12. Assim, a Especialista entende que a comunicação do procedimento e informação de acesso foi fornecida a contento, e a Resposta foi tempestivamente apresentada, tendo sido atendidos os artigos 7.1 a 7.4 do Regulamento da CASD-ND.

Como última preliminar, esta Especialista esclarece que deixa de propor às Partes a conciliação prevista no item 10.1 do Regulamento da CASD-ND pois o teor das manifestações aponta para o seu desinteresse, não havendo nos autos qualquer indício de que haveria possibilidade de solução amigável.

No mérito, o Regulamento do SACI-Adm, em seus artigos 1º e 7º, e o Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.1, dispõem que a legitimidade do registro de nome de domínio no “.br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos previstos nas alíneas “a”, “b” ou “c”, dos referidos artigos 7º e 2.1:

- 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 no Brasil 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.

O parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND apontam que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são as previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, dos referidos dispositivos legais:

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.

A má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Assim, esta Especialista esclarece que o mérito desta Reclamação foi analisado em consonância com a legislação aplicável, os documentos e provas apresentadas pelas Partes, e respeitando o livre convencimento do julgador, nos termos dos artigos 4º e 5º do Regulamento SACI-Adm e do item 10.2. do Regulamento da CASD-ND e foi possível formar seu convencimento a respeito da matéria a partir do material e documentação fornecidos pelas partes no curso do procedimento.

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Esta Especialista entende que o primeiro requisito exigido pelo Regulamento que regula o procedimento do SACI-Adm está preenchido, na medida em que a disputa se enquadra nas situações previstas nas alíneas “a” e “c”, do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e alíneas “a” e “c”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante comprovou ser titular de diversos registros para marcas mistas para D GO, depositadas em 2020 perante o INPI. De igual modo, comprovou que faz uso e se identifica amplamente no mercado brasileiro como Direct TV GO ou sua forma abreviada D GO.

Adicionalmente, comprovou que o Nome de Domínio do Reclamado foi registrado em 21 de Julho de 2022, muito depois dos registros de marca da Reclamante terem sido concedidos. Assim, é incontroverso que a Reclamante é detentora dos direitos sobre a expressão D GO como marca, sendo titular de diversos registros depositados e registrados anteriormente ao registro do Nome de Domínio <dgo.com.br>.

Outrossim, é possível atestar que o Nome de Domínio é uma reprodução integral das marcas registradas da Reclamante D GO, sem acréscimo de quaisquer elementos que eventualmente afastariam possibilidade de associação ou confusão. A despeito da alegação do Reclamado quanto à falta de distintividade a esse elemento de três letras, fato é que tal termo possui relevância no mercado brasileiro, sendo comumente atribuído à marca da Reclamante, como se verifica em pesquisas feitas em buscadores de internet.

Deste modo, a consolidada jurisprudência da CASD-ND já reconheceu que a violação à marca, nome empresarial e nome de domínio anteriores, configurado pela identidade ou similaridade suficiente para criar confusão, é suficiente para impedir que terceiros registrem nome de domínio associado à marca, nome empresarial e nome de domínio alheios, sendo viável citar a ementa do caso ND202144:

“VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. IDENTIDADE SUFICIENTE PARA CRIAR POSSÍVEL CONFUSÃO. RECLAMADA NÃO POSSUI DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONTEÚDO EMPREGADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA RECLAMADA DEMONSTRA QUE ESTA BUSCAVA FAZER CRER QUE SE TRATAVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. 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, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA, CIÊNCIA INEQUÍVOCA E MANIFESTAÇÕES EXTEMPORÂNEAS”.

Quanto aos argumentos trazidos pelo Reclamado de ser empresário de uma distribuidora de ovos, a Especialista entende que a ausência de uso do domínio até o momento de início do presente procedimento, associado à ausência de documentos aptos a comprovar tal atividade comercial desempenhada pelo Reclamado em seu site, descredibiliza a existência de uma DGO como Distribuidora Goiás Ovos amparando o Nome de Domínio <dgo.com.br>. Importa destacar que o pedido de registro de marca do Reclamado foi depositado junto ao INPI um dia depois da intimação do início do Procedimento, pelo que esta Especialista entende que toda a narrativa de que haveria uso pretérito, planejado e justo do domínio não encontra guarida na documentação apresentada.

Nesse sentido, deve-se observar que esta CASD-ND possui entendimento consolidado de que o passive holding é considerado como elemento capaz de demonstrar a má-fé do titular do domínio, conforme decisões nos casos, ND-202329, ND-202067, ND-202076, ND-202113, ND-202081 e ND-202029, devendo esta prática ser analisada em conjunto com outros indícios e circunstâncias que sejam capazes de caracterizar a má-fé.

Repisa-se que no caso em apreço, esta Especialista observou que além da ausência de conteúdo até o início deste procedimento, houve negociação e oferta de aluguel e/ou venda do Nome de Domínio pelo Reclamado, o que é considerado indício de má-fé segundo o artigo 2.2, alínea “a” do Regulamento da CASD-ND. Nas duas vezes em que o Reclamante contatou o Reclamado, este estava disposto a alugar o domínio objeto dessa disputa, o que não ocorreria caso tal domínio estivesse sendo utilizado em relação a atividade econômica relevante desempenhada pelo próprio Reclamado.

Outrossim, a Especialista aponta que na presente data de assinatura desta decisão o Nome de Domínio <dgo.com.br> encontra-se sem uso, com mensagem automática do navegador informando que o “endereço IP do servidor não pôde ser encontrado”. Tal ausência de uso descredita a narrativa do Reclamado quanto ao uso para empresa distribuidora de ovos.

Por fim, ainda que existam outras empresas no Brasil com nome empresarial e/ou registro de marca contendo DGO, fato é que em pesquisa nos principais buscadores, o termo “DGO” é associado à Reclamante majoritariamente, sendo evidente sua presença digital.

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

De acordo com a documentação acostada na Reclamação e pelas consultas realizadas no INPI, Registro.br e buscadores, em especial a titularidade de registros de marcas para o termo “D GO” e o efetivo uso e divulgação de referida marca pela Reclamante, é evidente a esta Especialista o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio <dgo.com.br> em observância exigido pelo artigo 6º, “c”, do Regulamento SACI-Adm, e item 4.2, “d”, do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

Quanto à verificação do legítimo interesse do Reclamado sobre o Nome de Domínio em disputa, esta Especialista rememora que até o momento de ciência do procedimento, o site encontrava-se sem conteúdo, pelo que os documentos juntados pelo Reclamado e sua narrativa de Distribuidor Granjeiro não teriam o condão de atestar direitos tampouco legítimo interesse no momento do registro do domínio, pois deixam de comprovar a contento a aludida atividade econômica.

Esta Especialista nota que o site ganhou conteúdo apenas depois da intimação do Reclamado quanto à existência desse Procedimento, sendo inviável atribuir legítimo interesse ao Reclamado que, malgrado possa ser proprietário de fazenda, não demonstrou, durante as tentativas de alugar o domínio ao Reclamante, que exercia atividade em questão relacionada ao nome de domínio, nem tampouco alertou para o fato de que referido domínio estava em uso. Ademais, o volume de vendas demonstrado não foi expressivo, nem compatível com os argumentos de que a atividade em questão era exercida. Por fim, não trouxe o Reclamado qualquer documento com indícios de que seria conhecido no mercado pela marca DGO – ainda que apenas de Goiás.

Do mesmo modo, o depósito do pedido de registro da marca pelo Reclamado ocorreu após o recebimento da intimação quanto à existência desse procedimento, dois anos após o registro do respectivo nome de domínio, fatos esses que somados, confere, fragilidade à sua narrativa.

Assim, a Especialista entende não haver direitos ou justificar seu legítimo interesse ao Nome de Domínio em disputa, pelo que desatendido o artigo 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Esta Especialista também entende que o segundo requisito está preenchido, pois existem elementos e indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro do Nome de Domínio em disputa, enquadrando-se o presente caso nas alíneas “a” e “b”, do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

A Especialista verifica, da leitura dos documentos acostados, que o Reclamado registrou o Nome de Domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros, como se nota da leitura da íntegra da troca de e-mails constante no Documento 7, na Movimentação 1 do Procedimento.

Na leitura é possível notar não apenas o cunho de negociação, mas também que esta é uma atividade corriqueira ao Reclamado e de sua equipe, sendo titular de uma centena de nomes de domínio dispostos em catálogo para comercialização ou aluguel, conforme documentação constante nos autos.

Desse modo, a oferta e negociação com o mesmo e-mail do Reclamado para venda ou aluguel para a Reclamante ou terceiros constitui indício de má-fé, conforme tipificado do inciso “a”, do parágrafo único do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e no inciso “a”, do item 2.2, do Regulamento da CASD-ND e já decidido nos casos ND-202316 e ND-202263 desta Câmara, sendo pertinente citar a ementa do caso ND-202316:

“ANTERIORIDADE DE MARCA, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO DA RECLAMANTE. REVELIA DECRETADA DIANTE DE IRREGULARIDADES FORMAIS. DESINTERESSE EM CONCILIAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO OU SIMILAR O SUFICIENTE PARA CRIAR CONFUSÃO. ARTIGO 87 DA LEI PELÉ – 9.615/98. VIOLAÇÃO A SINAL REGISTRADO. ART. 1º DA RESOLUÇÃO CGI.BR 2008/008. RECLAMADO NÃO TROUXE QUAISQUER PROVAS QUE PUDESSEM COMPROVAR DIREITOS OU JUSTIFICAR SEU INTERESSE NO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO COM CONFESSADA INTENÇÃO DE VENDA ATRAVÉS DE NEGOCIAÇÃO, ANÚNCIO DE VENDA PUBLICADO ATRAVÉS DO NOME DE DOMÍNIO E EM PÁGINA DE MARKETPLACE. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DEFLAGRA A TENTATIVA DE VENDA DO NOME DE DOMÍNIO E DE CONDUTA DE OFERTA À VENDA DE OUTROS NOMES DE DOMÍNIO COMPOSTOS POR MARCAS DE TERCEIROS. REGISTRO PARA IMPEDIR A RECLAMANTE DE UTILIZÁ-LO COMO NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’, ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘a’ E ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND.”

Repisa-se que as alegações do Reclamado de pleno uso do site (apenas após a intimação do procedimento) não afastam a existência de negociação e tentativa de locação do Nome de Domínio em análise, fatos esses que sequer foram negados pelo Reclamado.

Importa destacar que há reprodução integral, pelo Reclamado, de marca registrada no INPI pela Reclamante com presença digital, valendo-se de D GO nos termos do registro do Nome de Domínio, havendo inclusive respaldo na jurisprudência da CASD-ND, do caso ND20159 para assegurar que tal registro constitui indício de má-fé:

“O registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui indício de má-fé.”

Adicionalmente, cabe mencionar que, nos termos do art. 18º do Regulamento SACI-Adm, e mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, essa Especialista solicitou à Secretaria Executiva da CASD-ND, que por sua vez solicitou ao NIC.br, a lista de nomes de domínio sob titularidade do Reclamado, da qual constam 328 nomes de domínio registrados em nome deste, representativos de enorme diversidade de temas e atividades, o que denota a ausência de interesses específicos, sendo esta mais uma evidência da má-fé do Reclamado, aqui apontada, por observância da jurisprudência firmada nesta CASD-ND em Procedimento (ND202324) análogo ao da presente Reclamação.

Não obstante, respeitada a confidencialidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cumpre mencionar que, para além do citado nome de domínio objeto da presente disputa, o Reclamado também é titular de outros nomes de domínio que, aparentemente, são compostos por marcas de terceiros, como, por exemplo: <sapolio.com.br> e <warcraft.com.br>.

Além da conduta acima, que deflagra típico *cybersquatting*, cita-se, abaixo, a ementa do caso ND-202017, semelhantes a este caso, em que o Reclamado empenha atos na tentativa de simular narrativa como pretexto para embasar seu legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio, como um pedido de registro de marca posterior ao início deste procedimento e construção de pretexto, não comprovado, de utilização do sinal como Distribuidor Granjeiro, representando verdadeiro ato de má-fé.

VIOLAÇÃO A MARCA E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. AFASTADAS ALEGAÇÕES DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. SEMELHANÇA PASSÍVEL DE CONFUSÃO COM DIREITOS ANTERIORES DAS RECLAMANTES. NOME EMPRESARIAL E NOME FANTASIA ADOTADOS PELA RECLAMADA POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL DAS RECLAMANTES. RECLAMADA CARECE DE COMPROVAÇÃO PLAUSÍVEL DE DIREITOS OU USO LEGÍTIMO SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ DE TERCEIROS ALHEIOS AO PROCEDIMENTO, MAS QUE POSSUEM GRAU DE PARENTESCO E PRÓXIMA RELAÇÃO COM RECLAMADA. TIMING DE ACONTECIMENTOS QUE LEVA À CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DA RECLAMADA. TENTATIVA DE VENDA DO NOME DE DOMÍNIO QUE NESTE CONTEXTO É CONSIDERADA COMO MÁ-FÉ. NARRATIVA CONSTRUÍDA COMO MERO PRETEXTO, REPRESENTANDO VERDADEIRO ATO DE MÁ-FÉ. 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, CAPUT DO REGULAMENTO CASD-ND. (GRIFO NOSSO)

Nessa linha, vale mencionar a jurisprudência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, consolidada no “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”¹, em tradução livre:

“Conforme expresso nas decisões da UDRP, exemplos não exaustivos de uso anterior, ou preparativos demonstráveis para usar o nome de domínio, em conexão com uma oferta genuína de bens ou serviços podem incluir: (i) evidência de due diligence relacionada à formação de negócios aconselhamento/correspondência, (ii) prova de investimento no desenvolvimento de websites ou materiais promocionais, como publicidade, papel timbrado ou cartões de visita (iii) prova de um plano de negócios genuíno (ou seja, não pretextual) utilizando o nome de domínio, e sinais críves de prossecução do plano de negócios, (iv) registro de boa-fé e utilização de nomes de domínio relacionados, e (v) outras evidências que geralmente apontam para a falta de indícios de intenção de cybersquatting. Embora tais indícios sejam avaliados de forma pragmática à luz das circunstâncias do caso, são necessárias provas contemporâneas claras de preparativos genuínos pré-reclamação.”²

¹ Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/> - “2.2 What qualifies as prior use, or demonstrable preparations to use the domain name, in connection with a bona fide offering of goods or services?”

² Fatores extraídos dos seguintes casos relevantes: CVS Pharmacy, Inc. v. Top Investments, LLLP, WIPO Case No. [D2011-0379](#), <mycv.com>, Transfer with Dissenting Opinion; Asbach GmbH v. Econsult Ltd., d.b.a. Asbach Communities and Whois-Privacy Services, WIPO Case No. [D2012-1225](#), <asbach.com>, Denied; Publicare Marketing Communications GmbH v. G.E.D. Faber / GAOS BV, WIPO Case No. [D2012-1580](#), <publicare.com>, Denied; Puravankara Projects Limited v. Shiva Malhotra, WIPO Case No. [D2013-0260](#), <purva.com>, Denied; Harpo, Inc. and Oprah’s Farm, LLC v. Robert McDaniel, WIPO Case No. [D2013-0585](#), <oprahfarm.com> et al., Transfer; Etro S.p.A. v. Hernan Villalobos, WIPO Case No. [D2014-0264](#), <etrolounge.com>, Denied; Pro Quidity B.V. v. Domains By Proxy LLC / Nicholas Hall, Hall Attorneys, P.C., WIPO Case No. [D2014-0765](#), <proquidity.com>, Denied; Fotocom Société Anonyme v. PrivateName Services Inc. / Werner A. Krachtus, motiondrive AG, WIPO Case No. [D2014-1769](#), <photo.com>, Denied; Philip Morris USA Inc. v. Borut Bezjak, A Domains Limited, WIPO Case No. [D2015-1128](#), <marlboro.party>, Denied; Autodesk, Inc. v. Brian Byrne, meshIP, LLC, WIPO Case No. [D2017-0191](#), <autocadcloud.com> and <hostedautocad.com>, Transfer.

Consigna-se que, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Assim, por todo o exposto, os indícios reunidos demonstram exercício de má-fé pelo Reclamado, que não apenas é titular de Nome de Domínio <dgo.com.br> que até o início do Procedimento sequer tinha conteúdo, sendo previamente negociado e visado por conter reprodução integral da marca da Reclamante pelo que verificados os pontos do artigo 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Deste modo, a Especialista conclui por verificar elementos suficientes para demonstrar que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marcas da Reclamante, depositadas e registradas antes do Nome de Domínio, suscetível de causar confusão, que a Reclamante possui legítimo interesse ao Nome de Domínio, e que o Reclamado agiu com má-fé ao registrar o Nome de Domínio para negociação de venda ou aluguel a terceiros.

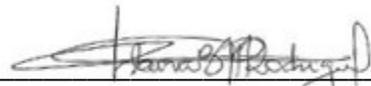
Restam assim atendidas as hipóteses nos incisos “a” e “b”, do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e nos incisos “a” e “c”, do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio ser transferida para a Reclamante, conforme postulado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1, alíneas “a” e “c, e 2.2, alíneas “a” e “b”, e 10.9, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante. Conforme disposto no item 4.3 do Regulamento CASD-ND, Reclamante Pessoa Jurídica Estrangeira deverá realizar cadastro perante o NIC.br (<http://registro.br/reg-estrangeiros.html>) ou indicar pessoa, física ou jurídica, que receberá o domínio.

A 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 outubro de 2023.



Flávia Benzatti Tremura Polli Rodrigues
Especialista