

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

ROADGET BUSINESS PTE. LTD X R. A. DAS C.

PROCEDIMENTO Nº ND-202349

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ROADGET BUSINESS PTE. LTD ou “SHEIN”, CNPJ nº 44.861.697/0001-60, 7 Temasek Boulevard, #12-07, Suntec Tower One 038987, Singapura, representada pelo escritório Pinheiro Neto Advogados sediado em São Paulo/SP, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R. A. DAS C., CPF/MF nº 307.***.***-34, endereço não informado, revel e sem representação constituída, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13/09/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 18/09/2023, 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 18/09/2023, 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 <lojashein.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.

Em 18/09/2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <lojashein.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 25/09/2023, 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 25/09/2023, 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 11/10/2023, o Reclamado foi comunicado que deixou de cumprir o prazo indicado para apresentação de resposta. Na mesma oportunidade, foi informado das consequências de sua revelia de acordo com o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – denominado SACI-Adm – e o Regulamento da Câmara de Soluções de Disputa Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND).

Em 11/10/2023, a Secretaria Executiva comunicou 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 17/10/2023, em atenção ao trâmite previsto no artigo 15º, §2º, do Regulamento SACI-Adm, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre diversas tentativas de contato com o Reclamado, sem sucesso, e, em decorrência, o nome de domínio em disputa foi congelado (suspensão).

Em 18/10/2023, 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 24/10/2023, 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 inicia a exposição de suas razões de fato e de direito apresentando seu histórico enquanto varejista global, destacando sua notoriedade e reconhecimento pelo público consumidor tanto no Brasil quanto no exterior.

A Reclamante atua no mercado varejista como “SHEIN” atendendo cliente em mais de 150 países, cujas vendas são realizadas por meio digital. Neste meio, argumenta que sua notoriedade se demonstra por ter um dos aplicativos mais famosos do mundo, tendo sido o mais baixado no Brasil em maio de 2023, superando todas as redes sociais.

Ainda sobre sua marca, discorre sobre a pesquisa Money.co.uk que concluiu que a “SHEIN” foi a marca de moda mais popular do mundo em 2022, liderando as pesquisas do Google em 113 países, inclusive no Brasil.

Feitas as considerações acerca de sua fama, a Reclamante informa que a marca “SHEIN” é devidamente registrada em diversos países do mundo, incluindo o Brasil. Tal fato ficou comprovado pela Reclamante conforme anexos 5 e 6 da Reclamação. Neste sentido, foi juntado extrato de busca do INPI que permite concluir que a Reclamante possui direito exclusivo ao uso do termo “SHEIN” para as classes objeto dos registros, assim como tem o direito de assegurar a integridade material e a reputação de suas marcas, nos termos do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal do Brasil e artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/96.

Argumentam que são titulares das marcas “SHEIN” no Brasil desde 2018, tendo sido depositadas ainda em 2017. Por sua vez, o nome de domínio <lojashein.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 13.09.2022 reproduzindo integralmente a marca registrada “SHEIN”, sem que este tenha qualquer relação com a empresa titular dos registros marcários ou autorização para o uso do termo protegido.

Em complemento, demonstram que quando das tentativas de acesso ao nome de domínio, os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Apple Safari alertam para possíveis invasões cibernéticas para obtenção indevida de informações, como senhas e dados de cartão de crédito.

Por tais elementos, a Reclamante conclui que o registro do referido nome de domínio trata-se de uma tentativa maliciosa de confundir o público consumidor a partir de uma associação indevida à marca “SHEIN”.

A Reclamante guarda um capítulo exclusivo para a exposição do que entende de direito nos termos do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm. Neste sentido, alegam haver reprodução integral de sua marca, razão pela qual entenderam demonstrado o cumprimento do requisito do artigo 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 7º (a) do Regulamento do SACI-Adm.

Por consequência, entendeu demonstrado o legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio objeto da disputa, de acordo com o artigo 2 do Regulamento da CASD-ND e os artigos 6º, c, e 7º do Regulamento do SACI-Adm.

Ainda, considerando a possibilidade de levar o consumidor a erro, a conduta do Reclamado também estaria sujeita às disposições da LPI, uma vez que pode ser caracterizada como crime contra registro de marca e prática de concorrência desleal, previstos nos artigos 189, I, e 195 da LPI.

Segundo a Reclamante, a má-fé do Reclamado estaria demonstrada de acordo com artigo 2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND e no artigo 7º, parágrafo único, (d) do Regulamento do SACI-Adm. Entendem que, como o Reclamado não tem qualquer relação com a empresa ou com a expressão “SHEIN”, sua conduta indica que o Nome de Domínio foi registrado com o intuito de aproveitar-se de sua disponibilidade para posteriormente vendê-lo à Reclamante, o que configuraria prática de *cybersquatting*.

Ao fim da Reclamação, apresenta jurisprudência desta r. Câmara e endereçam seus pedidos de acordo com o artigo 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm e artigo 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND, ressaltando a importância da transferência do nome de domínio para a Reclamante, visto que esta é titular da marca perante o INPI, que há má-fé do Reclamado e os potenciais danos ao público em geral.

b. Do Reclamado

Conforme consta da comunicação do dia 11/10/2023, o Reclamado manteve-se inerte, sendo, portanto, revel ao não apresentar argumentos de defesa. Prazo para defesa do Reclamado, ao que consta, transcorreu *in albis*.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

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.

Do que se extrai da petição que inaugurou a presente Reclamação, é notório que a Reclamante expôs claramente suas razões e demonstrou com clareza os eventuais prejuízos que a utilização do nome de domínio <lojashein.com.br> pode oferecer, visto que o Reclamado, terceiro não autorizado, utiliza-se do principal sinal distintivo da Reclamante, qual seja, o termo nominativo “SHEIN” para um site não oficial.

De acordo com os dispositivos legais citados no presente título, tem-se que o nome de domínio reproduz termo idêntico registrado anteriormente como marca, sendo que o termo “loja” não garante distintividade necessária para que o público consumidor não esteja suscetível a confusão, sendo, portanto, suficientemente similar.

O nome de domínio, da maneira como atualmente se encontra, remete a uma loja virtual da Reclamante, e não a uma loja do Reclamado.

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

A Reclamante demonstrou suficientemente possuir legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

A Reclamante é uma das maiores empresas varejistas, sobretudo no setor de vestuários, concentrando suas vendas no ambiente virtual, razão pela qual qualquer reprodução de sua marca nesse ambiente é ainda mais temerário.

Nesse contexto, o legítimo interesse da Reclamante foi plenamente demonstrado nos autos por meio das documentações acostadas, comprovando-se que o nome de domínio

faz referência a uma loja de sua própria marca como se original fosse, visto que reproduz integralmente termo anterior e devidamente registrado no INPI em sua titularidade.

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

O artigo 12º, alínea *b*, do Regulamento SACI-Adm fixa que o Reclamado poderá apresentar defesa contendo *“todos os motivos pelos quais possui direitos sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”*.

Contudo, o Reclamado foi revel, conforme comunicação do dia 11/10/2023, não tendo oferecido argumentos com a reunião de direitos e possíveis interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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.

O Art. 7º parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND determinam que o Reclamado 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” (...)”*.

Ficou demonstrado o preenchimento do requisito previsto na alínea *a* acima citada. Portanto, há de se analisar as razões pelas quais o Reclamante alega existência de má-fé do Reclamado.

A jurisprudência da CASD-ND fixa o seguinte:

“VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. LEGITIMIDADE DO LICENCIADO PARA DEFESA DAS MARCAS DA LICENCIANTE. ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO À POSTULAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO ANTERIOR PELA RECLAMANTE. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECLAMADA É EMPRESA QUE OPERA NO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO E CORRELATOS DE DIVERSOS FABRICANTES. POTENCIAL CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES SOBRE A CARATERIZAÇÃO DA RECLAMADA COMO REVENDEDORA AUTORIZADA. INTERESSE DA RECLAMADA EM AUFERIR VANTAGENS INDEVIDAS DECORRENTES DO

USO DO NOME DE DOMÍNIO. LICITUDE DA ATIVIDADE DE REVENDA E MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA. RECLAMADA DETENTORA DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NOMES DE DOMÍNIO QUE RECONHECIDAMENTE REMETEM A IMPORTANTES EMPRESAS DO RAMO ELETROELETRÔNICO. CYBERSQUATTING. IMPROVÁVEL DESCONHECIMENTO DA RECLAMADA EM RELAÇÃO À MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA DA RECLAMANTE. PRINCÍPIO DO FIRST COME FIRST SERVED FRENTE À 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, ALÍNEA 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND."

"Neste sentido, o art. I da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ornamento brasileiro o princípio do "*first come, first serve*", traz no seu parágrafo único vedação expressa à escolha de nome de domínio que despreze a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o requerente atrai para si a responsabilidade pela sua escolha." (PROCEDIMENTO N° ND201412 - decisão de Tatiana Cristiane Haas Tramuja, 01/07/2014)"

"VIOLAÇÃO A NOME DE DOMÍNIO ANTERIOR. REVELIA E MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CLARA REPRODUÇÃO DE SINAL QUE IDENTIFICA O RECLAMANTE. POTENCIAL CONFUSÃO INDEVIDA A USUÁRIOS DA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E LEGÍTIMOS INTERESSES DO RECLAMADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INCONTESTÁVEL CONHECIMENTO DO RECLAMADO SOBRE A EXISTÊNCIA ANTERIOR DO RECLAMANTE. REDIRECIONAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO PARA CURSOS DE ATUAÇÃO NO SETOR IMOBILIÁRIO E, MESMO APÓS NOTIFICADO, PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM ATUAÇÃO NO MESMO SETOR. TENTATIVA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CYBERSQUATTING. 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, ALÍNEA 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND." (PROCEDIMENTO N° ND202020 - decisão de Marianna Furtado de Mendonça, 07/07/2020)"

Veja-se que a jurisprudência do Poder Judiciário vai no mesmo sentido da Jurisprudência administrativa:

“Marca – Ação inibitória, cominatória e indenizatória – Tutela antecipada – Reprodução caracterizada – Exame da documentação apresentada - "Cybersquatting" - Aplicação do art. 300 do CPC de 2015 – Decisão Reformada – Tutela deferida – Recurso provido. (...) **Soma-se a aproximação estreita entre os endereços eletrônicos empregados na “web”, parcela mais relevante da Internet, que são muito próximos (www.goldpack.com.br e www.goldpack.ind.br) e a partir dos quais é vislumbrada a prática de “cybersquatting”, como o proposto pela recorrente. A partir de um nome de domínio abusivo, vislumbra-se ter persistido a intenção de lucrar com o uso de marca de titularidade de outrem**, o que, inclusive, é previsto em lei federal norteamericana promulgada no ano de 1999 (“Anticybersquatting Protection Act” 15 USC § 112 d), tal qual o referenciado por esta Câmara Reservada quando do julgamento da Apelação 0169951- 37.200.8.26.0100, de minha relatoria. Há indícios veementes da prática de ato ilícito, violado o direito de marca (artigo 129 da Lei 9.279/96) e a tutela provisória merece, utilizada regra de especialidade, ser deferida, fazendo cessar imediatamente a identificada violação ao direito de propriedade industrial (Vito Mangini, Trattato dDiritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, Dir. Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1992, Vol. V, p.263-4).

(TJSP – AI- 2155172-42.2016.8.26.0000 -Relator(a): Fortes Barbosa; Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de registro: 06/09/2016 – grifou-se)”

“Nome empresarial/Título de estabelecimento e nome de domínio – Abstenção de uso – Reprodução. Autora que registrou o consórcio Shopping Metrô Itaquera, o qual foi responsável pelo grande empreendimento de mesmo nome e amplamente conhecido na cidade de São Paulo. Requerido que, meses depois da constituição do consórcio, registra o domínio www.shoppingmetroitaquera.com.br. **Má-fé evidenciada. Abuso de direito que materializa infração ao direito do autor, já que patente o objetivo de induzir o consumidor a erro. Possibilidade de confusão.** Proteção conferida pelo inciso XXIX do art. 5 da CF e pelo art. 1º da Resolução 008/2008 do Comitê Gestor de Internet. Sentença que determina a abstenção do uso e a transferência

do domínio, afastando o pedido de danos materiais e materiais. Apelo para reforma. Manutenção da decisão. Não provimento.

(TJSP - 0007413-28.2009.8.26.0009 Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 28/10/2015; Data de registro: 05/11/2015 – grifou-se)”

As jurisprudências são aplicadas ao caso, vez que o Reclamado, ao registrar o nome de domínio, reproduziu integralmente a marca “SHEIN”.

Embora não seja possível prever quais seriam os exatos objetivos do Reclamado em relação ao nome de domínio para além de concorrer deslealmente com a Reclamante, é incontroverso que há violação de direito da propriedade intelectual consumado pela reprodução marcária desautorizada e pela possibilidade de confusão do público consumidor por meio do flagrante aproveitamento parasitário e associação indevida com a marca “SHEIN”.

Ainda, ressalta-se que o fato de o Reclamado ter registrado o nome de domínio <lojashein.com.br>, isto é, anexando o termo “loja” ao termo “shein”, evidencia que a associação indevida à marca da Reclamante se deu com a finalidade de estabelecer-se na internet também como um *marketplace*, exatamente como a empresa titular da marca para, de má-fé, concorrer deslealmente com a Reclamante.

2. Conclusão

Diante do exposto, entende este Especialista caracterizados os requisitos do art. 7º, caput e alínea *a*; art. 7º, parágrafo único, alíneas *a*, *c* e *d* do Regulamento SACI-Adm; art. 2.1, alínea *a* e art. 2.2, alíneas *a*, *c* e *d* do Regulamento CASD-ND, concluindo pela utilização abusiva e de má-fé do registro do nome de domínio <lojashein.com.br> registrado em nome do Reclamado, no qual se identificam os registros precedentes de marca “SHEIN” regularmente titulados pela Reclamante. Assim, determino a transferência do nome de domínio em disputa em favor desta.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e artigo 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <lojashein.com.br> seja transferido à Reclamante, conforme solicitado na Reclamação.

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

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - 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

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo/SP, 30 de outubro de 2023

Cláudio França Loureiro
Especialista