

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

ROADGET BUSINESS PTE. LTD. X TOWEB BRASIL LTDA EPP

PROCEDIMENTO Nº ND202346

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ROADGET BUSINESS PTE. LTD., CNPJ nº 44.861.697/0001-60, com sede em 7 Temasek Boulevard, #12-07, Suntec Tower One 038987, Singapura, representada por seus advogados conforme procuração anexada ao presente procedimento, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

TOWEB BRASIL LTDA. EPP., CNPJ nº 10.424.053/0001-93, com endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 20/09/2019 junto ao Registro.br com data de expiração em 20/09/2023.

Em consulta realizada por esta Especialista em 31/10/2023, nota-se que o *website* a ele vinculado está inativo, em decorrência da revelia e congelamento observados neste procedimento, nos termos do Regulamento CASD-ND:



Não é possível acessar a este site

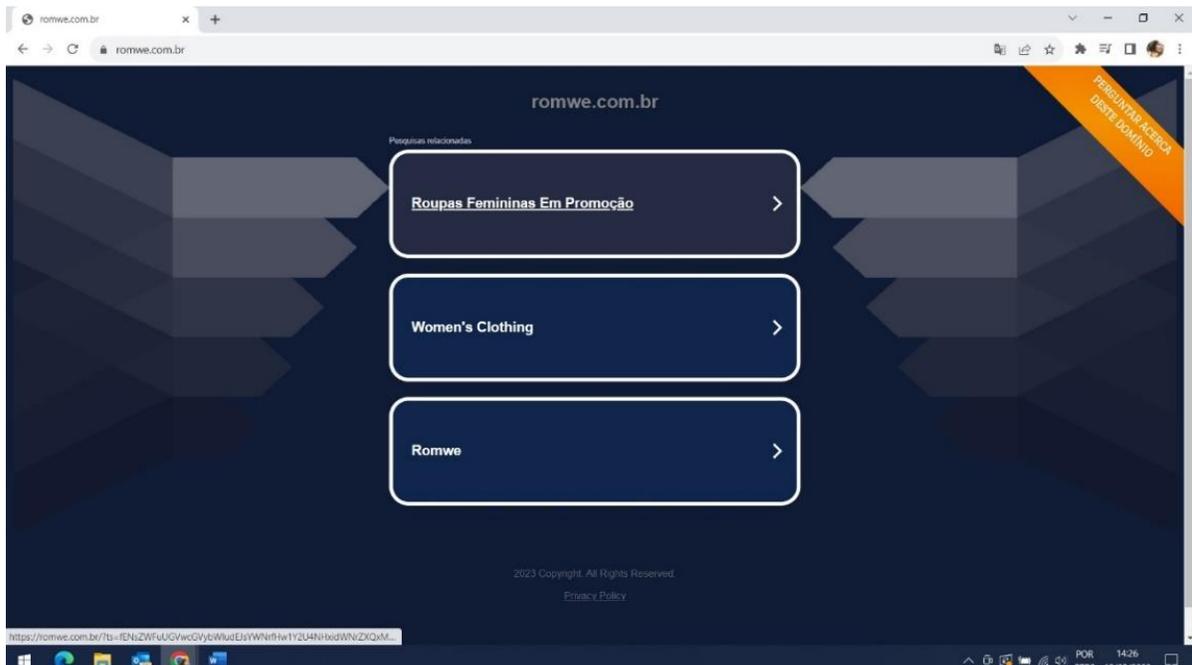
Verifique se existe algum erro ortográfico em www.romwe.com.br.

Se a ortografia estiver correta, [experimente executar o Diagnóstico de rede do Windows](#).

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Recarregar

Quando do exame formal realizado pela Secretaria Executiva da CASD-ND, em 19/09/2023, o *website* vinculado ao Nome de Domínio estava ativo, desta forma:



3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 15/09/2023, 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.

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 <romwe.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 <romwe.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 20/09/2023, 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.

Na mesma 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 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 06 de outubro 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 da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 16/10/2023 o NIC.BR comunicou à Secretaria Executiva ter tentado contato com a Reclamada por diversas vezes, sem sucesso, providenciando, na mesma data, o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio nos termos do artigo 15º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm.

Em 17/10/2023, 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.

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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante pleiteia, nos termos do artigo 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm e artigo 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND, a transferência para si do nome de domínio <romwe.com.br>, registrado pela Reclamada.

Em sua fundamentação, a Reclamante informa ser uma varejista global de moda e estilo de vida, fundada há mais de uma década, com aproximadamente 10.0000 (dez mil) funcionários ao redor do mundo e clientes em mais de 150 países.

Demonstra ser titular desde 05/11/2009 do nome de domínio <romwe.com>, conforme Certificado Internacional de Nome de Domínio de Nível Superior anexado a este procedimento.

Tal nome de domínio encontra-se ativo e está direcionado às atividades designadas pelo objeto social da Reclamante, conforme consulta realizada por esta Especialista em 31/10/2023:



Informa, ainda, ser a titular das marcas SHEIN e ROMWE, sendo a primeira “a marca de moda mais popular do mundo em 2022, liderando as pesquisas do Google em 113 países (inclusive Brasil)”, e a segunda mundialmente famosa focada em adolescentes e jovens adultos.

Informa que, no Brasil, os produtos da marca ROMWE são atualmente comercializados através da plataforma SHEIN (o que também foi verificado por esta Especialista), cujo aplicativo “é um dos mais famosos no mundo, sendo atualmente número 1 do Brasil (mais baixado) na loja de aplicativos Google Play, do Google, entre todas as categorias; e número 2 do Brasil (segundo mais baixado) na loja de aplicativos App Store, da Apple, na categoria de Compras”.

Comprovou ser a titular dos seguintes registros da marca ROMWE perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em diversas classes (conforme conferência realizada por esta Especialista no banco de dados do INPI):

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]

RESULTADO DA PESQUISA (31/10/2023 às 18:16:13)
 Marca: "ROMWE"
 Foram encontrados 6 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
<input type="checkbox"/>	91323880518/08/2017	 ROMWE	 Registro de marca em vigor	ROADGET BUSINESS PTE. LTD	NCL(11) 25
<input type="checkbox"/>	91323885618/08/2017	 ROMWE	 Registro de marca em vigor	ROADGET BUSINESS PTE. LTD	NCL(11) 35
<input type="checkbox"/>	91447704810/04/2018	 ROMWE	 Registro de marca em vigor	ROADGET BUSINESS PTE. LTD	NCL(11) 09
<input type="checkbox"/>	91447706410/04/2018	 ROMWE	 Registro de marca em vigor	ROADGET BUSINESS PTE. LTD	NCL(11) 14
<input type="checkbox"/>	91447708010/04/2018	 ROMWE	 Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso)	ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED	NCL(11) 16
<input type="checkbox"/>	91447712910/04/2018	 ROMWE	 Registro de marca em vigor	ROADGET BUSINESS PTE. LTD	NCL(11) 18

Páginas de Resultados:
1

Como se nota, a Reclamante é titular de 5 registros já concedidos para a marca ROMWE, sendo os mais antigos com prioridade desde 2017 e todos anteriores ao registro do nome de domínio da Reclamada.

Alega que o registro do domínio <romwe.com.br> pela Reclamada é composto de marca registrada de titularidade incontestável da Reclamante, e que ele vem sendo utilizado pela Reclamada para designar uma página da internet que apresenta três links que redirecionam a websites desconhecidos e que em nada se relacionam com a Reclamante, na tentativa de atrair consumidores que buscam os produtos da Reclamante e de sua marca “ROMWE”, de modo a aproveitar parasitariamente da reputação da Reclamante e de suas marcas.

Além disso, informa que no canto superior direito, é possível verificar a frase “Perguntar acerca deste domínio”, o que sugere a tentativa de vender ou de outra maneira lucrar com a transferência desse domínio para seu titular de direito, a Reclamante.

Por fim, a Reclamante informa que a Reclamada não possui qualquer processo de marca perante o INPI, o que foi verificado por esta Especialista.

Nesse sentido, requereu a transferência para si do nome de domínio <romwe.com.br>, aqui em disputa.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta à presente Reclamação até a presente data, tendo sido, inclusive, declarada sua Revelia, com o conseqüente congelamento do Nome de Domínio, nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, não há necessidade de solicitar informações ou documentos adicionais, nos termos do artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

Para fundamentar sua decisão, esta Especialista procedeu à análise apurada dos documentos constantes no procedimento, visando buscar todas as razões de fato e de direito que pudessem amparar a pretensão da Reclamante sobre o Nome de Domínio.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, neste Procedimento evidência de má-fé na aquisição do registro e na utilização do nome de domínio em disputa pela Reclamada, conforme restará explicitado a seguir.

De acordo com o artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e com o item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento do registro de nomes de domínio ou a sua transferência para um Reclamante que conteste sua legitimidade, é necessário que eles estejam sendo utilizados de má-fé por seus titulares, bem como que seja comprovada a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou***
- c) ***o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com 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.*** (grifamos)

Ainda, de acordo com os dispositivos legais acima citados, são indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio as seguintes circunstâncias:

- 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.*** (grifamos)

Os argumentos e documentos trazidos pela Reclamante à presente Reclamação estão inseridos nos requisitos do art. 7º (a) e (c) e Parágrafo Único (a) e (d) do Regulamento do

SACI-Adm e itens 2.1 (a) e (c) e 2.2 (a) e (d) do Regulamento CASD-ND, devendo o nome de domínio objeto da disputa ser transferido para a Reclamante, conforme fundamentação abaixo.

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.

O Nome de Domínio <romwe.com.br> tem elemento distintivo idêntico à marca ROMWE registrada pela Reclamante, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme relação acima mencionada, informada pela Reclamante e conferida por meio de pesquisa realizada por esta Especialista no banco de dados de referido Instituto.

O Nome de Domínio também reproduz o elemento diferenciador do nome de domínio da Reclamante, <romwe.com>, por essa adquirido em 05/11/2009.

Assim, tem-se comprovado que a Reclamante teve o registro no Brasil de sua marca mais antiga composta pelo sinal ROMWE em 2018 (processo 913238856), e seu nome de domínio em 2009, enquanto o nome de domínio <romwe.com.br> foi adquirido pela Reclamada em 2019, ou seja, após o registro do nome de domínio da Reclamante e da concessão da marca ROMWE.

Em razão dos registros da marca ROMWE acima descritos, a Reclamante tem direito de uso exclusivo desses sinais em todo o território nacional, bem como o direito de zelar por sua integridade e reputação, conforme determinam os artigos 129 e 130, III, da Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial – LPI”).

Nos termos da Cláusula 4ª, item I do Contrato para registro de nome de domínio, é responsabilidade da Reclamada escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, que não pode induzir terceiros a erro ou violar direitos de terceiros.

Sendo assim, como não há dúvidas sobre a anterioridade dos registros de nome de domínio e marca de titularidade da Reclamante à aquisição do Nome de Domínio pela Reclamada, bem como da reprodução, pela Reclamada, no nome de domínio aqui analisado, de tais sinais distintivos, aplicando-se, portanto, a esta disputa, o artigo 7º (a) e (c), do Regulamento SACI-Adm, e o artigo 2.1 (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND, acima descritos.

Nesse mesmo sentido, vale mencionar as seguintes decisões recentes desta CASD-ND sobre conflitos de registros de nomes de domínios x marcas anteriormente registradas: ND20203, ND201853, ND201848, ND201844, ND202202.

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

Diante de todos os argumentos e provas trazidas ao presente procedimento não é possível deixar de reconhecer a legitimidade da Reclamante para ser titular do Nome de Domínio.

De fato, ficou demonstrado pela Reclamante que o Nome de Domínio é similar aos seus anteriores nome de domínio e marca.

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

Até a presente data não houve manifestação da Reclamada, tendo sido, inclusive, declarada a sua revelia, sendo aplicadas as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Ao deixar de apresentar sua defesa, a Reclamada não apresentou provas que viessem a eventualmente amparar o reconhecimento de seu legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio.

Sendo assim, não há que se falar em legitimidade da Reclamada para aquisição do nome de domínio objeto dessa 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.

Com efeito, conforme demonstrado nos itens “a” e “b” acima, resta claro que a Reclamada adquiriu o nome de domínio com o *intuito de 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, da Reclamante.*

Aliás, ficou comprovado que a Reclamada, ao usar o nome de domínio, intencionalmente tentou 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.

Além disso, há indícios de que a Reclamada também busca vender ou lucrar com a transferência do domínio para a Reclamante ou para terceiros, pois disponibilizou um link em sua página que se dedica a quem queira obter informações sobre o domínio.

Ademais, em consulta realizada por esta Especialista junto ao Registro.br, foi verificado que a Reclamada possui 21.761 domínios registrados em seu nome, o que reflete ainda mais o indício de sua má-fé com relação a titulares de marcas registradas, sobretudo diante de sua reincidência em infringir direitos de terceiros, observada em diversos casos que tramitaram nesta CASD-ND.

Portanto, a situação enquadra-se perfeitamente na hipótese legal mencionada no artigo 7º, parágrafo único, (a) e (d), do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 (a) e (d) do Regulamento da CASD-ND, acima citados no item “a”.

Por fim são mencionadas as seguintes decisões recentes desta CASD-ND: ND-202247; ND-202243, ND-202240, ND-202221.

2. Conclusão

Diante de todo o acima exposto, entende-se demonstrados os indícios de má-fé da Reclamada em registrar o nome de domínio em análise, o qual, por sua vez, é reprodução dos sinais distintivos anteriores da Reclamante, enquadrando-se o presente caso nas hipóteses descritas pelos arts. 7º (a) e (c) e Parágrafo Único (a) e (d), do Regulamento do SACI-Adm e itens 2.1 (a) e (c) e 2.2. (a) e (d) do Regulamento CASD-ND, devendo o nome de domínio objeto da disputa ser transferido para a Reclamante, conforme requerido pela Reclamante.

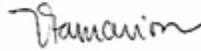
III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 7º (a) e (c) e Parágrafo Único (a) e (d), do Regulamento do SACI-Adm e itens 2.1 (a) e (c) e 2.2. (a) e (d) do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <romwe.com.br> seja transferido para a Reclamante.

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 novembro de 2023.



Cristina Zamarion Carretoni
Especialista