

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

ROADGET BUSINESS PTE. LTD. X K. S. S

PROCEDIMENTO Nº ND202350

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ROADGET BUSINESS PTE. LTD., pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nº 44.861.697/0001-60, com sede em 7 Temasek Boulevard, #12-07, Suntec Tower One 038987, Singapura, representada por Pinheiro Neto Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

K. S. S., pessoa física, inscrito no CPF sob o n.º 021.*****-85, sem representante legal constituído (“**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 03/10/2022 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, à luz 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 <**sheinstore.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 18/09/2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio encontra-se 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**) aplica-se ao Nome de Domínio sob disputa.

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, 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 17/10/2023, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que não logrou êxito em contatar o Reclamado, de sorte que procedeu ao congelamento do Nome de Domínio.

Em 23/10/2023, após a concordância desta Especialista subscrita com a nomeação, apresentando declaração de não impedimento, e 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 SHEIN é uma varejista global de moda fundada há mais de uma década e que conta com aproximadamente dez mil funcionários ao redor do mundo, alcançando clientes em mais de 150 países. Relatou que seu aplicativo é número 1 do Brasil na *Google Play* e número 2 do Brasil na *Apple Store* e que pesquisas apontaram ser a SHEIN a marca de moda mais popular do mundo em 2022.

Para além, a Reclamante comprovou a titularidade de diversas marcas registradas junto ao INPI contendo o termo “SHEIN” desde 2018. “SHEIN” é marca que designa a vasta gama de produtos de vestuário, maquiagem, beleza, entre outros, da Reclamante, cujo *website*

global é <<http://shein.com/>>, sendo que, no Brasil, os produtos da marca “SHEIN” são atualmente comercializados por meio da plataforma da SHEIN.

A Reclamante alega que teve conhecimento de que o Nome de Domínio <sheinstore.com.br>, objeto da discussão, foi registrado em nome do Reclamado em 2022 e que, até sua suspensão, em 17/10/2023, reproduziu integralmente a marca “SHEIN” para redirecionar automaticamente os usuários a páginas de caráter duvidoso e desvinculadas à Reclamante. Sustenta, nesse sentido, que os navegadores Google Chrome e Microsoft Edge apontaram para a possibilidade de ataques cibernéticos e roubo de dados pelo servidor atrelado ao Nome de Domínio em questão.

Aduz que o Nome de Domínio objeto deste procedimento reproduz suas marcas anteriormente registradas, tendo potencial de desvio de clientela da Reclamante e indícios de má-fé do Reclamado.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência do Nome de Domínio objeto desta Reclamação.

b. Do Reclamado

O Reclamado é pessoa física que possui o registro do Nome de Domínio e, consoante narrado das ocorrências do presente feito (Item I, tópico 3), não apresentou qualquer manifestação, caracterizando-se sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 14º do Regulamento do SACI-Adm, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiada de elementos suficientes para a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2.1 do Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferência do Nome de Domínio, por meio

do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento 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 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.*

Por outro lado, nos termos dos artigos 6º, 'c', do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2, 'd', do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante demonstrar que possui direitos e/ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

Ainda, a transferência do nome de domínio só é possível se verificada a má-fé do Reclamado no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indícios de má-fé:

- 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.

Assim, nos termos destes dispositivos, entende esta Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido** à 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 <**sheinstore.com.br**>, registrado pelo Reclamado em 2022, é composto por elemento idêntico (“shein”) às marcas anteriormente registradas pela Reclamante (“SHEIN”), cuja concessão de registro pelo INPI ocorreu em 2018 – i. e., 5 (cinco) anos antes do registro do Reclamado no NIC.br.

Segundo a orientação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO, na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.0¹:

1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhança? (...) Enquanto cada case é decidido com relação ao seu mérito, nos casos em que o nome de domínio incorpora uma marca em sua totalidade ou em que uma parte relevante da marca seja reconhecida no nome de domínio, o nome de domínio, habitualmente, será considerado semelhante à marca (...).²

Com efeito, o termo “shein” contido em “sheinstore” reproduz integralmente as marcas e nome de domínio anteriores da Reclamante.

Neste sentido a consolidada jurisprudência da CASD-ND, reconhecendo, nos casos ND202313, ND202214 e ND202156, que a reprodução integral de sinal distintivo reclamado cria confusão ou associação indevida e obsta que terceiros utilizem Nome de Domínio associado a marca anteriormente registrada.

¹ Disponível no endereço eletrônico wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0.

² Em tradução livre do trecho: “1.7 What is the test for identity or confusing similarity under the first element? (...) While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing.”.

Resta evidente que os direitos da Reclamante sobre o sinal “SHEIN” como marca e nome de domínio no Brasil (2018) e no exterior (2015) foram adquiridos e constituídos em data anterior ao registro do Nome de Domínio pelo Reclamado (ocorrido somente em 03/10/2022).

Estão presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2.1, ‘a’, do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º, ‘a’, do Regulamento SACI-Adm, posto que há reprodução passível de confusão entre o nome de domínio <**sheinstore.com.br**> e as marcas anteriormente registradas pela Reclamante.

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

Nos termos do artigo 6º, ‘c’, do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 4.2, ‘d’, do Regulamento da CASD-ND, a Reclamação deverá conter o legítimo interesse do Reclamante em relação ao nome de domínio objeto da disputa:

Art. 6º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento: (...)

c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 7º deste Regulamento, bem como os fundamentos do seu interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

4.2. A Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento: (...)

(d) 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 nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

Com base no exposto pela Reclamante, verifica-se que esta é titular de diversos registros marcários anteriores para a expressão SHIEN, tendo os direitos de exclusividade sobre o referido termo.

Portanto, resta comprovado seu legítimo interesse no Nome de Domínio para evitar uma associação indevida ou confusão perante os consumidores.

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

De acordo com o artigo 12º, 'c', do Regulamento do SACI-Adm, cabe ao Reclamado apresentar os motivos que ensejam seu direito sobre o Nome de Domínio:

Art. 12º. O Titular poderá apresentar defesa, no prazo estabelecido pela instituição credenciada, contendo os seguintes dados/informações: (...)

b) 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.

Conforme já consignado nesta decisão, foi constatada a revelia do Reclamado por ausência de apresentação de sua defesa, cabendo a essa Especialista decidir o conflito com base nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento, de acordo com o art. 15º, §5º, Regulamento SACI-Adm, e 8.4, do Regulamento da CASD-ND.

Em análise dos documentos, inexistiu explicação plausível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado.

Dada a notoriedade alcançada pela marca da Reclamante em nosso território, o Reclamado não podia desconhecer sua existência no momento do registro do Nome de Domínio objeto da presente disputa.

Com efeito, além de a marca da Reclamante ter sido registrada anos antes do registro do Nome de Domínio <sheinstore.com.br>, sua notoriedade se demonstra pelo fato de compor o aplicativo mais baixado no Brasil³.

Assim, considerando que a marca da Reclamante foi concedida antes do registro do Nome de Domínio, não há qualquer fato que aponte para a existência de direito ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

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.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

³ Disponível em: G. Shein supera redes sociais e é app mais baixado no Brasil em maio. Disponível em: <https://tecnologia.ig.com.br/2023-06-18/shein-app-mais-baixado-brasil-maio-veja-ranking.html>

- 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.*

Os requisitos acima não são cumulativos, de modo que a presença de um deles já pode caracterizar a má-fé do titular do domínio.

No caso em tela, a Reclamante aponta fortes evidências de má-fé por parte do Reclamado.

Em primeiro lugar, verifica-se do tópico anterior que não existe qualquer relação do Nome de Domínio adquirido pelo Reclamado com direito anterior que este detivesse.

No caso em questão, além do Reclamado impedir o titular original da marca SHEIN de dela fazer uso como nome de domínio mediante acréscimo do termo em inglês “store”, diretamente relacionado à sua atividade comercial, há prova nos autos de que o Reclamado utilizou o sítio eletrônico para direcionar os usuários a páginas com indícios de fraude e possível captação indevida de dados pessoais e financeiros.

Nesse sentido, os atos evidenciados no procedimento apontam para conduta parasitária e desleal do Reclamado, que busca realizar ilícitos à custa de marca que não é sua, tirando proveito, sem contrapartida, dos investimentos realizados pela Reclamante em suas marcas e negócio, bem como atrelando sua imagem e reputação a condutas fraudulentas.

O entendimento acima sobre o parasitismo para caracterização de má-fé encontra respaldo na jurisprudência da CASD-ND, conforme se verifica nos casos ND202338, ND202252, ND202160 e ND202111.

Adicione-se, ainda, que o Reclamado também é titular de outros nomes de domínio, incluindo o domínio <**casacorstore.com.br**>, registrado perante o NIC.br em 21.04.2023. Ocorre que o termo engloba elemento nominativo principal da marca “Casa Cor”, cujo

primeiro registro perante o INPI é anterior, de 1987 (813.606.721), e tampouco lhe pertence, denotando, portanto, uma vez mais, a má-fé do Reclamado ao registrar como nome de domínio marca conhecida e já existente, bem como sua conduta parasitária como um todo.

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.

Desse modo, fica caracterizada a má-fé no registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o Nome de Domínio reproduz como elemento central as marcas e outros sinais distintivos anteriormente registrados pela Reclamante; (ii) o Reclamado não é titular de direitos ou interesse legítimo no uso do Nome de Domínio; e (iii) as circunstâncias do caso demonstram que o nome de domínio <**sheinstore.com.br**> foi obtido e mantido de má-fé pelo Reclamado, que buscou atrair usuários para o seu website, por meio de situação de provável confusão com a marca da Reclamante, gerando situação alarmante de possível roubo de informações pessoais e financeiras no ambiente online, faz-se imperiosa a transferência do domínio objeto da disputa à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, e de acordo com o artigo 2.1, ‘a’, e 2.2, ‘d’, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <**sheinstore.com.br**> seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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, 05 de dezembro de 2023.



Laetitia Maria Alice Pablo d’Hanens
Especialista