

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

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. X R. C. B.

PROCEDIMENTO Nº ND-202419

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., 16.590.234/0001-76, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, representado por Baptista Luz Advogados, São Paulo, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R. C. B., 327.***.***-52, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <arezo.com.br>, <shutz.com.br>, <arrezzo.com.br> e <shultz.com.br> (os “**Nomes de Domínio**”).

Os Nomes de Domínio foram registrados em 18/10/2017, 21/03/2018, 19/10/2014 e 20/03/2019, respectivamente, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 11/03/2024, 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 11/03/2024, 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 dos nomes de domínio <arezo.com.br>, <shutz.com.br> e <shultz.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio <arezo.com.br>, <shutz.com.br> e <shultz.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa.

Em 18/03/2024, 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 22/03/2024, 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 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 09/04/2024, 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 os Nomes de Domínio não seriam congelados. Em 10/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 17/04/2024, 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 24/04/2024, 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.

Em 16/05/2024, a Secretaria Executiva solicitou ao NIC.br informações cadastrais em face de potencial novo objeto da Reclamação (<arrezocom.br>), conforme identificado pelo Especialista na análise da lista de nomes de domínio do Reclamado e requerido pela Reclamante em sua exordial, para inclusão de nomes de domínio que igualmente infrinjam seus direitos. Solicitou também confirmação de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio, informando, neste caso, os dados cadastrais do titular do nome de domínio.

Em 20/05/2024, o NIC.br informou que o nome de domínio <arrezocom.br> encontra-se registrado desde 19/10/2014, e forneceu os dados cadastrais respectivos, nos quais consta a titularidade pelo Reclamado.

Na mesma data, o Especialista emitiu a Ordem Processual n. 01, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para a Reclamante informar se pretende aditar a Reclamação e incluir o nome de domínio <arrezocom.br>, e a Secretaria Executiva comunicou às Partes tal Ordem Processual.

Em 22/05/2024, a Reclamante confirmou o interesse em aditar a Reclamação incluindo o nome de domínio <arrezocom.br>.

Em 24/05/2024, a Secretaria Executiva comunicou ao NIC.br a Ordem Processual do Especialista, para as devidas providências do NIC.br.

Em 27/05/2024, o NIC.br informou, ante a confirmação do aditamento da Reclamação, que procedeu ao bloqueio do nome de domínio <arrezocom.br>, de modo a obstar sua transferência à terceiro até o fim do procedimento da Reclamação.

Em 11/06/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta relativa ao nome de domínio <arrezocom.br> 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 em 17/06/2024 sobre as diversas tentativas de contato com Reclamado, sem sucesso. Em decorrência, o NIC.br procedeu ao congelamento dos nomes de domínio.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega ter sido constituída sob o nome Arezzo, em 1972, para fornecimento de artigos de vestuário; afirma ser proprietária das marcas Arezzo e Schutz desde 1978 e 2000, respectivamente, bem como dos nomes de domínio <arezzo.com.br> e <schutz.com.br>, desde 1996 e 2004, respectivamente. A Reclamante alega que os Nomes de Domínio são similares o suficiente para criar confusão com aquelas marcas já registradas, com seu nome empresarial e com nomes de domínio dos quais detém anterioridade; e ainda, que, uma vez ciente do registro dos Nomes de Domínio, notificou o Reclamado contra seu uso e este teria contraproposto pagamento no valor de R\$ 2.000,00 para tanto. Afirma que os websites associados aos Nomes de Domínio estão inativos, mas que no passado já ostentaram os nomes Arezzo Online – Schultz, idênticos aos titularizados pela Reclamante. Por fim, alega que esta Câmara já reconheceu ilicitude em outros registros de nome de domínio feitos pelo Reclamado, o qual teria em seu nome, 588 domínios registrados junto ao Registro.br.

Diante disso, a Reclamante requer, preliminarmente, o fornecimento de relação de domínios registrados em nome do Reclamado para, eventualmente, aditar sua Reclamação com outros nomes de domínio que violem seus direitos, o que foi realizado em relação ao nome de domínio <arrez.com.br>; e, no mérito, a transferência dos Nomes de Domínio para sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi regularmente intimado para apresentar Resposta e deixou de exercer seu direito no prazo regulamentar, motivo pelo qual foi decretada sua revelia em duas oportunidades, nos termos do artigo 15º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

- a. **Nomes de Domínio idênticos ou suficientemente similares 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.**

A Reclamante comprova a titularidade do nome empresarial “Arezzo” desde 1972 (fls 173) e o registro das marcas Arezzo e Schutz, em 1978 (fls. 148) e 2000 (fls. 153), respectivamente, sendo ambos anteriores ao registro dos Nomes de Domínio.

Os Nomes de Domínio <arezo.com.br>, <shutz.com.br>, <arrezzo.com.br> e <shultz.com.br> são gramaticalmente semelhantes e foneticamente idênticos às marcas anteriormente registradas da Reclamante. Ademais, a semelhança parece dizer respeito a potenciais erros gramaticais de usuários, como esquecer-se do segundo “z” em Arezzo e do “c” em Schutz, ou incluir o ‘l’, também em Schutz. Tal aproveitamento de erros gramaticais pode ser qualificado como *typosquatting*, ataque de engenharia social que visa usuários que digitam uma URL incorretamente, conforme definição da empresa de Segurança da Informação Kaspersky em <https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/what-is-typosquatting>.

Assevere-se que esta Câmara já reconheceu semelhança em casos mais díspares, como <enjoio.com.br> e <enjoei.com.br>, conforme precedentes abaixo:

VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO EXISTENTE (...). AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO. CYBERSQUATTING. ÔNUS DO RECLAMADO DE VERIFICAR SE O NOME DE DOMÍNIO PRETENDIDO COMPÕE OU É SIMILAR A MARCA REGISTRADA POR TERCEIROS. (...) (ND-202146, 17/12/2021, Reclamante: Enjoei S.A. Reclamado: Ricardo César Braga. Especialista: Marcos Chucralla Moherdau Blasi (Presidente); Fernando Castro Silva Cavalcante; e Sonia Maria Elboux).

Por um lado, a titularidade dos Nomes de Domínio, sobre os quais a Reclamante alega anterioridade, não foi suficientemente demonstrada pela Reclamante. O serviço Whois do Registro.br, indica que o nome de domínio <arezzo.com.br> pertence à Reclamante desde 2005, provando sua anterioridade, entretanto o titular do nome de domínio <schutz.com.br> é Zzap Indústria e Comércio de Calçados Ltda., cuja associação com a Reclamante não foi esclarecida por esta.

Não obstante, é possível concluir que o Nome de Domínio <arezo.com.br> e <arrez.com.br> se mostram aptos a criar confusão com a marca e o nome de estabelecimento “Arezzo” titularizados pela Reclamante com anterioridade, na forma do Art. 7º (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e do Art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento CASD-ND; enquanto que os Nomes de Domínio <shutz.com.br> e <shultz.com.br> se mostram aptos a criar confusão com a marca “Schutz” de titularidade anterior da Reclamante, na forma do Art. 7º (a) do Regulamento SACI-Adm e do Art. 2.1 (a) do Regulamento CASD-ND, em ambos os casos, a demonstrar os direitos da Reclamante.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

A Reclamante expôs suas razões de fato e de direito de maneira fundamentada, comprovando suas alegações de maneira suficiente. Com efeito, a demonstração de titularidade e anterioridade de sinais distintivos semelhantes aos Nomes de Domínio, associada à sua atuação como fornecedor de vestuário ao mercado consumidor desde a década de 1970, leva a concluir pelo seu legítimo interesse, conforme o art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos Nomes de Domínio.

O Reclamado não apresentou defesa a expor eventuais direitos ou interesses legítimos, nem quando instado a se pronunciar após a informação do NIC.br sobre a relação de nomes de domínio titularizados pelo próprio e inclusão de novo objeto sob disputa.

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

A notoriedade das marcas Arezzo e Schutz permite concluir pela impossibilidade de o Reclamado não as conhecer previamente ao registro dos Nomes de Domínio. Conforme o precedente ND-202146, era seu ônus verificar a pré-existência de sinais distintivos colidentes, antes do registro dos Nomes de Domínio.

Outrossim, a alteração sutil nas expressões Arezo, arrez, Shutz e Shultz levam a concluir pela intenção de praticar *typosquatting*, com o fim de usar os Nomes de Domínio para intencionalmente atrair usuários da Internet para o seu sítio, criando situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante. A propósito, embora os websites dos Nomes de Domínio <arezo.com.br> e <arrez.com.br> estejam inativos, a caracterizar

passive domain name holding, os Nomes de Domínio <shutz.com.br> e <shultz.com.br> permanecem ativos e levam a website que se vale indevidamente das marcas registradas “Arezzo” e “Schutz” para fornecer calçados, acessórios e até ofertas de emprego em associação à Reclamante, cuja autorização não foi comprovada.

Essas circunstâncias constituem má-fé, na forma do Art. 7º, parágrafo único, (d) do Regulamento SACI-Adm e Art. 2.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Ademais, o comportamento do Reclamado após a notificação da Reclamante revela interesse em comercializar os Nomes de Domínio. Conforme mensagem às fls. 180, o Reclamado propôs o valor de R\$ 2.000,00 para transferir os Nomes de Domínio à Reclamante. Tal comportamento se confirma ante o reconhecimento por esta Câmara, do Reclamado como reincidente em *typosquatting* e *cybersquatting*:

“NOMES DE DOMÍNIO. (...) MÁ-FÉ CARACTERIZADA. TYPOSQUATTING. RECLAMADO REINCIDENTE. (ND-201839, 09/01/2019, daraiva.com.br, saaiva.com.br, saariva.com.br, sairaiva.com.br, e saraiava.com.br, Reclamante: Saraiva e Siciliano S.A. Reclamado: R. C. B.. Especialista: Karina Haidar Muller).

VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES (...) MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CYBERSQUATTING. (...) RECLAMADO REINCIDENTE. RECLAMADO DETENTOR DE MAIS DE MIL NOMES DE DOMÍNIO, MUITOS DELES COMPOSTOS DE SUTIS VARIAÇÕES DE MARCAS FAMOSAS. (...). (ND-202146, 17/12/2021, Reclamante: Enjoei S.A. Reclamado: R. C. B.. Especialista: Marcos Chucralla Moherdauí Blasi (Presidente); Fernando Castro Silva Cavalcante; e Sonia Maria Elboux).

Consequentemente, a má-fé também pode ser observada na forma do Art. 7º, parágrafo único, (a) do Regulamento SACI-Adm e Art. 2.2 (a) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Portanto, conclui-se que os Nomes de Domínio foram registrados em contrariedade a sinais distintivos titularizados pela Reclamante, na forma do Art. 7º (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e do Art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento CASD-ND, e que os registros respectivos foram feitos em má-fé, na forma do Art. 7º, parágrafo único, (a) e (d) do Regulamento SACI-Adm e Art. 2.2 (a) e (d) do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o Art. 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa <arezo.com.br>, <shutz.com.br>, <arrez.com.br> e <shultz.com.br> sejam transferidos à Reclamante.

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.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2024.

Gilberto Martins de Almeida
Especialista