

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

WIT S.R.L. v. WIT Holding LTDA

Caso No. DBR2024-0037

### **1. As Partes**

A Reclamante é WIT S.R.L., Itália, representada por Lex Blast Ip & IT Attorneys, Itália.

A Reclamada é WIT Holding LTDA., Brasil.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

O nome de domínio em disputa é <witinsurance.com.br>, registrado perante o NIC.br.

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 19 de novembro de 2024. Em 19 de novembro de 2024, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 22 de novembro de 2024, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 27 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de dezembro de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 18 de dezembro de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 23 de dezembro de 2024. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

#### **4. Questões de Fato**

A Reclamante opera o nome de domínio <wit-italy.com>, registrado em 22 de setembro de 2011 (Anexo 2 à Reclamação), bem como é titular do registro nº 018779747 para a marca da União Europeia WIT INSURANCE CLAIMS, de 14 de fevereiro de 2023, nas classes 36 e 41 (Anexo 3 à Reclamação).

A Reclamada, de acordo com seu cartão de inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica<sup>1</sup>, teve o início de suas atividades em 3 de outubro de 2013.

O nome de domínio em disputa, de titularidade da Reclamada, foi levado a registro em 5 de março de 2021. No momento da apresentação da Reclamação, a página relativa ao nome de domínio em disputa oferecia seguros e benefícios, indicando diferentes endereços e unidades da Reclamada.

O indivíduo que figura na base de dados do NIC.br como responsável pelo nome de domínio em disputa e que também é sócio da Reclamada, por seu turno, é titular, dentre outros, dos seguintes registros de marca no Brasil<sup>2</sup>:

- registro nº 920641091 para a marca mista WIT SECURE, depositado em 2 de setembro de 2020, registrado em 13 de julho de 2021, na classe NCL(11) 36;
- registro nº 920655203, para a marca nominativa WIT, depositado em 3 de setembro de 2020, registrado em 13 de julho de 2021, na classe NCL(11) 36;
- registro nº 920656110, para a marca nominativa WIT BANK, depositado em 3 de setembro de 2020, registrado em 13 de julho de 2021, na classe NCL(11) 36;

Este indivíduo é também titular do pedido de registro nº 928541177, para a marca nominativa WIT INSURANCE, depositado em 3 de novembro de 2022, na classe NCL(11) 36, ainda pendente de análise.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante sustenta que sua marca seria altamente específica e amplamente conhecida no setor de referência, defendendo que o uso de um nome de domínio idêntico a um nome de domínio registrado e/ou o uso de um nome de domínio que reproduza e/ou contenha uma marca registrada, por uma pessoa que atue em um setor comercial idêntico e/ou semelhante ao do titular do sinal registrado caracteriza concorrência desleal.

No entender da Reclamante, o nome de domínio em disputa é idêntico ou confusamente semelhante à marca da Reclamante, utilizado em conexão com os mesmos produtos e serviços para os quais a marca da Reclamante foi registrada, sugerindo sua natureza uma falsa afiliação com a marca da Reclamante.

---

<sup>1</sup> Disponível em [https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva\\_Comprovante.asp](https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp). Acesso em 27/12/2024.

<sup>2</sup> Disponível em [https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=searchMarca&tipoPesquisa=BY\\_CNPJ\\_NOME&pos=3](https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=searchMarca&tipoPesquisa=BY_CNPJ_NOME&pos=3). Acesso em 27/12/2024.

Observa a Reclamante, ainda, que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa em 2021, vários anos após a Reclamante ter obtido seu nome de domínio (2011), e que, a Reclamada não pode alegar de forma credível que desconhecia a marca da Reclamante, pois a Reclamada sabia, ou deveria saber, que seu registro seria idêntico ou confusamente semelhante à marca da Reclamante com uma busca minuciosa de marcas registradas poderia ter tomado conhecimento da existência da marca da Reclamante.

Sustenta, pois, a Reclamante que a Reclamada tenta atrair, para ganho comercial, usuários da Internet ao seu site, criando a probabilidade de confusão com a marca da Reclamante quanto à origem, patrocínio, afiliação ou endosso do site da Reclamada.

Por fim, defende a Reclamante que a Reclamada não possui direitos prioritários sobre o nome, nem está afiliada à Reclamante, nem está de outra forma autorizada a usar a marca da Reclamante; não possuindo a Reclamada direitos sobre o nome de domínio em disputa, nem sendo comumente conhecida pelo nome de domínio em disputa.

## **B. Reclamada**

A Reclamada não apresentou Defesa.

## **6. Análise e Conclusões**

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o(a) reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 7º, caput, do Regulamento):

“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.”

### **A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento**

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <witinsurance.com.br>, excluída evidentemente a extensão “.com.br”, reproduz parcialmente o nome de domínio anterior da Reclamante, <wit-italy.com>, conforme indicado acima, além de ser o elemento característico do nome empresarial da Reclamante.

Diante, pois, das anterioridades comprovadas, resta configurado o atendimento à alínea (c) do art. 7º do Regulamento.

## **B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé e possíveis direitos e legítimos interesses da Reclamada**

De acordo com o Regulamento não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas (a), (b) ou (c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

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.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada a má-fé do registro ou uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Considerando o escopo limitado deste procedimento, a Reclamante não logrou apresentar provas de que sua marca europeia fosse notoriamente conhecida no Brasil a ponto de configurar a má-fé no registro e/ou uso do nome de domínio em disputa.

Com efeito, parecem existir indícios de que a Reclamada possui direitos ou legítimo interesse no registro e uso do nome de domínio em disputa *ex vi* quer dos registros de marca brasileiros que incorporam o sinal distintivo WIT, de titularidade do sócio da Reclamada, quer de seu nome empresarial em princípio em uso desde 2013.

Em outras palavras, diante do escopo probatório restrito e da limitação do Regulamento, não foi comprovada uma conduta da Reclamada que buscasse se beneficiar do suposto “amplo conhecimento” da Reclamante no setor de referência.

Com efeito, o escopo de cognição sumária do Regulamento circunscreve sua aplicação a casos de má-fé evidente e que não demandem análise complexa de potenciais direitos do titular do nome de domínio em disputa. Isto é, não pode um Painel, com base no Regulamento, deliberar sobre casos que estejam em uma “zona cinzenta”, devendo estes serem submetidos à apreciação do Poder Judiciário, que é quem, de fato, detém competência para analisar disputas envolvendo, por exemplo, sinais distintivos potencialmente colidentes com direitos de um reclamante.

Nesse sentido, ainda que seja possível indagar se haveria ou não uma notoriedade setorial da marca estrangeira da Reclamante potencialmente violada pelo nome de domínio em disputa, esta análise demandaria provas e a desconstituição dos direitos obtidos pela Reclamada. E este Especialista, considerando o escopo limitado e as provas apresentadas, não pode concluir de maneira diferente, senão pela rejeição da Reclamação.

Lembra o Especialista que a Reclamante sempre poderá se socorrer do Poder Judiciário, caso entenda violados os seus direitos de propriedade intelectual.

Desta forma, considerando-se o conjunto probatório produzido neste procedimento administrativo, este Especialista conclui não ter a Reclamante demonstrado a má-fé no registro ou no uso do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

*/Wilson Pinheiro Jabur/*

**Wilson Pinheiro Jabur**

Especialista

Data: 3 de janeiro de 2025

Local: Brasília, DF, BR