

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

BLUEHOST INC X HOSTBITS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

PROCEDIMENTO Nº ND202503

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BLUEHOST INC, pessoa jurídica estrangeira de direito privado, com sede nos Estados Unidos da América, representada por Mansur Murad Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

HOSTBITS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.509.984/0001-82, com sede em Recife/PE, representada por Dilton Loureiro & Advogados Associados, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 03 de agosto de 2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 04 de fevereiro de 2025, 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 <bluehost.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 05 de fevereiro de 2025, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <bluehost.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste Procedimento Especial, 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 10 de fevereiro de 2025, 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 25 de fevereiro de 2025, 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 Especial 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 11 de março de 2025, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva e, em 13 de março de 2025, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta, em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND, as quais foram objeto de petição apresentada pela Reclamada na mesma data.

Em 26 de março de 2025, 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 01 de abril de 2025, 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, que é uma empresa norte-americana fundada em 2003, presta diversos serviços relacionados a hospedagem de sites, incluindo obtenção de nome de domínio e alojamento e otimização de sites de internet.

A Reclamante alega que, objetivando salvaguardar sua propriedade intelectual sobre a marca BLUEHOST, depositou, em 30 de novembro de 2020, 6 (seis) pedidos de registro de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, os quais foram concedidos em 05 outubro de 2021.

A Reclamante afirma que houve violação marcária na composição do Nome de Domínio, visto que este reproduz marcas registradas em seu nome perante o INPI, de modo que os consumidores seriam levados a crer que o site é relacionado com os serviços da Reclamante.

A Reclamante alega ainda que o Nome de Domínio está sendo utilizado para redirecionar consumidores ao site <hostbits.com.br>, da Reclamada, que oferece serviços semelhantes aos oferecidos pela Reclamante, fato que configuraria a má-fé da Reclamada na utilização do Nome de Domínio.

Por fim, a Reclamante requer a transferência do Nome de Domínio para sua titularidade ao final deste Procedimento Especial.

b. Da Reclamada

A Reclamada, que é uma empresa brasileira fundada em 2011, presta diversos serviços relacionados a hospedagem de sites, incluindo tratamento de dados, suporte técnico e aluguel de servidores dedicados.

A Reclamada alega que adquiriu o Nome de Domínio em 18 de agosto de 2021, após participar de processo de liberação junto ao Registro.br que teve início em 03 de maio de 2021.

Preliminarmente, a Reclamada afirma que há irregularidade na procuração apresentada junto à Reclamação, tendo em vista que não foi juntado documento comprovando a vinculação jurídica entre o signatário da procuração e a Reclamante, bem como a competência deste para outorgar poderes de representação da Reclamante a terceiros.

Ainda em sede preliminar, a Reclamada aponta que, considerando que a declaração apresentada junto à Reclamação foi assinada pela procuradora da Reclamante e que, alegadamente, referida procuração apresenta irregularidade, a procuradora da Reclamante não teria legitimidade para assinar referida declaração, razão pela qual o documento também seria irregular.

Quanto ao mérito da Reclamação, a Reclamada argumenta que: (i) o termo "BLUEHOST" é genérico; (ii) o Nome de Domínio em questão foi adquirido de forma legítima junto ao Registro.br; (iii) a utilização do Nome de Domínio pela Reclamada não impede o desenvolvimento comercial da Reclamante; e (iv) os registros de marcas da Reclamante não lhe conferem direito absoluto e exclusivo sobre o Nome de Domínio.

A Reclamada relata ainda que, conforme artigos publicados na internet, a Reclamante deixou de prestar serviços no Brasil e possui reputação negativa em seu segmento de atuação, razões pelas quais não haveria conflito ou concorrência entre a Reclamante e a Reclamada.

Com relação ao redirecionamento do Nome de Domínio para o site <hostbits.com.br>, a Reclamada alega que referida prática não caracteriza má-fé, mas, em verdade, estratégia válida de utilização do Nome de Domínio.

Por fim, a Reclamada requer a improcedência do pedido de transferência do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

De início, cumpre esclarecer que a presente Reclamação foi apreciada e decidida com base nos fatos e nas provas apresentadas, nos termos do artigo 10.2 do Regulamento CASD-ND e do artigo 5º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob ".br" – SACI-Adm ("**Regulamento SACI-Adm**").

Preliminarmente, com relação às teses de prejudicialidade de mérito alegadas pela Reclamada, verifica-se que estas se baseiam em uma mesma premissa, qual seja, a de que não restou comprovada documentalmente a vinculação jurídica entre o signatário da procuração e a Reclamante, bem como a competência deste para outorgar poderes de representação da Reclamante a terceiros.

Considerando que, conforme documento juntado a este Procedimento Especial no dia 24 de fevereiro de 2025, a Reclamada demonstrou que o signatário da procuração, J. N., ocupa o cargo de diretor na Reclamante, resta comprovada a vinculação jurídica entre o signatário e a Reclamante, bem como os poderes deste para atuar em nome da Reclamante.

Nesse sentido, considerando que não há irregularidade na procuração apresentada pela Reclamante e, conseqüentemente, não há irregularidade na declaração apresentada pela procuradora da Reclamante, ambas as teses prejudiciais de mérito se mostram improcedentes.

Com relação ao mérito da Reclamação, o Regulamento SACI-Adm estabelece que:

“Art. 7º. O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, 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" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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 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.

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do 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.”.*

Além disso, o Regulamento CASD-ND dispõe o seguinte:

“2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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 nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

(c) 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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, símbolos e afins, do Reclamante.”.

Analisados os argumentos e documentos apresentados neste Procedimento Especial, verifica-se que:

- a) A Reclamante é titular de 6 (seis) registros de marcas junto ao INPI contendo o termo "BLUEHOST", sendo 3 (três) na forma nominativa e 3 (três) na forma mista, todos depositados em 30 de novembro de 2020 e concedidos em 05 outubro de 2021;
- b) O Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada em 03 de agosto de 2021 e é uma reprodução integral das marcas registradas da Reclamante;
- c) Não há nos autos desse Procedimento Especial qualquer informação que indique haver qualquer direito ou mesmo interesse legítimo da Reclamada ao Nome de Domínio, sendo verdade que o Nome de Domínio é utilizado pela Reclamada apenas para redirecionar consumidores ao site <hostbits.com.br>, de sua titularidade, que oferece serviços semelhantes aos ofertados pela Reclamante;
- d) O legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio foi comprovado nos autos desse Procedimento Especial, conforme preceituam o artigo 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Em consonância com os apontamentos ora expostos, constatou-se que o Nome de Domínio utiliza integralmente as marcas da Reclamante, depositadas por esta antes do registro do Nome de Domínio pela Reclamada, configurando, assim, a hipótese prevista na alínea (a) do caput do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Com relação ao alegado caráter genérico do termo "BLUEHOST", destaca-se que este não restou comprovado, tendo em vista que, além da ausência de indícios embasando referida afirmação, os registros de marca da Reclamante, que contêm o termo "BLUEHOST", foram concedidos sem ressalvas pelo INPI.

Além disso, a comprovada utilização do Nome de Domínio para o redirecionamento de consumidores ao site <hostbits.com.br>, da Reclamada, que oferece serviços semelhantes aos ofertados pela Reclamante, cria provável confusão no público consumidor.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de duas decisões desta CASD-ND acerca dos nomes de domínio <skynettelecom.net.br> e <fenasc.com.br>, proferidas, respectivamente, nos procedimentos ND202239 e ND202404:

"VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. SIMILARIDADE SUFICIENTE PARA CAUSAR RISCO DE CONFUSÃO, INCLUSIVE COM REDIRECIONAMENTO PARA CONTEÚDO OFERECENDO ATIVIDADE IDENTICA À DAS RECLAMANTES. REVELIA DECRETADA. ADESÃO DA RECLAMADA AO SACI-ADM ATRAVÉS DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O .BR. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET E CLIENTES DAS RECLAMANTES AO CRIAR SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. REGRA DO FIRST TO FILE FRENTE AO ARTIGO 1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'A' E 'C'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'C' E 'D'." (grifos do Especialista)

"REPRODUÇÃO DE MARCAS ANTERIORES. SIMILARIDADE SUFICIENTE PARA CRIAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REDIRECIONAMENTO DE USUÁRIOS PARA PLATAFORMA ONLINE QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM O RAMO DE NEGÓCIOS DA RECLAMANTE. REGISTRO E UTILIZAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO PARA ATRAIR USUÁRIOS PARA PRODUTOS OU SERVIÇOS, VALENDO-SE DE SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO EM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO RECLAMADO COM A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO À RECLAMANTE. ARTIGO 1º,

PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA." (grifos do Especialista)

Ademais, com relação à má-fé, é constatável que, ao obter o registro do Nome de Domínio, a Reclamada, além de criar provável confusão no público consumidor ao redirecioná-los ao site <hostbits.com.br>, de sua titularidade, também impede a Reclamante de utilizá-lo, razão pela qual caracterizadas as hipóteses previstas nas alíneas (b) e (d) do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e alíneas (b) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Após a disponibilização da lista de nomes de domínio registrados sob titularidade da Reclamada, outros nomes de domínios envolvendo empresas concorrentes da Reclamada foram identificados, como <servermania.com.br> e <cloudsky.com.br>, o que reforça ainda mais a má-fé envolvendo a utilização do Nome de Domínio pela Reclamada.

Além disso, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGL.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.

Por fim, quanto às alegações de suposta reputação negativa da Reclamante, bem como da paralisação de suas atividades comerciais no Brasil, destaca-se que referidas afirmações provém de site que, a despeito de contribuir para a comunidade de hospedagem de sites no Brasil, não possui caráter oficial, não sendo cabível sua análise no âmbito deste Procedimento Especial.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto na alínea (a) do caput e alíneas (b) e (d) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 e alíneas (b) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio <bluehost.com.br> seja transferido para a Reclamante, conforme determina o disposto no artigo 1º, §1º e artigo 22º do Regulamento SACI-Adm e nos artigos 4.3 e 10.9 do Regulamento CASD-ND.

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, 23 de abril de 2025



Fernando Farano Stacchini
Especialista