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

DIVCOM S.A. X P. S. DA S. M.
PROCEDIMENTO N° ND202511

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

DIVCOM S.A., inscrita no CNPJ 03.755.215/0001-00, com sede em São Paulo, SP, Brasil, representada por sua advogada, com escritório no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "**Reclamante**").

P. S. DA S. M., inscrito no CPF sob o nº ***.178.518-**, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <fumagum.com.br> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 03/02/2025 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 06/03/2025, 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.

Ainda em 06/03/2025, 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 <fumagum.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.

No mesmo dia, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <fumagum.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 11/03/2025, 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 14/03/2025, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda em 14/03/2025, 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 02/04/2025, 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 as tentativas de contato com o Reclamado, sem sucesso, motivo pelo qual nos termos do artigo 15º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm, foi procedido o congelamento (suspensão) do nome de domínio <fumagum.com.br>.

Em 11/04/2025, 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.

Em 23/04/2025, 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 alega, em síntese, que:

a. é titular do registro 918808286, depositado em 04/12/2019 e concedido em 08/09/2020, para a marca FUMAGUN, na classe 05, para identificar "medicamento para uso humano; goma para aliviar os sintomas da síndrome de abstinência de nicotina";

b. em meados de 2016, iniciou tratativas com a empresa dinamarquesa FERTIN, visando trazer o produto para o Brasil e, em 03/02/2025, data em que o produto chegou ao Brasil pela via da importação, sofreu uma exigência da ANVISA, que reteve a mercadoria no aeroporto até o seu cumprimento;

c. na mesma data, qual seja, 03/02/2025, o Reclamado tratou de registrar o domínio <fumagum.com.br> perante o Registro.br, e lhe causou estranheza o fato de um advogado ter interesse em registrar um domínio que reproduz a marca de um produto absolutamente diverso da sua área de atuação;

d. o Reclamado compõe o quadro societário do escritório KESTNER VIEIRA Advogados, sendo incompreensível que o Reclamado, cuja "prática profissional abrange especialmente empresas de setores regulados", o que é admitido pelo próprio perfil profissional publicado no site, desconheça o produto FUMAGUM;

e. o escritório ao qual o Reclamado é associado tem, por especialização, as áreas de "ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO", "LIFE SCIENCE AND HEALTHCARE" e "RELAÇÕES GOVERNAMENTARS E INTERFACE COM AGÊNCIAS REGULADORAS", aspecto que constitui indício de que não poderia desconhecer a marca FUMAGUM;

f. ao acessar o domínio <fumagum.com.br> verificou que a página está "fora dor ar", sem qualquer uso por parte do Reclamado, de modo que seu registro teria sido realizado para impedir a Reclamante de utilizá-lo.

g. o Reclamado violou o art. 1º, parágrafo único, da Resolução do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br (Resolução CGI.br/RES/008), que proíbe o requerente de escolher nomes de domínio que possam levar terceiros a erro ou violar direitos de outrem;

h. o nome de domínio <fumagum.com.br> enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista no item 'a' do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND e também no item 'a' do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que reproduz integralmente a marca registrada da Reclamante;

i. estão também presentes as situações previstas nos itens "b" do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e no item "b" do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, pois o Reclamado registrou o nome de domínio <fumagum.com.br> com a clara intenção de impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;

j. o Reclamado não detém direitos ou interesses legítimos sobre o termo contido no nome de domínio que registrou;

Por fim, a Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja transferido para o seu nome.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, mesmo diante da constatação de seu acesso à Plataforma da CASD-ND em 18/03/2025 e do congelamento do Nome de Domínio, tendo sido decretada a sua revelia pela CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Primeiramente, esta Especialista esclarece que para decidir a presente Reclamação e formar o seu livre convencimento foram analisados os fatos e provas trazidos ao procedimento, sendo vedado pelo item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 15º, § 5º do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".BR" - SACI-Adm., que a decisão baseie-se apenas na revelia do Reclamado.

O artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm dispõe que:

Art. 7º - O Reclamante, na 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.

Os artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, estabelecem que:

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, símbolo e afins, do Reclamante.

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.

Para a análise das situações e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta Especialista irá analisar a anterioridade dos direitos da Reclamante e, ainda, se o nome

de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de domínio <fumagum.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 03 de fevereiro de 2025.

Por outro lado, a Reclamante é titular de registro para a marca FUMAGUM, devidamente concedido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 08 de setembro de 2020, na classe 05, para identificar "medicamento para uso humano; goma para aliviar os sintomas da síndrome de abstinência de nicotina".

À Reclamante é, portanto, conferido o direito de uso exclusivo da marca FUMAGUM, em consonância com a proteção conferida pela Constituição Federal de 1988 - CF, em seu artigo 5°, inciso XXIX, e, ainda, pelo artigo 129 da LPI.

Deste modo, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que sua marca FUMAGUM, foi registrada em 2020, portanto, anterior ao nome de domínio em disputa, registrado somente em 03/02/2025, pelo Reclamado.

Por outro lado, o nome de domínio em disputa <fumagum.com.br> constitui reprodução integral e não autorizada da marca FUMAGUM, anteriormente registrada pela Reclamante.

Entende esta Especialista, que o risco de confusão é evidente e decorre da identidade entre o elemento nominativo que caracteriza tanto a marca da Reclamante quanto o nome de domínio do Reclamado.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alínea "a", do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º, alínea "a", do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois é titular de registro para a marca FUMAGUM, cumprindo, assim, o disposto no 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 ao Nome de Domínio.

Entende a Especialista, que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, pois a expressão "fumagum" não está de nenhuma forma representada ou relacionada ao Reclamado ou às suas atividades profissionais.

A Especialista entende, ainda, que cabia ao Reclamado demonstrar em sua defesa que possuía direitos ou interesses legítimos sobre o domínio em questão, o que não ocorreu, pois foi decretada a sua revelia.

Assim, o Reclamado não comprovou reunir direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, conforme determina o art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

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.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé, previstas no artigo 2.2, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 7º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que poderão existir outras circunstâncias que configuram a má-fé.

Consigne, primeiramente, que o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha, pelo titular do domínio, de nome que "desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros". Vejamos:

> "Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.
>
> § único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que

simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br."

E o artigo 5º, da referida Resolução CGI.br/RES/2008/008/P determina que:

> "Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:
> I - O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;"

Sendo assim, de conformidade com os preceitos legais acima, entende esta Especialista que o Reclamado não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, porquanto o nome de domínio por ele escolhido representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante sobre o sinal fumagum.

Dúvida não há, portanto, de que o registro do nome de domínio <fumagum.com.br> pelo Reclamado impede que a Reclamante o utilize e o registre como tal.

O Reclamado, ao escolher o nome fumagum, tinha o dever de assegurar que referido signo não violava direitos alheios, bastando ter efetuado uma simples busca de marca perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para constatar que tal expressão se tratava de marca registrada anteriormente em nome da Reclamante, o que não ocorreu.

Por isso, o registro de Nome de Domínio que reproduz integralmente marca anteriormente registrada por outrem é considerado indício de má-fé, conforme jurisprudência ampla da CASD-ND, a exemplo dos casos ND202039, ND202061, ND202068 e ND202081.

Não apenas o nome de domínio reproduz integralmente marca anteriormente registrada da Reclamante como também outros três nomes de domínio atualmente sob titularidade do Reclamado, conforme a Especialista pôde verificar da lista de nomes de domínio sob titularidade do Reclamado, sendo eles: <fumagumbr.com.br>, <fumagumbrasil.com.br> e <usefumagum.com.br>.

Além disso, o nome de domínio <fumagum.com.br>, bem como os outros três supracitados, não estão sendo atualmente utilizados pelo Reclamado, o que parece

caracterizar a prática de *passive holding*, conduta que aliada a outros indícios, como os acima citados, demonstra a existência de má-fé, segundo entendimento consolidado desta CASD-ND, a exemplo dos procedimentos ND-202501, ND-202464, ND-202406 e ND-202361, dentre outros.

Importante destacar, ainda, o posicionamento da WIPO[1] em relação a casos como este:

> "Desde o início do UDPR, os árbitros têm constatado que o não uso de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou "em breve") não impediria a conclusão de má-fé sob a doutrina da posse passiva.
> Embora os árbitros examinem a totalidade das circunstâncias em cada caso, os fatores considerados relevantes na aplicação da doutrina de posse passiva incluem: (i) grau de distintividade ou reputação da marca do reclamante, (ii) falha do requerido em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso de boa-fé real ou planejado, (iii) o requerido ocultar sua identidade ou uso de informações de contato falsas (observado como violação de seu contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso de boa-fé para o qual o nome de domínio possa ser destinado"

Portanto, entende a Especialista que a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado, nos termos dos itens “b” do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e do item “b” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, pois o Reclamado registrou o nome de domínio <fumagum.com.br> com a clara intenção de impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente.

2. Conclusão

Pelo exposto, a Especialista entende que a Reclamante cumpriu os requisitos do artigo 2.2, alínea “b”, do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do artigo 7º, alínea

[1] Tradução livre do texto: "From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding. While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant’s mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent’s concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put." Disponível em: https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33

"b", do Regulamento do SACI-Adm, que exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou usado de má-fé.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <fumagum.com.br> seja *transferido à 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, 15 de maio de 2025

ADRIANA GOMES BRUNNER
Especialista