

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

DEXCO SA X E. S. Q. A

**PROCEDIMENTO ABPI ND 202602**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**DEXCO SA**, CNPJ 97.837.181/0001-47, São Paulo, São Paulo, Brasil, representado por seus advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**E. S. Q. A**, pessoa física, inscrito no CPF/MF sob Nº \*\*\*,701.758-\*\*, residente em São Paulo, São Paulo, Brasil, representado por seu advogado, com endereço em Barueri, São Paulo, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 11/02/2016 no Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 14/01/2026, 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 14/01/2026, 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 <decastore.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 16/01/2026, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <decastore.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 19/01/2026, 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.

Em 19/01/2026, 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 03/02/2026, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 04/02/2026, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 10/02/2026, não havendo resposta do Reclamado sobre corrigir as irregularidades formais da Resposta, a Secretaria Executiva comunicou o recebimento de Resposta para ciência à Reclamante, a qual seria transmitida ao Especialista, a ser nomeado, para que, nos termos dos artigos 8.4 e 10 do Regulamento da CASD-ND, este avalie o atendimento dos requisitos formais do procedimento, bem como o mérito da disputa.

Em 24/02/2026, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 03/03/2026, 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

Informa ser pessoa jurídica brasileira de capital aberto fundada em 1951 e líder de mercado na produção de louças e metais sanitários no hemisfério sul. É uma das principais companhias nacionais no segmento de revestimentos cerâmicos. É amplamente reconhecida por marcas de elevado prestígio, incluindo a marca “DECA”.

A marca “DECA” identifica produtos que constituem referência em seus respectivos segmentos, notadamente nos mercados de pias, chuveiros, torneiras, metais sanitários e purificadores, sendo associada pelo público consumidor à qualidade, inovação tecnológica e compromisso com práticas sustentáveis.

A Reclamante atua ininterruptamente há mais de 70 (setenta) anos em todo o território brasileiro. Também mantém presença no ambiente digital, por meio de perfis oficiais nas redes sociais Facebook e Instagram, e, especialmente, do nome de domínio <deca.com.br>, registrado em 1997, o que evidencia uso contínuo, legítimo e anterior na internet.

Informa ser também titular de diversos registros de marca concedidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para a expressão “DECA” – totalizando mais de 140 registros, que comporiam a “família de marcas Deca”.

Em 8 de julho de 2025 o INPI reconheceu o alto renome da marca nominativa DECA, registro Nº 909074135.

A Reclamante tentou resolver a controvérsia em torno do Nome de Domínio de forma amigável, por meio de notificação extrajudicial, que não foi respondida.

Alega ser o Nome de Domínio “confusamente” semelhante à marca DECA, com adição de termo genérico “store” que reforça a sensação de que os produtos comercializados sob o Nome de Domínio são genuinamente da marca “Deca” da Reclamante.

Defende que a escolha do Nome de Domínio <decastore.com.br> “*não foi aleatória, mas cuidadosamente estruturada para estabelecer uma associação direta com a Reclamante, para atrair visitantes e levando-os a acreditar tratar-se de loja oficial, novo serviço ou parceiro autorizado da DEXCO, o que não corresponde à realidade*”.

A Reclamante aponta, ainda, que “o Reclamado é titular de ao menos 14 (quatorze) domínios registrados perante o Registro.br o que sugere possível prática reiterada de registros abusivos”.

A Reclamante pleiteia a transferência do Nome do Domínio para sua titularidade.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado inicia sua resposta opondo-se ao “procedimento arbitral”. Explica acertadamente que o procedimento SACI-Adm é de natureza administrativa e não se confunde com uma arbitragem, mas conclui que se trata de procedimento de arbitragem:

*“Preliminarmente, o Reclamado não reconhece a obrigatoriedade de ser submetido a procedimento arbitral perante esta Câmara. O procedimento SACI-Adm, embora administrado pelo CSD-ABPI, possui natureza administrativa e não se confunde com uma arbitragem, a qual exige convenção arbitral expressa e específica entre as partes. A Lei nº 9.307/96 prevê nos artigos 3º e 4º, §§: Art. 3º (...). No caso em tela não há a previsão da cláusula compromissória exigida pelo dispositivo legal e tampouco restou atendido o disposto no artigo 4º e §§, a saber: Art. 4º (...) Assim o Reclamado requer seja declarada a incompetência desta Câmara razão pela qual deverá ser extinto o processo arbitral por ausência de anuência expressa à arbitragem conforme exigido pela Lei nº 9.307/96.”*

Em seguida, requer seja reconhecida a natureza estritamente administrativa do procedimento SACI-ADM. Expõe que considera o procedimento inadequado para a análise de “questões complexas que envolvem titularidade sobre marcas estrangeiras, relações contratuais internacionais e a suposta coexistência marcária em diferentes segmentos de mercado”.

Alega que a Reclamante falha em demonstrar robustez necessária para cada um dos três requisitos: (i) que o nome de domínio é idêntico ou similar a ponto de causar confusão com marca sobre a qual a Reclamante tenha direitos; (ii) que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio; e (iii) que o nome de domínio foi registrado e está sendo usado de má-fé.

Argumenta que a Reclamante permaneceu inerte por aproximadamente 10 anos antes de interpor a presente Reclamação. Expõe que: “[a] tolerância da Reclamante por um período tão extenso deve ser valorada sob a ótica da boa-fé objetiva, indicando que a

*situação atual não lhe causava prejuízo imediato ou que a suposta confusão não era tão evidente ou prejudicial quanto agora se alega.”*

O Reclamado alega que o acréscimo do termo “store” possui caráter descritivo e informativo, indicando um local de comércio e que o Nome de Domínio é um sinal complexo. Expõe que *“[e]xpressões descritivas não podem ser objeto de exclusividade, e sua utilização no domínio afasta a alegação de identidade ou semelhança suscetível de confusão com a marca DECA isoladamente considerada. O contexto de uso do domínio é informativo, direcionando consumidores para produtos de uma empresa homônima estrangeira”*.

Explica que o Reclamado possui legítimo interesse no Nome de Domínio decorrente de sua relação comercial com a empresa OFFICINE MECCANICHE DECA S.R.L., titular do domínio <deca.com>, com sede na Via G. Galilei 2, 20054 Segrate, Milão, Itália. Afirma que esta relação comercial é anterior ao registro do Nome de Domínio em disputa e demonstra a boa-fé do Reclamado.

Entende que o domínio <decastore.com.br> é utilizado para direcionar informativamente o consumidor aos produtos e serviços da OFFICINE MECCANICHE DECA S.R.L., empresa italiana que atua em segmento distinto do da Reclamante. Argumenta que *“[n]ão há oferta de produtos próprios concorrentes da Reclamante no domínio em disputa, o que reforça o caráter legítimo e nominativo do uso.”* Ademais, argumenta que *“[o] domínio decastore.com.br não apresenta conteúdo próprio de captação de clientes, não utiliza mecanismos de pay-per-click, não está à venda e não há pedido de contraprestação para sua cessão.”*

Ressalta que *“[o] uso se restringe a um redirecionamento estável e coerente com a finalidade nominativa ou o ponto de informação sobre os produtos da DECA italiana. Não há qualquer prova de confusão efetiva de consumidores ou de desvio de clientela da Reclamante.”*

O Reclamado afirma que o mercado da Reclamante é predominantemente o de louças e metais sanitários, enquanto a empresa que atualmente utiliza o Nome de Domínio atua no segmento industrial de trocadores de calor e equipamentos correlatos.

Ressalta, ainda, que o reconhecimento do alto renome da marca DECA ocorreu somente após o registro do Nome de Domínio. E que não há um padrão de *cybersquatting* pelo Reclamado, pois não praticou nenhuma conduta típica de má-fé tais como: *“a) oferta de venda do domínio ao titular da marca por valor muito acima dos custos, b) uso do domínio para captar tráfego confuso e monetizar com anúncios (pay-per-click), c)*

*redirecionamento para concorrentes ou para phishing e d) registro em série de domínios com marcas alheias”.*

O Reclamado requer a manutenção do Nome de Domínio sob sua titularidade.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

De início, considerando o questionamento do Reclamado quanto à legitimidade deste procedimento SACI-ADM, necessário trazer expressamente o fundamento da vinculação do Reclamado a este procedimento, ocorrida no ato de registro do Nome de Domínio, nos termos do Art. 1º § 2º do Regulamento SACI-ADM:

*“Regulamento SACI-Adm*

*01 de agosto de 2022*

*REGULAMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONFLITOS DE INTERNET RELATIVOS A NOMES DE DOMÍNIOS SOB “.BR” - DENOMINADO SACI-Adm*

***Art. 1º.** O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o “.br” – SACI-Adm – tem por objetivo a solução de disputas entre o titular de nome de domínio no “.br” (denominado “Titular”) e qualquer terceiro (denominado “Reclamante”) que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular. Neste Regulamento, Titular e Reclamante serão denominados, em conjunto, “Partes” e, isoladamente, “Parte”.*

***§ 1º:** O SACI-Adm limitar-se-á a determinar a manutenção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento;*

***§ 2º:** O Titular do nome de domínio aderirá ao procedimento do SACI-Adm através do aceite do Contrato de Registro de Nomes de Domínio no “.br”;*

***§ 3º:** O Reclamante aderirá ao SACI-Adm no momento em que este apresentar o Requerimento de abertura do procedimento do SACI-Adm a uma das instituições credenciadas; e*

***§ 4º:** O SACI-Adm é implementado por instituições credenciadas pelo NIC.br, cujos regulamentos próprios integram e devem ser interpretados de acordo com este Regulamento.”*

Especificamente quanto à vinculação do Reclamado aos efeitos da Decisão proferida por esta Especialista informo que, nos termos dos Arts. 22º e seguintes do Regulamento SACI-Adm, aplicar-se-á o seguinte:

**Art. 22º.** *Proferida a decisão, dá-se por findo o procedimento do SACI-Adm, devendo a instituição credenciada comunicar em até 5 (cinco) dias às Partes e ao NIC.br o inteiro teor da decisão proferida pelo(s) especialista(s).*

**Art. 23º.** *A Parte interessada poderá solicitar ao(s) especialista(s), no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência da decisão, que corrija(m) qualquer erro material ou esclareça(m) alguma obscuridade, dúvida ou contradição da decisão, ou, ainda, que se pronuncie(m) sobre qualquer ponto omissos da decisão.*

**§ 1º:** *Caso a Parte solicite ao(s) especialista(s) o disposto no caput deste Artigo, deverá a instituição credenciada comunicar ao NIC.br imediatamente para que o NIC.br aguarde a nova decisão, suspendendo o prazo do artigo 24º deste Regulamento; e*

**§ 2º:** *O(s) especialista(s) decidirá(ão) a solicitação descrita no caput, no prazo estabelecido pela Instituição credenciada.*

**Art. 24º.** *Se a decisão proferida no procedimento do SACI-Adm determinar que o nome de domínio objeto do conflito seja transferido ao Reclamante ou seja cancelado, o NIC.br aguardará o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data em que foi comunicado pela instituição credenciada da decisão, implementando-a em seguida.*

**Parágrafo único:** *Se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no período mencionado no caput deste Artigo, o NIC.br não implementará a decisão proferida no procedimento e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.”*

A presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentadas pelas Partes no Procedimento. Em conformidade com o disposto no artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Com base no Art. 7º do Regulamento SACI-Adm e nos artigos 2.1. e 2.2. do Regulamento da CASD-ND, esta decisão analisa se o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência 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.”*

Nos termos dos mesmos Regulamentos SACI-Adm art. 7º, Parágrafo único e Regulamento CASD-ND art. 2.2, para a verificação do registro ou uso de má-fé as seguintes circunstâncias – **dentre outras** – constituem **indícios** de má-fé na utilização do Nome de Domínio:

***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.**

A Reclamante é empresa fundada em 1951 e de capital aberto, que se dedica à produção de louças, metais sanitários e revestimentos cerâmicos.

Conforme se depreende das provas anexadas aos autos, atua ininterruptamente em território brasileiro sob a marca “DECA” e mantém presença também no ambiente digital, seja por meio de perfis no Facebook e Instagram, seja por meio de nomes de domínio.

A Reclamante possui 11 (onze) nomes de domínio que contém a expressão “DECA” sob o *country code Top-Level domain* (ccTLD) “.br.”. Destes, 4 (quatro) foram registrados **anteriormente** ao Nome de Domínio, são eles:

<deca.com.br>	(04/11/1997)
<decaclub.com.br>	(19/03/2003)
<decaexclusive.com.br>	(06/11/2008)
<deca.eco.com.br>	(12/08/2012)

Adicionalmente, a Reclamante é titular de diversas marcas registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) que contêm a expressão “DECA”, que integra o Nome de Domínio.

São mais de 140 marcas registradas no INPI, conforme Anexo V à Reclamação intitulado “Listas de marcas INPI” e verificado por esta Especialista na base de dados online do INPI.

A primeira marca registrada data de 22/05/1957 – Registro nº 001965204 da marca nominativa “DECA” em vigor até a presente data por sucessivas renovações.

Em 8 de julho de 2025 a marca nominativa “DECA” registro nº 909074135 na classe 11, depositada em 5 de março de 2015, passou a gozar de proteção especial em todas as classes de atividade, pelo reconhecimento de seu Alto Renome pelo INPI, conforme consta na base de dados online do Instituto.

A Reclamante possui 175 marcas registradas no mundo todo contendo a expressão “DECA”: Argentina – INPI (7), Áustria – OPA (1), Benelux – BOIP (1), Brasil – INPI (146), Canadá – CIPO (1), Chile – INAPI (2), China – CNIPA (1), Colômbia – SIC (1), Costa Rica – RNPCR (2), Estados Unidos – USPTO (1), Israel – ILPO (1), Itália – UIBM (1), Paraguai – DINAPI (3), Reino Unido – UKIPO (2), República Dominicana – ONAPI (1), Trinidad e Tobago – TTIPO (1), Uruguai - MIEM-DNPI (3). Destas, 146 no Brasil e 1 na Itália.

A adição do complemento “store” à expressão “DECA” no Nome de Domínio não logra adicionar-lhe distintividade suficiente. Trata-se de termo genérico, de caráter descritivo e informativo, que acrescenta ao radical “DECA”, principal parte do Nome de Domínio, a sugestão de uma loja, onde se encontram os produtos “DECA”. A jurisprudência da CASD-ND é ampla ao reconhecer a existência de violação quando há reprodução de marca com acréscimo do termo “store”:

**ND-2023-50** - sheinstore.com.br

**Ementa:** VIOLAÇÃO A MARCAS ANTERIORES. REPRODUÇÃO INTEGRAL QUE CAUSA CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO OU INTERESSES LEGÍTIMOS DO RECLAMADO. RECLAMADO NÃO PODIA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DA MARCA DA RECLAMANTE DADA SUA NOTORIEDADE NO MOMENTO DO REGISTRO DO DOMÍNIO EM DISPUTA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO OBJETIVANDO IMPEDIR A RECLAMANTE DE FAZER USO DO DOMÍNIO CORRESPONDENTE. REDIRECIONAMENTO DE USUÁRIOS A PÁGINAS COM INDÍCIOS DE FRAUDE E POSSÍVEL CAPTAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS. CONDUTA PARASITÁRIA E DESLEAL AO REALIZAR ILÍCITOS À CUSTA DE MARCA DE TERCEIRO. REGISTRO DE OUTROS NOMES DE DOMÍNIO CONTENDO MARCAS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'd'. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. Decisão de 05/12/2023 da Especialista Laetitia Maria Alice Pablo d'Hanens.

**ND-201429** - naturastore.com.br e efeito natura.com.br

**Ementa:** NOME DE DOMÍNIO QUE REPRODUZ MARCA DE ALTO RENOME DA RECLAMANTES. RECLAMADO AFIRMA QUE ABRIU LOJA VIRTUAL UTILIZANDO A MARCA DAS RECLAMANTES COM INTUITO DE LUCRO. RECONHECIDA A MÁ-FÉ DO RECLAMADO. DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO EM FAVOR DA PRIMEIRA RECLAMANTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2.1 'a', 'c' E 2.2 'd' DA CASD-ND. Decisão de 15/12/2014 do Especialista Fábio José Zanetti de Azeredo.

**ND-201965** - lucasnetostore.com.br e outros

**Ementa:** VIOLAÇÃO A TÍTULO DE ESTABELECIMENTO, NOME CIVIL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA SUPERADA. DEFERIDO REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE NOVO NOME DE DOMÍNIO COMO OBJETO DO PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ENVOLVENDO ALGUNS DOS NOMES DE DOMÍNIO SOB DISPUTA, SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, VIII DO CPC. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET PARA SEU SÍTIO OU QUALQUER OUTRO ENDEREÇO ELETRÔNICO, CRIANDO SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO. INTENÇÃO DE IMPEDIR QUE AS RECLAMANTES

*UTILIZEM NOMES DE DOMÍNIO CORRESPONDENTES E DE PREJUDICAR A ATIVIDADE COMERCIAL DELAS. RELAÇÃO ENVOLVENDO AS PARTES LEVA À CONCLUSÃO DE QUE O REGISTRO DO RECLAMADO TENDE AO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA PARA QUE O RECLAMADO REGISTRASSE EM SEU NOME PRÓPRIO OS NOMES DE DOMÍNIO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’, ‘c’ E ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND. Decisão de 09/03/2020 do Especialista Fabiano de Bem da Rocha.*

A jurisprudência da CASD-ND também é extensa com relação ao termo adicional “loja” (do qual “store” constante no Nome de Domínio é uma tradução):

**ND-201427** – lojashopfacil.com.br e outros

**Ementa:** *NOME DE DOMÍNIO QUE REPRODUZ MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA PELA RECLAMANTE. CONFIGURADA MÁ-FÉ DO RECLAMADO AO UTILIZAR NOMES DE DOMÍNIO COM INTUITO DE ATRAIR USUÁRIOS DA INTERNET, QUE ACREDITAVAM ESTAR REALIZANDO COMPRAS NO SITE DA RECLAMANTE E ACABAVAM TENDO SEUS CARTÕES CLONADOS E POR TER REQUERIDO REGISTRO DE OUTROS NOMES DE DOMÍNIO SEMELHANTES AOS DE OUTRAS EMPRESAS CONHECIDAS NACIONALMENTE. DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO EM FAVOR DO RECLAMANTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2.1, ‘a’, ‘c’, 2.2, ‘b’, ‘d’ DO REGULAMENTO DA CASD-ND. Decisão de 28/10/2014 da Especialista Cristina Zamarion Carretoni.*

**ND-201337** – naturaloja.com.br

**Ementa:** *NOME DE DOMÍNIO QUE REPRODUZ MARCA DE ALTO RENOME DAS RECLAMANTES. RECONHECIDA A MÁ-FÉ DA RECLAMADA, A QUAL JÁ POSSUI POR PRÁTICA RECORRENTE O REQUERIMENTO DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO QUE REPRODUZEM MARCAS DE TERCEIRO. DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO EM FAVOR DA PRIMEIRA RECLAMANTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2.1, ‘a’, ‘b’, ‘c’, 2.2, ‘b’, ‘c’, ‘d’ DO REGULAMENTO DA CASD-ND. Decisão de 24/01/2014 do Especialista Marcos Henrique Marques Bueno.*

Desta forma, entendo que a Reclamante demonstrou possuir direitos conforme o art. 7º do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

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

Não há qualquer dúvida sobre o interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio. Conforme razões e documentos apresentados, o Nome de Domínio reproduz integralmente marca de alto renome de sua titularidade, bem como reproduz integral ou parcialmente outras 145 (cento e quarenta e cinco) marcas que possui no Brasil, conforme indicado no item a) supra.

Ademais, conforme comprovado e exposto pela Reclamante, o Nome de Domínio reproduz parcial ou integralmente outros 11 (onze) nomes de domínio nacionais (sob o ccTLD .br) e 2 (dois) nomes de domínio genéricos .com da Reclamante:

<deca.com.br>; <decaclub.com.br>; <decaexclusive.com.br>; <deca.eco.br>;  
<minhadecaideal.com.br>; <clubeinstaladoresdeca.com.br>; <decaclubdeca.com.br>;  
<decaclubedeca.com.br>; <decaclubehydra.com.br>; <decaclubhydra.com.br>;  
<decaloja.com>; <marketplacedeca.com>; <marketplacedeca.com.br>

Conforme jurisprudência da CASD-ND:

**ND-202264** - corinthiansstore.com.br

***Ementa:*** VIOLAÇÃO A MARCAS ANTERIORES. REPRODUÇÃO DE MARCAS DA RECLAMANTE COM ACRÉSCIMO DE TERMO QUE POSSUI ASSOCIAÇÃO DIRETA COM O SEU RAMO DE ATUAÇÃO. SIMILARIDADE SUFICIENTE PARA CRIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. RECLAMADO QUE DEIXOU DE INFORMAR EM SUA MANIFESTAÇÃO OS MOTIVOS PELOS QUAIS SUA PRETENSA ATIVIDADE SERIA DIVERSA DAQUELAS DA RECLAMANTE. RECLAMADO TITULAR DE OUTROS NOMES DE DOMÍNIO RELACIONADOS AO MERCADO DE CONSUMO MUNDIAL E A TIMES DE FUTEBOL BRASILEIROS. AUSÊNCIA DE DIREITO OU INTERESSE LEGÍTIMO DO RECLAMADO SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING COMBINADO COM A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA APROPRIAÇÃO DE NOTÓRIO SINAL DISTINTIVO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, CAPUT E ALÍNEA 'b' DO REGULAMENTO CASD-ND. Decisão de 08/03/2023 da Especialista Laetitia Maria Alice Pablo d'Hanens

Assim, entendo que a Reclamante possui legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em disputa 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 ao Nome de Domínio.**

Constatou-se que o Reclamado não possui registros ou pedidos de registro de marca em seu nome perante o INPI.

O Nome de Domínio em disputa não oferta nenhum produto e/ou serviço do Reclamado, limitando-se a redirecionar os usuários a site de terceiro.

O Reclamado alega que o Nome de Domínio possui página ativa da empresa OFFICINE MECCANICHE DECA S.R.L. - titular do domínio <deca.com> - com sede na Via G. Galilei 2, 20054 Segrate, Milão, Itália.

Afirma, sem apresentar qualquer prova, que possui relação comercial com referido terceiro, anterior ao registro do Nome de Domínio em disputa.

O terceiro em relação comercial com o Reclamado não fez qualquer adaptação da página ativa para o Brasil. Exatamente o mesmo conteúdo que aparece para <deca.com> aparece também para o Nome de Domínio: sem tradução para o português, sem indicação de endereço, sem contato para o Brasil.

A Especialista verificou que a empresa OFFICINE MECCANICHE DECA S.R.L não possui qualquer marca “Deca” registrada em sua titularidade, seja na Itália, no Brasil, ou em outro país (pesquisa efetuada em 02/04/2026 no website *tmdn.org*). Já a Reclamante possui inclusive a marca nominativa “DECA” registrada na Itália, conforme certificado de registro anexo aos autos pela Reclamante, (Anexo X da Reclamação). O Registro de marca no *Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* (UIBM - *uibm.mimit.gov.it*) foi efetuada pela Reclamante em 13/12/1994 - data anterior ao registro do Nome de Domínio do Reclamado.

O Reclamado alega que o reconhecimento do alto renome da marca “DECA” (08/06/2025) ocorreu posteriormente ao seu registro de Nome de Domínio (11/02/2016), de forma que não alcançaria este procedimento.

Vale ressaltar que o reconhecimento do Alto Renome vem explicitar uma situação de fato, já existente mesmo antes da data da concessão da proteção especial, conforme vasta

documentação de pesquisa de mercado que deve ser apresentada pelo titular da marca como requisito para a proteção especial.

A jurisprudência desta CASD-ND reconhece os direitos de Reclamantes que possuem marca de alto renome, independente da data da concessão da proteção especial:

*“Vale consignar que, embora o alto renome da marca “SUVINIL” tenha sido reconhecido pelo INPI após o registro do nome de domínio objeto da disputa, cumpre destacar que tal fato (reconhecimento do alto renome administrativamente pelo INPI) consiste no **reconhecimento de uma situação de fato e já percebida pelo mercado**. É dizer, o alto renome de uma marca não é algo estático e nem tampouco instantâneo, mas, sim, decorre do uso constante e efetivo da marca por muitos anos, somado à vultosos investimentos em divulgação e publicidade, de maneira a construir um consistente e forte liame entre a marca e os consumidores. Desta forma, **o alto renome de uma marca reflete fatos da realidade, que decorrem da contínua construção dos valores e dos atributos da marca e, como tal, que ocorrem e já existem antes destes virem a ser reconhecidos pelo INPI**. Por tais razões, é que **a decisão administrativa do INPI que reconhece o alto renome de uma marca tem natureza declaratória sobre provas de fatos da realidade pré-existentes ao reconhecimento do alto renome**. As provas que titular da marca deve submeter ao INPI consistem em um farto conjunto de documentos (...). Nesse sentido, e considerando que a declaração de alto renome da marca “SUVINIL” não projeta apenas efeitos futuros, mas, por sua natureza declaratória, também alcança violações pretéritas, é certo concluir que por ocasião do registro do nome de domínio objeto desta Reclamação a marca “SUVINIL” já era uma marca muito famosa, fazendo, destarte, jus a uma proteção especial e diferenciada, não apenas em âmbito marcário, mas também em relação a outros sinais distintivos, como é o caso dos nomes de domínio. Procedimento ND202160, Decisão de 4 de abril de 2022 do Especialista Daniel Adensohn de Souza.”*

Entendo, pelos fatos e argumentos acima expostos, que o Reclamado não reúne direitos e interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa.

**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.**

O registro do Nome de Domínio em disputa composto pelo sinal “DECA”, que reproduz integralmente a famosa marca “DECA” de titularidade da Reclamante e é usada, há décadas, no mercado, constitui per si forte indício de má-fé.

Restou comprovado que o Nome de Domínio também não comercializa produtos ou serviços do Reclamado, direciona os usuários a um website de terceiro.

No caso concreto duas situações adicionais reforçam a de má-fé do Reclamado ao registrar o Nome de Domínio:

1) Metalbagno

O Reclamado utiliza-se do nome de domínio <metalbagno.com.br> em seu e-mail. Conforme consta de sua defesa, as comunicações devem ser enviadas para: \*\*\*\*\*@metalbagno.com.br

A Especialista constatou em repositórios públicos de informação que o Reclamado é sócio da empresa EGFA Importação e Comércio de Produtos para Construção, CNPJ 26.284.080/0001-48, cuja atividade principal é de Comércio varejista de materiais de construção em geral, de acordo com o código CNAE G-4744-0/99 (“EGFA”).

De fato, sob o nome de domínio <egfa.com.br> tem-se a seguinte descrição:

*“[c]om mais de 25 anos de expertise, a EGFA Importação e Comércio é referência nacional na distribuição de produtos e soluções high end para banheiros. Nossa trajetória é marcada pela excelência em atender projetos corporativos e residenciais de alto padrão — de hotéis e hospitais a shopping centers e edifícios residenciais — sempre com foco em performance, durabilidade e design. Mais do que uma distribuidora, somos consultores especializados, atuando lado a lado com arquitetos, engenheiros, construtoras e revendas para dimensionar soluções precisas e personalizadas de acordo com cada projeto.”*

Sob a aba do website “nossos parceiros”, aparece:

*“A EGFA é importadora e distribuidora de marcas europeias, norte-americanas e asiáticas reconhecidas por sua tecnologia, sofisticação e*

*compromisso com o uso inteligente da água, como: Hansgrohe, Axor, Duravi, Kaldewei, Hewi, BathTime, entre outros fabricantes.”*

Ao procurar na internet, encontra-se, sob o nome de domínio <metalbagnostore.com.br>, de titularidade da EGFA (conforme WHOIS) um comércio online de louças e metais sanitários de alto padrão. A página “quem somos” contém a seguinte redação:

*“Com a crescente demanda do mercado, por produtos diferenciados e um atendimento, prático, rápido e atencioso, criamos a MetalBagno Store. Referência no mercado de louças e metais sanitários de alto padrão. Reconhecida pelo design, acabamento, sofisticação, requinte e qualidade tanto dos produtos vendidos, quanto do atendimento oferecido ao cliente. Nos consagramos dentro do mercado de Private Wellness SPA, com as melhores linhas e produtos do mercado.”*

No website sob <metalbagnostore.com.br> são comercializados produtos de concorrentes diretos da Reclamante, sob as marcas: Hansgrohe, Grohe, Gessi, Axor.

Mostra-se, assim, que o Reclamado tem incontroverso conhecimento da existência da marca da Reclamante, por se tratar de sócio de empresa que comercializa louças e metais sanitários de alto padrão, i.e. exatamente a mesma área de atuação da Reclamante.

## 2) Outros nomes de domínio em nome do Reclamado

Ao ter acesso à lista de nomes de domínio de titularidade do Reclamado - encaminhada sob confidencialidade pela Secretaria Executiva do CSD-ABPI – a Especialista verificou que o Reclamado já teve, em diferentes momentos, 38 (trinta e oito) registros de nomes de domínio sob o ccTLD .br, a maioria referindo-se a marcas de louças e/ou metais sanitários.

Entre 02/04/2018 e 16/07/2018 o Reclamado teve o domínio <outletdeca.com.br>.

Desde 30/07/2020 o Reclamado possui domínio <docolstore.com.br>, que reproduz a marca brasileira de metais sanitários “docol”.

Some-se a estes domínios outros tantos de titularidade do Reclamado que contêm reproduções de marcas de louças sanitárias e de metais sanitários, tais como Hansgrohe, Gessi, Axor e Duravit, contendo tanto marcas que são comercializadas no website <metalbagnostore.com.br>, como marcas que não são comercializadas no website <metalbagnostore.com.br>.

Conforme jurisprudência da WIPO Arbitration and Mediation Center na Decisão E.Glück Corporation v. James L. Clark d/b/a Animationwerks (Case No. D2000-1651) para o nome de domínio <nowwatch.com><sup>1</sup>:

*“Mesmo que o Painel conceda ao Requerido o benefício da escassa dúvida que o Painel consegue reunir, o comportamento do Requerido após ter sido notificado pelo Requerente dissipa essa dúvida. O Requerido tentou forjar outro uso para o nome de domínio, direcionando-o a um site de vídeos infantis com o qual, na opinião do Painel, o Requerido mantém vínculos duvidosos e de data recente. E, por fim, o Painel não acredita que um empresário que se dedica a vender produtos que vão de relógios a vídeos infantis possa ter qualquer dúvida de que, ao registrar quatro (4) versões de nomes de domínio da ilustre marca automobilística "Ferrari", está violando direitos de marca de terceiros (Resposta, p. 4).”* (grifos nossos)

Nos termos dos Regulamentos SACI-Adm art. 7º Parágrafo único e Regulamento CASD-ND art. 2.2, para a verificação do registro ou uso de má-fé as seguintes circunstâncias – **dentre outras** – constituem **indícios** de má-fé na utilização do Nome de Domínio:

*“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.”*

---

<sup>1</sup> Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1651>. Tradução livre para o português do original em inglês: “Even if the Panel gives the Respondent the benefit of the little doubt the Panel can muster, Respondent's behavior after being notified by Complainant dispels this doubt. Respondent tried to contrive another use for the domain name by pointing it to a children's video website with which, in the Panel's opinion, the Respondent has doubtful ties of recent vintage. And finally, the Panel does not believe a businessman who endeavors to sell goods from watches to children's videos can be in any doubt that when he registers four (4) domain name versions of the illustrious automobile trademark "Ferrari", he is infringing others' trademark rights (Response p. 4).”

Resta cristalino que o Reclamado registrou o Nome de Domínio com a intenção de impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente.

Conforme jurisprudência da CASD-ND:

**ND-201421** – lojacikala.com.br e outros

**Ementa:** *NOMES DE DOMÍNIO QUE REPRODUZEM NOME EMPRESARIAL DA RECLAMANTE E QUE COLIDEM COM NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORMENTE REGISTRADOS PELA RECLAMANTE. DECLARADA A MÁ-FÉ DO RECLAMADO, POIS NÃO HÁ COMO ALEGAR DESCONHECIMENTO DOS FATOS Oponíveis PORQUE ATUA NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DOS NOMES DE DOMÍNIO EM FAVOR DO RECLAMANTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2.1 'a', 'b', 'c', 2.2, 'c' E 'd', 8.8, 10.9 'a' E 'b' DO REGULAMENTO DA CASD-ND. Decisão de 10/09/2014 do Especialista Eduardo Conrado Silveira.*

**ND-202265** – lojacorinthians.com.br

**Ementa:** *VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. ACRÉSCIMO DE EXPRESSÃO DE USO COMUM INCAPAZ DE CONFERIR DISTINTIVIDADE. SIMILARIDADE SUFICIENTE COM MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA PARA, POTENCIALMENTE, INDUZIR CONSUMIDOR EM CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO EM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. JUNÇÃO DE TERMOS QUE INDICAM SER A INTENÇÃO DO RECLAMADO DE CRIAR AMBIENTE VIRTUAL DE VENDA DE PRODUTOS LIGADOS À MARCA DA RECLAMANTE. NOTORIEDADE DE MARCA QUE AFASTARIA QUALQUER ARGUMENTO DE DESCONHECIMENTO OU INFELIZ COINCIDÊNCIA, CARACTERIZANDO MÁ-FÉ PER SI NO REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO. RECLAMADO TITULAR DE OUTROS DOIS NOMES DE DOMÍNIO QUE ENVOLVEM POTENCIAL VIOLAÇÃO DE MARCA NO SEGMENTO FUTEBOLÍSTICO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'a', 'b' E 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. Decisão de 07/03/2023 do Especialista Marcello do Nascimento.*

## 2. Conclusão

Com base no Art. 7º alínea a) do Regulamento SACI-Adm e no artigo 2.1. alínea a) do Regulamento da CASD-ND, o Nome de Domínio é similar o suficiente para criar confusão com as marcas “DECA” de titularidade da Reclamante, já registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo que o Registro Nº 909074135 de titularidade da Reclamante possui a proteção especial do Alto Renome.

Nos termos do art. 7º Parágrafo único alínea b) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 alínea b) do Regulamento CASD-ND, o registro do Nome de Domínio foi efetuado com má-fé, com o intuito de impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente, uma vez que o Reclamado:

- (i) Atua na importação e comercialização de produtos concorrentes com os da Reclamante;
- (ii) Direcionou o Nome de Domínio para um website de terceiro; e
- (iii) Possui diversos outros nomes de domínio registrados sob o ccTLD .br que contêm marcas de louças sanitárias e metais sanitários.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea b) do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <decastore.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, 10 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** KARIN KLEMPF FRANCO  
Data: 13/04/2026 13:36:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Karin Klempf Franco  
Especialista