

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

*INCAR AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
X R. P. F. C.*

PROCEDIMENTO Nº ND-202420

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

INCAR AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 45.212.290/0001-75, com sede em Porto velho, Rondônia, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R. P. F. C., inscrito no CPF 008.***.***-19, residente em Guaripocaba, Braganca Paulista, SP, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 18 de outubro de 2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 12 de março de 2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 12 de março de 2024, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <arapua.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 13 de março de 2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <arapua.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 de março de 2024, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 21 de março de 2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 21 de março de 2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º 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.

O Reclamado respondeu prontamente em 05 de abril de 2024 e em 08 de abril de 2024, a Secretaria Executiva acusou o recebimento da Resposta do Reclamado e à Reclamante foi dada à vista da Resposta na mesma data.

Em 19 de abril de 2024, a Reclamante enviou “Petição em Resposta as considerações do Reclamado” e outros documentos. Ressalta-se que a Especialista não está obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 22 de abril de 2024, 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 30 de abril de 2024, 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.

Em 16 de maio de 2024, a Secretaria Executiva comunicou à Especialista o recebimento de manifestação extemporânea do Reclamado, disponibilizada no sistema nesta mesma data. Ressalta-se que a Especialista não está obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante remete à história da loja Arapuã fundada em 1957 por J. W. S. J., um descendente de libaneses, e se tornou uma das maiores redes de varejo do Brasil, com mais de 265 pontos de venda de eletroeletrônicos. Em 1998, a empresa entrou em recuperação judicial devido a uma crise financeira causada pela crise asiática de 1997. Em 2020, o STJ decretou a falência da empresa e diversos ativos foram vendidos para quitar os débitos com os credores.

Esclarece a Reclamante que comprou o direito de uso e exploração da marca Arapuã, registrada no INPI desde 1984, em um leilão judicial realizado em 05/09/2023. A Reclamante já protocolou pedido de transferência da marca junto ao INPI e solicitou a proteção da marca em diversas outras classes. A marca Arapuã é considerada um bem intangível da empresa, pois revela o seu DNA, seus valores e qualidades, e confere ao seu titular condições de se manter em melhor posição no mercado.

A Reclamante constatou que o domínio <arapua.com.br> tinha sido registrado pelo Reclamado desde 2018, e que ao acessar o site o usuário era direcionado para páginas de conteúdo e interesse diversos.

A Reclamante chama a atenção para o fato de o Reclamado e suas empresas possuírem mais de 10.000 domínios registrados, muitos deles de nomes famosos no mercado, e que já tiveram reconhecida a má-fé em alguns processos.

A Reclamante aponta que ao verificar no sistema de consulta Whois.br é possível identificar a existência de 8979 registros de domínio em nome do reclamado.

Além disso, afirma que o Reclamado também é proprietário da empresa LATICINIOS TAMANDARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA que possui registrados 2117 domínios, da

empresa LATICINIOS ITARUMA INDUSTRIA E COM LTDA, com 106 domínios registrados e da empresa RAPHAEL PATRICK FREITAS CHAVES LTDA, CNPJ 12.014.439/0001-52.

A Reclamação destaca que o Reclamado já foi alvo de outras disputas de nomes de domínio, como o caso (OMPI) Nº D2015- 2038, OMPI, no qual o domínio foi transferido para FNAC S.A e caso Nº ND202163 entre CAROLINA HERRERA LTD. X RAPHAEL PATRICK FREITAS CHAVES – EIRELLI, no qual o nome de domínio também foi transferido para a Reclamante daquele procedimento.

A Reclamante dá destaque especial ao precedente do caso envolvendo a marca “WHATSAPP”, procedimento DBR2021-00054 , em que o painel administrativo do Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, para resolução de conflitos relativos a nomes de domínio .BR, entendeu que a *“Reclamada agia de má-fé: [...] A existência de tantos registros da Reclamada e/ou seu representante de nomes domínios de nomes famosos no mercado de consumo mundialmente é um indicador adicional de má-fé”*.

Por fim, a Reclamante alega a evidente má-fé do Reclamado ao realizar o registro de domínio contendo marca que não é de sua propriedade e que não tem licença ou direito de uso, por expressa vedação contratual, com o objetivo de lucrar com a sua venda ou locação, e solicita a transferência do domínio cujo registro foi realizado de modo a causar prejuízos à Reclamante.

Em razão dos fundamentos e alegações acima, a Reclamante encerra sua Reclamação requerendo a transferência do nome de domínio <arapua.com.br> para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou sua Resposta a esta Reclamação em 05 de abril de 2024.

O Reclamado afirma que a Reclamante apresenta fatos objetivamente equivocados, como ignorar que o registro do domínio <arapua.com.br> foi feito em outubro de 2017, antes da constituição da Reclamante em 2022.

Inicialmente, o Reclamado defende que sua atividade de compra, venda e gestão de domínios é lícita e que não disfarça o propósito comercial de sua atividade. Ademais, o Reclamado argumenta que nomes de domínio podem ser comercializados como outros ativos intelectuais e que não há ilegalidade em possuir milhares de domínios.

Esclarece o Reclamado que tem um projeto de criar portais online que reúnam informações sobre variadas cidades, usando nomes de domínio que correspondem a

nomes de municípios. Ele afirma que tem planos para usar o domínio <arapua.com.br> para esse fim e que já solicitou o registro da marca ARAPUA perante o INPI.

Nesse sentido, o Reclamado alega que a marca ARAPUA é fraca e não confere exclusividade sobre o uso desse termo, que designa o nome de dois municípios brasileiros. Como forma de basear seu argumento, o Reclamado cita decisões judiciais e administrativas que permitem a coexistência de marcas semelhantes ou idênticas que atuam em setores diferentes e, também, aponta que existem diversas outras marcas e nomes empresariais que usam o termo ARAPUA.

O Reclamado nega que tenha agido de má-fé ao registrar o domínio <arapua.com.br> pois desconhecia a marca da Reclamante, que estava em processo de falência e sem uso durante anos.

Somado a isso, o Reclamado argumenta que nunca tentou vender ou negociar o domínio com a Reclamante ou com terceiros, e que não procurou prejudicar ou se aproveitar da reputação da Reclamante.

Por fim, alega que o Nome de Domínio não deve ser transferido à Reclamante.

Solicita, dessa forma, o encerramento e indeferimento da presente Reclamação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De plano, cumpre destacar que esta Especialista tomou como base para a sua decisão, todo o conteúdo documental apresentado na presente Reclamação, em conjunto com pesquisas próprias realizadas, atendendo ao quanto disposto no art. 15º, § 5º, do Regulamento SACI-Adm.

Igualmente, não se verificou nenhum vício formal na presente Reclamação, aliado ao fato de estar demonstrada a legitimidade da Reclamante para figurar no polo ativo e promover a defesa da marca Arapuã no Brasil. Além de ter apresentado todos os documentos que demonstram o investimento na arrematação da marca “ARAPUÃ” sob nº de registro 904677389 na classe 35.

Não se verificou, portanto, nenhum vício formal nos documentos apresentados pela Reclamante, motivo pelo qual é cabível a análise de mérito da presente Reclamação.

Os argumentos e provas apresentados pela Reclamante e Reclamado estão inseridos nos requisitos determinados pelo art. 7º do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, conforme será esmiuçado a seguir.

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.

O artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm dispõe 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.

O artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND estabelece 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.

A Reclamante alegou e provou ser a titular de diversos registros e pedidos de registro de marca perante o INPI, atendendo ao quanto requerido pela alínea (a) do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e, também, pela alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

PROCESSO	FIGURA	MARCA/TITULAR	CLASSE	DEP./CONC.
810943344		ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	20/10.15.25	23/08/1982 17/01/1984
904677389		ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(10)35	04/04/2012 31/03/2015
932746462		ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)42	27/11/2023 nd
932747167		ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)35	27/11/2023 nd
932999905		ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)09	18/12/2023 nd
933000600		ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)36	18/12/2023 nd

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
 Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
 Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

933205791	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)25	16/01/2024 nd
933205937	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)12	16/01/2024 nd
933209851	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)35	16/01/2024 nd
933399707	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)11	02/02/2024 nd
933400195	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)21	02/02/2024 nd
933400519	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)20	02/02/2024 nd
933401051	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)28	02/02/2024 nd
933436068	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)03	06/02/2024 nd
933436386	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)24	06/02/2024 nd
933436882	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)30	06/02/2024 nd
933437315	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)29	06/02/2024 nd
933437536	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)32	06/02/2024 nd
933437943	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)14	06/02/2024 nd
933438176	ARAPUÃ INCAR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS (BR/RO)	Ncl(12)18	06/02/2024 nd

Ademais, a Reclamante comprovou que adquiriu o registro no^o 904677389 na classe 35 em um leilão judicial, conforme abaixo:

ID: J90318

LOTE ÚNICO: MARCA "ARAPUÃ", Titular: KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A - em Recuperação Judicial, registrada no INPI sob número 904677389, data da Concessão: 31/03/2015, Classe NCL (10) 35 - comércio (através de qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear; de aparelhos de aquecimento; de aparelhos de cozimento; de aparelhos de iluminação; de aparelhos de refrigeração; de aparelhos de secagem; de aparelhos de ventilação; de aparelhos e instrumentos fotográficos; de aparelhos para o registro; a transmissão e a reprodução de som ou imagens; de móveis. Situação: Registros de Marca em Vigor - Vigência: 31/03/2025. Prazos para Prorrogação de

(...)

Bem este que no Leilão Único Público realizado no dia 05/09/2023 às 15:11 horas, foi arrematado por **INCAR - AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.212.290/0001-75, com sede na Rua Alameda das Petúncias, 191, Bairro Nova Esperança, Quadra 16 Lote 12, CEP 76.824-052, Porto Velho/RO, neste ato representado pelo FABIO CAMARGO LOPES, brasileiro, portador do RG nº 15269088, inscrito no CPF/MF sob nº 011.879.826-01, pelo valor de **R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)**.

Portanto, todos os direitos citados foram adquiridos com anterioridade ao registro do nome de domínio <arapua.com.br> do Reclamado.

Deste modo, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que o termo "ARAPUÃ" integra seus registros de marca anterior.

O nome de domínio <arapua.com.br> reproduz integralmente o principal elemento de marcas registradas pela Reclamante, sendo incapaz, portanto, de conferir distintividade ao nome de domínio em disputa.

Assim, entende esta Especialista que o Nome de Domínio é capaz de criar confusão com o sinal "Arapuã", anteriormente adotado pela Reclamante como marca.

Neste sentido, tem-se o precedente da ND-201920:

"Ementa:

NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CASD-ND DE QUE A SEMELHANÇA ENTRE NOMES DE DOMÍNIO CAUSA CONFUSÃO E INDUZ O CONSUMIDOR AO ERRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CYBERSQUATTING. PASSIVE HOLDING E JURISPRUDÊNCIA DA UDRP. MARCA DOTADA DE DISTINTIVIDADE E VASTAMENTE CONHECIDA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO. REVELIA E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MESMO DIANTE DO CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. ESCOLHA ARDILOSA QUANDO DO REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO

1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’ E ‘c’ DO REGULAMENTO CASD-ND”.

Não apenas isso, mas a orientação da *World Intellectual Property Organization - WIPO*, na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.0 (disponível no endereço eletrônico www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0):

“1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhança? (...) Enquanto cada case é decidido com relação ao seu mérito, nos casos em que o nome de domínio incorpora uma marca em sua totalidade ou em que uma parte relevante da marca seja reconhecida no nome de domínio, o nome de domínio, habitualmente, será considerado semelhante a marca (...)”

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 possui a anterioridade e direitos sobre a marca registrada “ARAPUÃ”, depositada perante o INPI desde pelo menos 1982, cumprindo, assim, o disposto no art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND e comprovou estar legitimada a atuar em defesa desses.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado não apresentou qualquer argumento razoavelmente fundamentado para alegar seu eventual direito e, tampouco, seu legítimo interesse sobre o nome de domínio <arapua.com.br>, registrado em 18 de outubro de 2017 e, portanto, posteriormente ao registro de marcas em nome da Reclamante.

Conforme parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil, é proibida a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “induzu 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.

Parágrafo 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”

Sendo assim, entende esta Especialista que o Reclamado não atentou às normas referentes aos registros de nomes de domínio no Brasil, visto que o nome de domínio <arapua.com.br> representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante, sendo capaz de induzir os consumidores a erro, associando-o indevidamente à Reclamante.

Deste modo, entende-se que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao 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 artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 7º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou utilizado de má-fé.

- 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.

Nesse sentido, vejamos o precedente desta CASD-ND:

ND-201912 - Ementa:

“VIOLAÇÃO A MARCA, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. CIÊNCIA DA RECLAMADA QUANTO À EXISTÊNCIA DA EMPRESA

RECLAMANTE. INEQUÍVOCA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONTEÚDO DO NOME DE DOMÍNIO FAZ EXPRESSA MENÇÃO À EMPRESA RECLAMANTE E SEUS SINAIS DISTINTIVOS. VENDA DE PRODUTOS DA PRÓPRIA RECLAMANTE. TENTATIVA DE ATRAIR USUÁRIOS PARA O SÍTIO DE REDE ELETRÔNICA DE TERCEIRO COM O OBJETIVO DE LUCRO. CONFISSÃO DA RECLAMADA DE QUE DETÉM OUTROS NOMES DE DOMÍNIO CONTENDO MARCAS DE TERCEIROS E QUE SE UTILIZA DE OUTRAS MARCAS ALHEIAS PARA PROMOVER OS SEUS PRODUTOS. 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, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND”

Ademais, o Reclamado e as empresas das quais é sócio, Laticínios Itaruma Industria e Comercio Ltda, já tiveram a sua má-fé reconhecida em outros precedentes, como D2015-2038 com a FNAC S.A ou então com as marcas Carolina Herrera e WhatsApp, conforme abaixo:

- **Marca “WHATSAPP”, procedimento DBR2021-00054 – OMPI**

“Reclamada agia de má-fé: [...] A existência de tantos registros da Reclamada e/ou seu representante de nomes domínios de nomes famosos no mercado de consumo mundialmente é um indicador adicional de má-fé”.

(...) “A existência de tantos registros da Reclamada e/ou seu representante de nomes domínios de nomes famosos no mercado de consumo mundialmente é um indicador adicional de má-fé. Além disso, a explicação de “um projeto pessoal”, sem mais, realmente é insuficiente como defesa ou justificativa.”

Além disso, a Reclamante citou vários registros de nomes de domínios pela Reclamada e/ou seu representante utilizando nomes de empresas notórias no mercado de consumidor, mostrando uma intenção de desvio desses nomes como <gucci.com.br>, <vodkasmirnoff.com.br>, <chronoswiss.com.br> e muitos outros (Anexos 3 e 4 da Reclamação).

- **Marca “CAROLINA HERRERA”, procedimento ND-202163 – CSD-ABPI**

VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME CIVIL, NOME EMPRESARIAL, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. SEMELHANÇA PASSÍVEL DE CONFUSÃO. REGRA DE EQUIVALÊNCIA DE NOMES DE DOMÍNIO COM CARACTERES ACENTUADOS E HÍFENS. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU INTERESSE LEGÍTIMOS DA RECLAMADA SOBRE O NOME DE

DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADA QUE ATUA NO MESMO RAMO EM QUE AS MARCAS DA RECLAMANTE SÃO AMPLAMENTE CONHECIDAS. RECLAMADA QUE NÃO PODERIA ALEGAR DESCONHECIMENTO DO SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. ÔNUS DA RECLAMADA EM REALIZAR VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SINAL. AO USAR O NOME DE DOMÍNIO A RECLAMADA ATRAI USUÁRIOS PARA O SEU SÍTIO, CRIANDO SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. RECLAMADA É SÓCIA DE TITULAR DE DIVERSOS NOMES DE DOMÍNIO QUE REPRODUZEM MARCAS AMPLAMENTE CONHECIDAS NO MERCADO. PRECEDENTES DEFLAGRANDO CONDUTA REITERADA DE MÁ-FÉ ENVOLVENDO A RECLAMADA. 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, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND.

Não parece que este nome de domínio foi registrado para utilização própria, mas sim com o objetivo de impedir que terceiros interessados registrem e utilizem o nome de domínio.

Portanto, entende esta Especialista estar configurada a má-fé, tendo o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para intencionalmente impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente, prejudicando a atividade comercial da Reclamante.

Deste modo, a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado, conforme o art. 7º, parágrafo único, alíneas “b” e “c”, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2., alíneas “b” e “c”, do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovado:

- i. a precedência do direito da Reclamante, pois é detentora de diversos registros para “ARAPUÃ” desde pelo menos 1982, os quais foram obtidos anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa realizado pelo Reclamado;
- ii. que o nome de domínio <arapua.com.br> é capaz de criar confusão com as marcas “ARAPUÃ”, anteriormente registradas pela Reclamante;
- iii. a má-fé do Reclamado ao registrar o nome de domínio em questão, com o intuito de obter enriquecimento sem causa e impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio.

Portanto, esta Especialista conclui que o Nome de Domínio deve ser transferido para a Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <arapua.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.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2024.



Tatiana Campello Lopes
Especialista