

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

LOGGI TECNOLOGIA LTDA. X AYA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

PROCEDIMENTO Nº ND-202425

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LOGGI TECNOLOGIA LTDA. (“Reclamante” ou “LOGGI”), pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.277.493/0001-77, com sede em São Paulo, SP, representada por seus advogados, integrantes de Gruenbaum, Possinhas e Teixeira Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

AYA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.396.599/0001-03, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (“**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <logg.com.br>, o “**Nome de Domínio**”.

O Nome de Domínio <logg.com.br> foi registrado em 25 de janeiro de 2024 no Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 25 de março de 2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento 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, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular do **CNPJ/MF 12.396.599/0001-03**, constante do cadastro do Nome de Domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e confirmou a inserção do Nome de Domínio no Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm).

Em 1 de abril de 2024, a Secretaria Executiva informou à Reclamante irregularidades formais a serem sanadas no procedimento.

Em 4 de abril de 2024, a Reclamante cumpriu as exigências sanando as irregularidades formais do procedimento. A Secretaria Executiva ressaltou que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 9 de abril de 2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm e com o artigo 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para tanto, sob pena de revelia.

Em 25 de abril de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a revelia da Reclamada e o prosseguimento do procedimento, nos termos do artigo 15º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 8.4. do Regulamento CASD-ND. Na mesma data, a revelia foi comunicada pela Secretaria Executiva ao NIC.br.

Em 29 de abril de 2024, o NIC.br comunicou a tentativa infrutífera de estabelecer contato com a Reclamada e o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio nos termos do artigo 15º parágrafo 2º e seguintes do Regulamento SACI-Adm.

Em 9 de maio 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 15 de maio 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio <logg.com.br> e alega que:

- I. Seria uma empresa inovadora e pioneira no mercado de tecnologia, logística e entregas varejista no país;
- II. Protegeu suas marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), especialmente os signos distintivos da família de marcas “loggi”, ciente da importância de diferenciar seus serviços daqueles prestados por seus concorrentes;
- III. É titular de diversos nomes de domínio que contém o sinal distintivo “loggi” ou similar perante o Registro.br;
- IV. O Nome de Domínio é extremamente similar ao nome empresarial e marcas registradas da Reclamante, de modo a causar confusão quanto ao real titular do site em questão, pois que o elemento nominativo “logg” é evidente reprodução parcial do principal elemento distintivo da família de marcas da Reclamante;
- V. O Nome de Domínio é capaz de criar confusão com o principal meio de comunicação *online* da Reclamante com o público, qual seja, o nome de domínio loggi.com.br, registrado pela Reclamante em 16/04/2013;
- VI. Quando do registro do Nome de Domínio <logg.com.br> pela Reclamada, o elemento distintivo nuclear do principal meio de comunicação online da Reclamante - o nome de domínio loggi.com.br - foi imitado propositalmente com claro intuito de confusão, pois ele simula um erro comum de digitação do nome de domínio <logg.com.br> da Reclamante, de modo a redirecionar o acesso a outro website, conduta conhecida como *typosquatting*;
- VII. Há má-fé da Reclamada no registro e no uso do Nome de Domínio. O Nome de Domínio foi registrado em 21/12/2023, mesma data na qual a empresa Select Sports Indústria e Comércio ofereceu-o à venda à Reclamante;
- VIII. A Reclamante notificou extrajudicialmente a empresa Select Sports Indústria e Comércio em 23/01/2024, com o objetivo de resolução consensual do conflito sobre o Nome de Domínio e a empresa Select Sports Indústria e Comércio não respondeu à notificação extrajudicial da Reclamante;
- IX. Dentro de dois dias após o envio da notificação extrajudicial pela Reclamante - 25/01/2024 - houve a transferência do Nome de Domínio da empresa Select Sports Indústria e Comércio para a pessoa física R. S. L., e em 15/03/2024 o Nome de Domínio foi novamente transferido, desta vez para a Reclamada;

- X. A grande quantidade de alterações de titularidade em um curto intervalo de tempo, demonstraria que existe evidente má-fé na aquisição do Nome de Domínio;
- XI. Quanto ao ex-titular do Nome de Domínio, Sr. R. S. L., a Reclamante entende que não é pessoa leiga e que sua titularidade do Nome de Domínio não foi exercida de forma acidental, mas sim de forma consciente e em ato de má-fé. Seu perfil pessoal na rede social Instagram indica-o como especialista em aquisições de domínios de internet e remete ao site www.newbranding.com.br;
- XII. Desde a época em que o Nome de Domínio estava sob titularidade do Sr. R. S. L., ele foi redirecionado para o website www.newbranding.com.br, onde há oferta de registro e proteção de ativos de propriedade industrial. Também, no perfil “newbranding” da rede social Instagram há publicidade de serviços “*para ajudar você a proteger e gerenciar seus nomes de domínio*”;
- XIII. A atual titular do Nome de Domínio, a Reclamada, detém 493 nomes de domínio registrados no Registro.br em seu nome e não possuiria qualquer pedido de registro como marca para a expressão “logg”. A Reclamada não utilizaria a expressão “logg” em seu negócio, e o Nome de Domínio permanece redirecionado para o website www.newbranding.com.br;
- XIV. Não haveria interesse legítimo da Reclamada no Nome de Domínio, pois seu registro visaria (i) manter o redirecionamento ao atual site, (ii) redirecioná-lo posteriormente a outro endereço ou (iii) manter sua posse improdutiva. Considerando a quantidade de nomes de domínios que a Reclamada detém, a Reclamada entende como provável a conduta do item (iii);
- XV. A Reclamante não conseguiria provar relação direta entre: (i) Select Sports Indústria e Comércio; (ii) Sr. R. S. L.; e (iii) Reclamada, porém ressalta que nenhum deles possuiria o direito de anterioridade sobre o sinal distintivo “logg”. Assim, conclui que o registro e posse do Nome de Domínio teria sido efetuado em evidente ato de má-fé e com a finalidade de venda à Reclamante ou, no mínimo, de impossibilitar o registro pela Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta à Reclamação e configurou-se sua revelia. Nos termos do artigo 15º parágrafo 5º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND esta Especialista deverá apreciar o mérito da demanda baseado nos fatos e nas provas apresentadas no Procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados neste procedimento.

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 atua no mercado de tecnologia, logística e entregas varejistas brasileiro.

É titular de diversas marcas registradas no INPI, a saber:

- Marca LOGGI (mista) – Registro 907123953 – Classe 39 – Data do depósito 12/12/2013 – Data da Concessão 24/04/2018;
- Marca LOGGI (mista) - Registro 914784005 – Classe 35 – Data do depósito 13.6.2017 – Data da Concessão 13.11.2018;
- Marca LOGGI (mista) - Registro 914784030 – Classe 39 – Data do depósito 30.05.2018 – Data da Concessão 11.06.2019;
- Marca LOGGI XD (mista) - Registro 916140067 – Classe 39 – Data do depósito 24.10.2018 – Data da Concessão 02.06.2020;
- Marca LOGGI XD - Registro 916139972 – Classe 39 – Data do depósito 24.10.2018 – Data da Concessão 02.06.2020;
- Marca LOGGI XD - Registro 916140016 – Classe 35 – Data do depósito 24.10.2018 – Data da Concessão 27.08.2019;
- Marca LOGGI – Registro 920892884 – Classe 39 – Data do depósito 30.09.2020 – Data da concessão 17.08.2021;
- Marca LOGGI LEVE - Registro 920819311 – Classe 39 – Data do depósito 24.09.2020 – Data da Concessão 17.08.2021; e
- Marca LOGGI ONE - Registro 921292996 – Classe 39 – Data do depósito 11.11.2020 – Data da Concessão 08.09.2021.

O Nome de Domínio <logg.com.br> foi registrado pela Reclamada em 25 de janeiro de 2024. Este encontra-se congelado, dada a falta de resposta da Reclamada à comunicação do NIC.br, nos termos do artigo 15º, parágrafo 2º e seguintes do Regulamento SACI-Adm e do artigo do 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND. O conteúdo do Nome de Domínio antes do congelamento era seu direcionamento para o website www.newbranding.com.br.

A Reclamante possui um *website* que opera sob o domínio da internet www.loggi.com.br e é o seu principal canal de comunicação com o público.

O Nome de Domínio causa confusão tanto com as marcas registradas pela Reclamante no INPI quanto com o domínio que a Reclamante utiliza para desenvolver seu negócio. A semelhança é evidente e, pela ausência da última letra “i” no Nome de Domínio em comparação com o sinal distintivo da Reclamante conclui-se que ele corresponde a um erro de digitação do cliente da Reclamante ao procurar pela Reclamante.

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

Considerando que o Nome de Domínio em disputa reproduz (com exceção da última letra) *ipsis litteris* o sinal que identifica o site e aplicativo da Reclamante perante o público, bem como suas marcas registradas, verificou-se que, em sua exposição, a Reclamante apresentou todos os argumentos e documentos comprobatórios relacionados, atendendo ao disposto no art. 4.2. (d) do Regulamento CASD-ND e demonstrando devidamente que o presente caso se enquadra nos requisitos do art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm. A Reclamante possui indiscutível legítimo interesse no Nome de Domínio em disputa.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

Com relação à existência de supostos direitos ou interesses legítimos da Reclamada quanto ao Nome de Domínio em disputa: não obstante a ausência de Resposta da Reclamada neste procedimento, esta Especialista não identificou qualquer correlação entre as atividades e seus sinais distintivos da Reclamada (ou mesmo dos titulares anteriores) e o Nome de Domínio.

A expressão “logg” não possui um significado intrínseco em si e salta aos olhos sua semelhança com a expressão que constitui o domínio da internet da Reclamante “loggi”, reproduzindo inclusive a dupla letra “g”.

Nesse sentido, decisão:

ND202349 (CASD-ND) – VIOLAÇÃO À MARCA ANTERIOR: SIMILARIDADE SUFICIENTE PARA CAUSAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REFERÊNCIA A LOJA DE SUA PRÓPRIA MARCA COMO SE ORIGINAL FOSSE. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS DO RECLAMADO COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ FÉ CHARACTERIZADA. REGISTRO COM A FINALIDADE DE ESTABELECEER NA INTERNET COMO MARKETPLACE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1., ALINEA “a”, “c” E “d”. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO.

Ausentes, portanto, quaisquer direitos ou interesses legítimos da Reclamada em 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.

No tocante à má-fé no registro e/ou na utilização do nome de domínio, os Regulamentos aceitam, qualquer das circunstâncias abaixo, dentre outras que poderão existir, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND:

- 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;
- 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.

Com base nos fatos e provas trazidos ao presente procedimento, esta Especialista conclui que o Nome de Domínio em disputa está sendo utilizado de má-fé, uma vez haver ocorrido a expressa incidência do art. 7º, parágrafo único, (a) do Regulamento SACI-Adm, pela identidade do Nome de Domínio com: (i) o nome de domínio <loggi.com.br> da Reclamante, conhecido do público para a contratação de serviços de logística; e (ii) as marcas da Reclamante.

O registro de nome de domínio copiando nome de domínio de terceiros e/ou contendo marca de terceiros com alto nível de conhecimento perante o público consumidor dos serviços sem autorização do titular da marca e do nome de domínio ou sem uma justificativa plausível, caracteriza má-fé.

Salta aos olhos que o primeiro titular do Nome de Domínio tenha enviado e-mail à Reclamante, no mesmo dia em que registrou o Nome de Domínio, oferecendo-o à venda.

Salta aos olhos também a transferência consecutiva do Nome de Domínio para mais dois titulares sucessivos, após recebimento de notificação extrajudicial da Reclamante pelo primeiro titular. Também não se pode ignorar que o segundo titular exerce atividade de administração de ativos de propriedade intelectual e de gestão de nomes de domínio. Inclusive o website www.newbranding.com.br para o qual o Nome de Domínio estava sendo direcionado, antes do congelamento pelo NIC.br, faz propaganda destes serviços.

Vale ressaltar, por último, que a Reclamada registrou no Brasil, 493 nomes de domínio além do Nome de Domínio em disputa, dentre eles a Especialista apresenta 3 (três) exemplos: amazonbrazil.com.br; ceagesp.com.br; e nasa.com.br.

Pela quantidade de domínios, atividade comercial da Reclamada, bem como a não utilização destes nomes de domínio, conclui-se pela conduta de *domain name grabbing*, contrária ao sistema de propriedade intelectual que visa estimular a concorrência e a diferenciação dos agentes de mercado com base em suas inovações, que trazem retorno para a sociedade.

Nesse sentido, decisão proferida pelo Especialista Rodrigo Azevedo no Procedimento ND-20133 perante essa mesma CASD-ND:

“Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes. Certamente essa não é uma postura condizente com o padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito.”

Também decidiu de forma semelhante e acertada o Especialista José Roberto d’Affonseca Gusmão no Procedimento ND-202163 perante a CASD-ND:

“[A]o 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”.

Indo além, dada a semelhança entre os nomes de domínio <loggi.com.br> e <logg.com.br>, concluo inclusive pela prática de *domain name typosquatting*, pois que o segundo corresponde a um erro de digitação do primeiro.

Para ilustrar o entendimento desta Especialista, reproduzo abaixo trecho de jurisprudência do “WIPO Arbitration and Mediation Center” no caso No. D2006-0845 Sephora v. WhoisGuard:

“As evidências neste caso são apresentadas de maneira clara e convincente. O Reclamante utilizou a marca/nome SEPHORA durante um período de tempo considerável e admite-se que se tornou um player importante no segmento da cadeia retalhista de produtos de beleza na Europa durante a década de 1990. Também são fornecidas evidências sobre os registros de marca registrada do Reclamante.

O nome de domínio disputado <sefora.com>, embora não seja idêntico, é sem dúvida muito próximo da marca/nome SEPHORA. Dada a prática generalizada de typosquatting, através da qual um registrante de nome de domínio introduz deliberadamente pequenos desvios em marcas famosas para ganho comercial, não é difícil concluir que a grande semelhança entre a marca/nome do Reclamante e o nome de domínio contestado é intencional e destina-se a confundir o público. Nesta base, verifica-se que o nome de domínio em disputa é confusamente semelhante à marca/nome SEPHORA. (...)

O Reclamante alega que está bem estabelecido que a prática de typosquatting, por si só, é prova do registro de má-fé de um nome de domínio. Ver Longs Drug Stores California, Inc. Shep Dog, WIPO Case No. O Especialista endossa essa visão.”¹ (tradução livre)

¹ “The evidence in this case is presented in a clear and convincing manner. The Complainant has used the trademark/name SEPHORA for a considerable period of time and it is accepted that it became a major player in the retail beauty chain segment in Europe during the 1990s. Evidence is also provided as to the

Assim, considera esta Especialista presente o requisito da má-fé, nos termos do Artigo 7º do Regulamento SACI-Adm.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, entende esta Especialista que no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1, (a) e art. 2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, a) e 7º Parágrafo único d) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com art. 1º parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista aceita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante **LOGGI TECNOLOGIA LTDA.**

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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 27 de junho de 2024



Karin Klemp Franco
Especialista

Complainant's trademark registrations. The disputed domain name <sefora.com> while not identical to is undoubtedly very close to the trademark/name SEPHORA. Given the widespread practice of typosquatting, whereby a domain name registrant deliberately introduces slight deviations into famous marks for commercial gain, it is not difficult to conclude that the close similarity between the Complainant's trademark/name and the disputed domain name is intentional and is designed to confuse the public. On this basis it is found that the disputed domain name is confusingly similar to the trademark/name SEPHORA. (...) The Complainant submits that it is well-settled that the practice of typosquatting, in and of itself, is evidence of the bad faith registration of a domain name. See, Longs Drug Stores California, Inc. v. Shep Dog, WIPO Case No. D2004-1069 (February 28, 2005) (Finding typosquatting to be evidence of bad faith domain name registration). The Panelist endorses that view."