

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

ROWA DO BRASIL COMERCIAL DE BOMBAS LTDA.

**X
G.B.S.**

PROCEDIMENTO N° ND-202473

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ROWA DO BRASIL COMERCIAL DE BOMBAS LTDA., inscrita no CNPJ: 05.949.470/0001-10, com sede em São Paulo/SP, Brasil, representada por Mauger Muniz Advogados, com endereço em São Paulo/SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

G.B.S., inscrita no CPF *****.047.768.****, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 15/05/2023 junto ao NIC.br. Segundo informações disponíveis no Whois do Registro.br em 09/02/2025, o Nome de Domínio encontra-se vigente até 15/05/2025.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 28/11/2024, 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.

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 <manutencaodebombasrowa.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 29/11/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <manutencaodebombasrowa.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 03/12/2024, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto no artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação. Notadamente, solicitou-se à Reclamante, seu representante legal, procurador, advogado ou agente de propriedade industrial que expressassem seu consentimento e autorização para a publicação de seus dados nos *websites* do NIC.br e da CASD-ND da ABPI, através da(s) decisão(ões) deste procedimento SACI-Adm, inclusive, mas não exclusivamente, seus nomes, números de CPF/CNPJ, números de inscrição na OAB, e escritório ou empresa aos quais estão vinculados.

Na mesma data, a Reclamante apresentou Manifestação ao Comunicado de Irregularidade na Reclamação, expressando seu consentimento e autorização para a publicação de seus dados nos websites do NIC.br e da CASD-ND da ABPI, através das decisões que venham a ser proferidas neste Procedimento.

No dia 04/12/2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe à Especialista nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativos a

Domínio (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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 20/12/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 26/12/2024, 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 diversas tentativas de contato com a Reclamada, sem sucesso. Em decorrência disto, procedeu ao congelamento do Nome de Domínio <manutencaodebombasrowa.com.br> na mesma data, nos termos do artigo 15º, §2º, do Regulamento SACI-Adm.

Em 28/01/2025, 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 04/02/2025, 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

Alega-se na Reclamação, em síntese, que:

- (I) A Reclamante é sociedade limitada fundada em 07/10/2003, explorando as atividades de indústria e comércio de bombas hidráulicas e compressoras;
- (II) Desde 28/11/2005, a Reclamante mantém o nome de domínio <bombasrowa.com.br> registrado no Registro.br, vinculado a um sítio de internet voltado às suas atividades empresariais;
- (III) Da mesma forma, a Reclamante é titular de seis registros da marca BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS (e variações) junto ao INPI, em vigor conforme abaixo:

1. Registro n. 840.557.965 – BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS (Marca Mista), depositada em 25/06/2013, concedida em 10/05/2016 e vigente até 10/05/2026;
2. Registro n. 840.557.973 – BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS (Marca Mista), depositada em 25/06/2013, concedida em 20/03/2018 e vigente até 20/03/2028;
3. Registro n. 840.557.990 – BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS (Marca Mista), depositada em 25/06/2013, concedida em 20/03/2018 e vigente até 20/03/2028;
4. Registro n. 818.509.856 – ROWA (Marca Mista), depositada em 20/06/1995, concedida em 06/01/1998 e vigente até 06/01/2028;
5. Registro n. 818.509.929 – ROWA (Marca Mista), depositada em 20/06/1995, concedida em 06/01/1998 e vigente até 06/01/2028;
6. Registro n. 830.216.456 – RW (Marca Mista), depositada em 29/11/2008, concedida em 14/02/2012 e vigente até 14/02/2022.

Segundo a Reclamante, tais registros perante o INPI demonstram que o signo sob análise não se constitui expressão de uso comum;

- (IV) Nesse sentido, alega a Reclamante que a Reclamada vem se utilizando do Nome de Domínio <manutencaodebombasrowa.com.br> - vinculado a um sítio de internet - para praticar concorrência desleal, uma vez que utiliza-se do logotipo da Reclamante, desviando clientela de forma indevida e maliciosa. Alega que tal concorrência desleal se caracteriza pela “exploração de serviços de manutenção prestados pelo Reclamante, mediante a utilização da marca (...) e de fotografias de equipamentos por ela industrializados, extraídas de seu sítio na internet (...) fazendo-se passar por assistência técnica licenciada, o que, efetivamente, não é”;
- (V) Adicionalmente, a Reclamante alega que a Reclamada age de má-fé reiterada, evidenciada pelos nomes de domínio cancelados/transferidos anteriormente pela própria CASD-ND nos procedimentos ND202157, ND202257 e ND202355. Segundo a Reclamante, a reincidência demonstra a intenção de explorar permanentemente, de forma indevida, a marca da Reclamante para benefício próprio;

(VI) Conclui a Reclamante que o Nome de Domínio <manutencaodebombasrowa.com.br> é similar o suficiente para criar confusão no público consumidor com a marca anterior, de titularidade da Reclamante, causando prejuízos à mesma e que está disposta a adotar medidas judiciais cíveis e criminais contra a Reclamada e todos os envolvidos;

(VII) Finaliza a Reclamante pedindo que o Nome de Domínio <manutencaodebombasrowa.com.br> seja transferido para si; que o NIC.br e as Partes sejam informados da decisão final, e que “sejam incluídas advertências formais cabíveis à Reclamada sobre as consequências legais de futuras reincidências, a fim de dissuadir novas práticas infratoras”.

b. Da Reclamada

Até a data da presente decisão, não houve manifestação da Reclamada. Tendo sido, inclusive, declarada sua Revelia e o congelamento do Nome de Domínio, nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em vista das informações e documentos apresentados pela Reclamante, considero saneada a Reclamação, observando-se o quanto estabelecido nos artigos 6º do Regulamento SACI-Adm e os artigos 4.2 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

Na ausência de manifestação da Reclamada neste Procedimento até a data desta Decisão, decreto a revelia desta, com base no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND e 15º do Regulamento SACI-Adm.

Sem embargo, a Especialista analisará os fatos e provas trazidos ao Procedimento para fundamentar sua decisão, não fundamentando sua decisão apenas na revelia da Reclamada, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 15º, § 5º do Regulamento SACI-Adm.

Quanto ao mérito, passo a considerar:

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

Estabelecem o art. 6º, (c) do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2, (d) do Regulamento CASD-ND que a Reclamante deve demonstrar o seu legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio objeto da disputa.

Conforme será exposto abaixo, a Reclamante é titular do nome de domínio <bombasrowa.com.br>. Além disso, a empresa Rowa S.A., sócia majoritária da Reclamante, é titular, no Brasil, de marcas registradas ROWA e BOMBAS ROWA TOTALMENTE SILENCIOSAS. E mais, o nome empresarial da Reclamante tem em sua parte nuclear a palavra ROWA. Assim, tem a Reclamante legitimidade para atuar em casos referentes a disputas de nomes de domínio envolvendo tal termo ou similares e, conseqüentemente, propor o presente Procedimento.

b. 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.

Conforme art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, na abertura do Procedimento, a Reclamante deverá comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados ao Nome de Domínio em disputa:

“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.”

No caso em tela, verificamos que o nome empresarial e o nome de domínio da Reclamante são anteriores ao Nome de Domínio sob disputa. Notadamente, a Reclamante é empresa aberta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica em 07/10/2003, e seu nome de domínio <bombasrowa.com.br> foi criado em 29/11/2007 (conforme informação obtida durante visita ao site registro.br em 09/02/2025). Por outro lado, o Nome de Domínio sob disputa - a saber, <manutencaoдебombasrowa.com.br>, - foi registrado em 15/05/2023.

Em paralelo, Rowa S.A., sócia majoritária da Reclamante, é titular de marcas que foram registradas perante o INPI anteriormente à obtenção do Nome de Domínio sob disputa. Especificamente, os primeiros registros de marca ROWA (n. 818.509.856 e n. 818.509.929) são de 06/01/1998.

Anterioridade dos direitos da Reclamante demonstrada, passemos ao confronto dos títulos:

Ao compararmos o núcleo das marcas, do nome de domínio e do nome empresarial da Reclamante com o Nome de Domínio <manutencaoдебombasrowa.com.br>, resta evidente a proximidade entre os signos da Reclamante e da Reclamada. A parte central e distintiva do Nome de Domínio em disputa reproduz fielmente o cerne dos títulos de propriedade intelectual da Reclamante – “ROWA”. A tal núcleo, simplesmente se agregaram os termos de uso comum “manutenção de” e “bombas”. Tal proximidade, dos pontos de vista gráfico, fonético, e sobretudo ideológico, são suficientes para causar risco de confusão.

Como bem observa a Ilustre Especialista Laetitia D’Hanens no Procedimento nº ND202350:

“Segundo a orientação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO, na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.01 : 1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhança? (...) Enquanto cada caso 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 à marca (...).**” (grifos da Especialista).

Reforçando tal risco de confusão por parte do consumidor, há de se observar a afinidade entre as atividades desenvolvidas pelas Partes. A saber:

De um lado, as marcas registradas pela sócia majoritária da Reclamante cobrem produtos como “bombas centrífugas”, “bombas de hidromassagem”, “bombas submersíveis e bombas de qualquer tipo para água limpa e não limpa”, entre outros. Do outro lado, o Nome de Domínio sob disputa é uma referência direta – essencialmente, uma descrição - de potenciais serviços a serem prestados para artigos produzidos e comercializados pela Reclamante: <manutencaodebombasrowa.com.br>. A proximidade entre as atividades da Reclamante e Reclamada não poderia ser maior.

Casos análogos, de reprodução de signos distintivos de terceiros, combinados com termos de uso comum para registro de nomes de domínio - e que dão acesso a sítios de internet ofertando produtos ou serviços similares, idênticos ou indevidamente vinculados aos do titular dos direitos anteriores -, já encontram vasta jurisprudência nesta CASD-ND. Como exemplo, podemos citar o quanto arguido pelo ilustre Especialista Diogo Dias Teixeira, no Procedimento nº ND202029:

“Além disso, a expressão “pay”, que compõe o Nome de Domínio, é descritiva e largamente utilizada, não sendo suficiente para afastar a suscetibilidade de confusão entre as marcas anteriores da Reclamante e o Nome de Domínio. Mais que isso, a Reclamante é empresa que atua também no segmento de pagamentos – vide seu modelo de negócio, que contempla a emissão de cartão e cashback –, de forma que o emprego do termo “pay” (em português: pagar, pagamento) no Nome de Domínio apenas alimenta a possibilidade de confusão entre os signos.”

No presente Procedimento, a exemplo do Procedimento acima citado, a escolha específica dos termos de uso comum combinados à marca da Reclamante parece querer atrair ainda mais os clientes da Reclamante para o sítio de internet da Reclamada. Isso pois os termos “manutenção de” e “bombas” são descritivos – e portanto amplamente usados - no ramo de atividade sob análise, e possivelmente utilizados por internautas em pesquisas online para serviços autorizados vinculados aos produtos da Reclamante.

Desta forma, no presente caso, a combinação dos fatores indicados dá ensejo ao preenchimento dos requisitos das alíneas (a) e (c) do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm (acima transcritas) –, assim como do art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND.

c. 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.

Adicionalmente, em casos submetidos ao SACI-Adm, também é necessário que a Reclamante exponha “as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante” - art. 7º, parágrafo único do Regulamento, e correspondente art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e as alíneas do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND exemplificam algumas hipóteses que podem ser tidas como indicativas de má-fé por parte do Reclamado:

“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.”

Adicionalmente, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em seu parágrafo único, estabelece as responsabilidades do requerente de registro de Nomes de Domínio, a saber:

“Art. 1º - 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.” (grifos da Especialista).

Ora, ao analisar os fatos e argumentos trazidos pela Reclamante no presente Procedimento, restam demonstrados e claros, tanto a anterioridade de direitos da Reclamante quanto a proximidade das atividades desenvolvidas pela Reclamante e a Reclamada. Tal combinação já implica na incidência da alínea (d), acima, a este caso.

Adicionalmente, ao observarmos mais detidamente o comportamento comercial e digital da Reclamada, notamos que, apenas do contexto desta CASD-ND, a Reclamada já foi polo passivo em três disputas de nomes de domínio anteriores - tendo como polo ativo a mesma Reclamante do presente Procedimento. Nos três casos anteriores - a saber, ND202355, ND202257 e ND202157 – a decisão foi desfavorável à Reclamada.

Como já observou a ilustre Especialista Cristina Carretoni no Procedimento nº ND202355 (um desses casos em que figuram a mesma Reclamante e Reclamada nos respectivos polos):

“(…) ficou comprovado que a Reclamada insiste em utilizar indevidamente os sinais distintivos da Reclamante, uma vez que já teve cancelado o nome de domínio em disputa por meio de decisão proferida por esta Especialista em 30/01/2023 no Procedimento nº ND202257, bem como outros dois nomes de domínios similares e por meio do Procedimento nº ND202157.”

E mais, um levantamento propiciado pela diligente Secretaria Executiva da CASD-ND demonstra que a Reclamada atualmente é titular de mais de 30 nomes de domínio – vários dos quais agregam termos de uso comum a marcas de renomadas empresas do ramo de equipamentos hidráulicos, de ar condicionado, aquecedores, entre outros. Tal levantamento parece demonstrar um padrão recorrente de má-fé na composição de nomes de domínio a serem registrados por parte da Reclamada.

Em síntese, no presente caso, vemos preenchido o requisito da alínea (d) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm (acima transcrito) – assim como a correspondente alínea no art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

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

De sua parte, a Reclamada não alegou nem demonstrou legitimidade de interesse ou direitos consolidados com relação ao Nome de Domínio sob disputa.

2. Conclusão

Pela análise acima, conclui-se que o Nome de Domínio sob disputa é suficientemente similar aos direitos anteriormente constituídos pela Reclamante, além de ser suscetível de causar confusão. A Reclamante goza, portanto, de legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada em relação ao Nome de Domínio, o que acaba por demonstrar a má-fé no registro e uso do Nome de Domínio sob disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND e do art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <manutencaodebombasrowa.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, 19 de fevereiro de 2025.

Maria Beatriz Dellore

Maria Beatriz Pennacchi Dellore
Especialista