

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

**AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**  
X  
**LATICINIOS ITARUMA INDUSTRIA E COM. LTDA.**

**PROCEDIMENTO N° ND202203**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**, pessoa jurídica com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 16.590.234/0001-76, representada por Baril Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

**LATICINIOS ITARUMA INDUSTRIA E COM. LTDA.**, sociedade empresária limitada de direito privado inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 03.263.559/0001-00, com sede em Goiânia, representada por Faria Santos Advocacia, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (“**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <**myshoes.com.br**> (“**Nome de Domínio**”), o qual foi registrado em 26/08/2021 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 04/02/2022, 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 04/02/2022, 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 <**myshoes.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 08/02/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <**myshoes.com.br**>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 11/02/2022, 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 14/02/2022, 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 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 03/03/2022, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 04/03/2022.

Em 17/03/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 30/03/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamante, recebida em 29/03/2022. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado 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**

A Reclamante é empresa brasileira atuante no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil e na América Latina, comprovando a titularidade de diversas marcas

registradas junto ao INPI, sendo relevante citar aquelas compostas pelo termo “MY SHOES” para assinalar serviços relacionados a comércio de sapatos e demais artigos de vestuário, listadas a seguir:

- **MY SHOES**, no. 901311944, nominativa, depositada em 17/11/2008 e concedida em 22/02/2011, na classe 35 (*Comércio (através de qualquer meio) de sapatos; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de roupas*);



- **MY SHOES**, no. 902933183, mista, depositada em 09/09/2010 e concedida em 15/12/2015, na classe 35 (*Comércio (através de qualquer meio) de sapatos; Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; Comércio (através de qualquer meio) de roupas*).

Neste contexto, sustenta que o Nome de Domínio objeto da discussão <**myshoes.com.br**> é idêntico às marcas registradas da Reclamante, como indício de má-fé da Reclamada.

A Reclamação destaca que, na inscrição da Reclamada junto à Receita Federal, esta possui nome de fantasia “LATICÍNIOS CAÇU” e o sócio administrador da empresa R. P. F. C. é o contato responsável pelo domínio em questão.

Por fim, a Reclamante acusa a Reclamada da prática de *cybersquatting* vez que:

- (i) A Reclamada, já perdeu uma disputa contra o WhatsApp e teve sua má-fé reconhecida por decisão do painel administrativo da OMPI, no caso D2015-2038 envolvendo a Reclamada e a empresa FNAC;
- (ii) A Reclamada é titular de outros inúmeros nomes de domínio, o que demonstra possível conduta fraudulenta; e,
- (iii) Laticínios Tamandaré Indústria e Comércio Ltda., empresa da qual R. P. F. C. também é sócio, já teve disputa envolvendo o nome de domínio <**valeo.com.br**>, que violava os direitos da empresa Valeo Sistemas Automotivos Ltda, conforme procedimento ND201958.

Por fim, relata a Reclamante que tentou contato com a Reclamada antes deste procedimento, por meio de notificação extrajudicial enviada em 28/10/2021, sem

notícias de resposta da Reclamada até o ingresso com a presente Reclamação. Mesmo assim, após a tentativa de composição extrajudicial, a Reclamada iniciou o uso do domínio questionado.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação.

**b. Da Reclamada**

A Reclamada, por sua vez, é empresa atuante no ramo de laticínios, com atuação também no meio digital, por meio do nome fantasia “ABC Caçu”. Nesse sentido, uma das atividades que realiza em torno de sua atuação principal é a de locação e manutenção de equipamentos ligados ao setor de laticínios. Aduz que os negócios ligados às atividades de locação e manutenção de máquinas realizadas pelos funcionários da ABC Caçu passaram a ser individualizadas sob o sinal distintivo “Mysho Equipamentos e Serviços”.

Alega que caso desejasse utilizar o nome de domínio para auferir lucros indevidos, caracterizando a prática de *cybersquatting*, teria entrado em contato com a Reclamante negociando a venda, o que não ocorreu.

Destaca, ainda, que a Reclamada não conhecia a marca **MY SHOES**, da Reclamante, e por meio de uma consulta ao histórico do nome de domínio no *WayBack Machine* do *Internet Archive*, mostra que o domínio foi utilizado pela Reclamante até o final de 2019, principalmente para redirecionamento para “loja.myshoes.com.br” e isso se enquadraria na hipótese de processo de liberação competitivo por falta de interesse da Reclamante.

Faz menção ao precedente do caso “VALEO”, no qual a Reclamada não foi condenada e continuou na posse do domínio como demonstração de sua boa-fé. Já com relação ao precedente do “WhatsApp” afirma que cometeu um erro, vez que desconhecia alguns princípios legais.

Por fim, destaca a falta de distintividade do termo “MY SHOES”, e cita um pedido de registro de marca que foi indeferido pelo INPI por essa razão.

Alega o princípio da especialidade marcária e traz exemplos de diversas empresas que usam ou já usaram a expressão “MY SHOES” como nome fantasia, aduzindo, ainda, que em 2014, o domínio em disputa era de outra empresa que utilizava para comércio de sapatos.

Diante do exposto, requer a Reclamada a manutenção do nome de domínio sob a sua titularidade.

**c. Da Manifestação da Reclamante**

Apesar de inexistir previsão no Regulamento do SACI-Adm, a Manifestação é admitida no Regulamento da CASD-ND, em hipóteses especiais, e a critério do Especialista. Como aqui há fatos novos importantes para a demonstração da má-fé, entendo pertinente e justificável a apreciação para decisão do caso.

A Reclamante destaca, ainda, que a Reclamada possui pedido de registro de marca

**MYSHO**

composta pelo sinal "MYSHO" (EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, nº 925680010, depositada em 03/03/2022).

Destaca, ainda, que o protocolo do pedido de registro da marca ocorreu em 08/02/2022, após a instauração desse procedimento, em 26/01/2022.

A Manifestação traz ainda a informação de que o domínio <mysho.com.br> está disponível, mas a Reclamada optou por "MYSHOES", conforme informações disponibilizadas pelo Registro.br.

Aduz, por fim, que a Reclamada possui mais de 170 nomes de domínios registrados em seu nome, o que demonstra a sua má-fé.

Diante do exposto, reforça o pedido de transferência do Nome de Domínio objeto desta Reclamação.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, tampouco de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferência de nome de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento 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 em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei 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.*

Por outro lado, nos termos dos artigos 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante demonstrar que possui direitos e/ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

Ainda, a transferência do nome de domínio só é possível se verificada a má-fé da Reclamada no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indícios 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 de 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, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.*

Assim, nos termos destes dispositivos, entende este Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido**, nos termos requeridos pela Reclamante e conforme fundamentação abaixo.

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

O Nome de Domínio <**myshoes.com.br**>, que foi adquirido pela Reclamada em 2021, é composto por elemento distintivo **idêntico** às marcas registradas pela Reclamante compostas pelo termo “MY SHOES”, depositadas perante o INPI a partir do ano de 2008.

Segundo a orientação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO, na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.0<sup>1</sup>:

*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 à marca (...).<sup>2</sup>*

Com efeito, o termo “MY SHOES” é idêntico às marcas da Reclamante, e possui associação direta com o seu ramo de atuação. Desta forma, a escolha deste termo pela Reclamada para composição do Nome de Domínio objeto da presente disputa não é

<sup>1</sup> Disponível no endereço eletrônico <[www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0](http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0)>.

<sup>2</sup> Em tradução livre do trecho: “1.7 *What is the test for identity or confusing similarity under the first element? (...) While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing.*”.

suficiente para diferenciar os sinais distintivos da Reclamante do domínio registrado pela Reclamada.

É inclusive neste sentido a jurisprudência da CASD-ND, reconhecendo, nos casos ND202154 ND202155 ND202156, que a violação às marcas anteriores e a presença de similaridade suficiente para criar confusão ou associação indevida é suficiente para impedir que terceiros utilizem nome de Domínio associado à marca alheia de terceiro.

Diante do acima, resta evidente que os direitos da Reclamante sobre o sinal “MY SHOES” como marca foram adquiridos e constituídos em data anterior ao registro do Nome de Domínio pela Reclamada (que ocorreu somente em 26/08/2021, após notícias veiculando a compra da marca MYSHOES pelo grupo AREZZO).

Estão presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2.1, item “a”, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item “a”, do Regulamento SACI-Adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o Nome de Domínio <**myshoes.com.br**> e as marcas anteriormente registradas pela Reclamante.

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

Nos termos do artigo 2º (c) do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND, a Reclamação deverá conter o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa:

*Art. 2º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento:*

*c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 3º deste Regulamento, bem como o seu legítimo interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;*

*4.2. A Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento:*

*(d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;*

Com base no exposto pela Reclamante, verifica-se que esta é titular de registros marcários anteriores para a expressão MY SHOES, tendo, portanto, os direitos de exclusividade sobre o referido termo. Portanto, resta comprovado seu legítimo interesse

no Nome de Domínio <**myshoes.com.br**> para evitar uma associação indevida ou confusão perante os consumidores.

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

Por sua vez, a Reclamada é titular do pedido de registro para a marca “MYSHO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS”, mista, nº 925680010, na classe 07 (Aparelho para esterilização ou conservação do leite de uso industrial e comercial; Máquinas para laticínios; Ordenhadeiras; Separadores nata/leite), depositada em 03/03/2022.

Nesse sentido, vale notar que o pedido de registro da Reclamada está, até a presente data, aguardando análise de mérito por parte da Autarquia. No entanto, tendo sido o pedido de registro em nome da Reclamada feito em 08/02/2022, isso é, posterior à concessão do registro em nome da Reclamante e, também, à instauração desse procedimento, qual seja em 26/01/2022, não há que se considerar tal pedido como direito legítimo para fins da presente disputa.

Ademais, como exposto pela Reclamante, o domínio <mysho.com.br> está disponível no NIC.br para aquisição, termo esse que seria idêntico ao pedido de registro marcário da Reclamada. No entanto, esta optou por utilizar expressão idêntica aos registros marcários e anteriormente obtidos pela Reclamante no Nome de Domínio <**myshoes.com.br**>.

Tal decisão está amparada por precedentes semelhantes, como por exemplo a decisão de mérito no caso ND202155.

Portanto, diante das conclusões chegadas nos capítulos II.1(a) e (b) acima e neste capítulo II.1(c), o próximo aspecto a ser analisado no capítulo II.1(d), referente à má-fé da Reclamada, é essencial para a decisão sobre a prevalência dos interesses da Reclamante ou da Reclamada.

**d. Nome de Domínio registrado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, 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, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.*

Os requisitos acima não são cumulativos, de modo que, a presença de um deles já pode suscitar a má-fé do titular do domínio.

No caso em tela, a Reclamante aponta fortes evidências de má-fé por parte da Reclamada.

A fim de demonstrar que a Reclamada registrou e faz uso do domínio de má-fé, um dos argumentos da Reclamante é o de que a composição do Nome de Domínio <**myshoes.com.br**> reproduz integralmente a sua marca registrada MY SHOES e, portanto, se enquadra na hipótese do artigo 2.1, 'a' do Regulamento CASD-ND, de modo a obter domínio com termo idêntico às marcas da Reclamante, o que comprova similaridade suficiente para criar confusão ou associação indevida.

Nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR é ônus da Reclamada em realizar verificação de disponibilidade do sinal perante o INPI.

Além disso, a expressão MY SHOES não possui qualquer relação com a atividade empresarial desenvolvida pela Reclamada, sendo que esta tentou obter o registro marcário para o termo "MYSHO" apenas após a instauração deste procedimento. E, neste momento, a Reclamada já possuía prévio conhecimento da marca da Reclamante.

Com base no exposto acima, ao usar o Nome de Domínio <**myshoes.com.br**>, a Reclamada atrai usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

É, também, nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND no procedimento ND201938<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> USINA SÃO FRANCISCO S.A. x T.M. COMÉRCIO DE AÇAI LTDA.-ME. Procedimento nº ND201938. 21/10/2019.

[...] A Reclamante demonstrou que sua marca NATIVE goza de reconhecimento e vem sendo alvo de tentativa de usurpação por terceiros, tal como decidido com o nome de domínio, que foi objeto de procedimento perante esta CASD-ND (ND-201843), cuja decisão foi a transferência para a Reclamante. Há precedentes desta CASD-ND, segundo os quais “registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé” (ND-20159). No presente caso, é evidente que a manutenção e o uso do Nome de Domínio pela Reclamada geram provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante – tal como reconhecido pelo INPI –, na medida em que atrairá usuários da Internet para o website da Reclamada, gerando lucro indevido a esta. (...) Resta, portanto, no presente caso, caracterizada a má-fé da Reclamada no registro e no uso do Nome de Domínio, conforme previsto no artigo 2.2, letras (c) e (d), do Regulamento CASD-ND, e no artigo 3º, parágrafo único, letras (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm.

Ainda, destaca-se que a Reclamada é titular de mais de 170 nomes de domínio registrados:

### Documento 03.263.559/0001-00

|                    |   |
|--------------------|---|
| TITULAR            | LATICÍNIOS ITARUMA INDUSTRIA E COM LTDA   |
| RESPONSÁVEL        |  |
| CONTATO DO TITULAR | RPFCH4  |
| CRIADO             | 07/10/2013  |
| ALTERADO           | 23/09/2017  |
| QTD DE DOMÍNIOS    | 171   |

### Contato (ID) RPFCH4

|      |  |
|------|--|
| NOME |  |
|------|--|

A existência de tantos registros em titularidade da Reclamada de domínios com nomes famosos no mercado de consumo mundial é um indicador adicional de má-fé.

Merece destaque, ainda, o fato de que o Especialista teve acesso à lista com os domínios disponibilizados pela ABPI em nome da Reclamada, mediante a assinatura de Termo de Confidencialidade, sendo que identificou como outros domínios potencialmente

fraudulentos para fortalecer a má-fé os seguintes exemplos: <alok.com.br>; <amazonplanet.com.br> e <appserasa.com.br>.

Não obstante, em 2015, a Reclamada também teve sua má-fé reconhecida por decisão do painel administrativo da OMPI, no caso D2015-2038<sup>4</sup>, em disputa instaurada pela Reclamante FNAC 14/24512 14/18 S.A.:

*A marca registrada do Reclamante tem uma forte reputação e é amplamente conhecida (ver FNAC v. Abdouni Abdelha, Processo WIPO No. D2005-0968 ). (...) Na opinião do Painel, a combinação da marca registrada do Reclamante FNAC e a extensão ".blackfriday" no nome de domínio contestado torna difícil conceber qualquer uso plausível, real ou contemplado do nome de domínio contestado que não seja ilegítimo.*

*O Reclamado obviamente estava ciente dos direitos estabelecidos do Reclamante sobre as marcas FNAC quando registrou o nome de domínio contestado em 16 de julho de 2015. FNAC é uma marca amplamente conhecida e opera no Brasil, tanto online quanto offline, além de possuir várias marcas registradas no Brasil muito antes do registro do nome de domínio contestado pelo Reclamado.*

No que diz respeito ao precedente do “WhatsApp”, DBR2021-0005, 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, também 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. Além disso, a explicação de “um projeto pessoal”, sem mais, realmente é insuficiente como defesa ou justificativa<sup>5</sup>.*

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida e em má-fé, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, inclusive envolvendo a própria Reclamada, como visto acima.

<sup>4</sup> WIPO Arbitration and Mediation Center - DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO: FNAC SA v. Laticínios Itaruma Ind. e Com. Ltda. Caso No. D2015-2038. 30/12/2015. Decisão completa disponível em <[www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-2038](http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2015-2038)>.

<sup>5</sup> WIPO Arbitration and Mediation Center - DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO: WhatsApp, LLC v. Laticínios Itaruma Industria e com Ltda. Caso No. DBR2021-0005. 19/07/2021. Decisão completa disponível em: <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DBR2021-0005>>.

## 2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz integralmente marca anteriormente registrada pela Reclamante; (ii) a Reclamada não possui direitos legítimos sobre o Nome de Domínio; e (iii) o domínio <myshoes.com.br> foi obtido de má-fé pela Reclamada, é imperiosa, pois, a **transferência** do domínio objeto da disputa à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, 'a' e 2.2, caput, e 'd' do Regulamento CASD-ND, artigo 3º, parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm e artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <**myshoes.com.br**>, seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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, 18 de abril de 2022.



---

**João Vieira da Cunha**  
Especialista