

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

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIOS.A X I. Z.

PROCEDIMENTO Nº ND-202220

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 16.590.234/0001-76, com sede em Belo Horizonte/MG, através de seus advogados devidamente constituídos, é a Reclamante do presente Procedimento Especial, doravante denominada a “**Reclamante**”.

I. Z., pessoa física, inscrita no CPF nº 504.***.***-67, com endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, sem representação processual, é o Reclamado do presente Procedimento Especial, doravante denominado o “**Reclamado**”.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**schutzoficial.com.br**>.

O Nome de Domínio foi registrado em 06 de janeiro de 2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23 de maio de 2022, a Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 23 de maio de 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 “schutzoficial.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 24 de maio de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio “schutzoficial.com.br”, informando o posicionamento sobre o status do referido registro e eventuais intercorrências.

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 30 de maio de 2022, 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 02 de junho de 2022, a Reclamante se manifestou acerca da dita irregularidade.

Em 07 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação e início do procedimento, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 07 de junho de 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 o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 23 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 27 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscritor, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 28 de junho de 2022, o NIC.br comunica à Secretaria Executiva o congelamento do nome de domínio em voga, conforme previsto nos artigos. 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND.

Em 5 de julho de 2022, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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

Em apertada síntese, a Reclamante alega ser empresa referência no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil, atuante desde 1972.

Afirma ser titular de mais de 15 registros concedidos para as marcas ‘Schutz’, sendo o primeiro registro datado de 24/08/1995.

Alega que, com surpresa, tomou conhecimento do uso indevido das marcas “Schutz” por terceiro detentor do domínio “schutzoficial.com.br”.

Entende que os vultosos investimentos, somados aos hercúleos esforços de tornar a marca grande e conhecida dentro do mercado de calçados, acabam por ser aproveitados indevidamente pelo detentor do nome de domínio “schutzoficial.com.br” em razão da semelhança do sinal principal “Schutz”.

Adicionalmente, discorre sobre o fato de o Reclamado estar utilizando o site “schutzoficial.com.br” de má-fé, no sentido de fraudar o site original da Reclamante (schutz.com.br) e iludir consumidores. Para tanto, utiliza-se indevidamente da marca “Schutz”, imita a identidade visual do site original e identifica-o como pertencente a uma das empresas pertencentes à Reclamante.

Neste mote, com receio de que o domínio “schutzoficial.com.br” venha a causar confusão e/ou associação indevidas com as marcas registradas da Reclamante, pugna pela transferência do nome de domínio “schutzoficial.com.br”.

b. Do Reclamado

Após diversas comunicações enviadas aos e-mails conhecidos, o Reclamado não retornou qualquer resposta, deixando de se manifestar nos autos e, por conseguinte, está sujeito aos efeitos da revelia.

Assim, a Secretaria Executiva informou o ocorrido ao NIC.br que, por sua vez, procedeu com o congelamento/bloqueio do nome de domínio “schutzoficial.com.br”.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

5. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Apresentada as razões da Reclamante, em revelia o Reclamado, bem como cumpridas todas as exigências e ausente embargos quanto à nomeação deste Especialista, cabe ao julgador, em observância ao artigo 16º do Regulamento SACI-Adm, analisar os fatos e provas trazidos ao procedimento a fim de dirimir o presente conflito.

Nesse sentido, de acordo com o item 2.1 do Regulamento da CASD-ND e art. 3º do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de **má-fé**, de modo a lhe causar prejuízo, juntamente com a comprovação de **existência de pelo menos um** dos seguintes requisitos em relação aos nomes de domínio objeto do presente conflito:

CASD-ND

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.

SACI-ADM

Art. 3º. O Reclamante, na 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.

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão

existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.*
- a. Nome 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.**

Constata-se das alegações carreadas aos autos do presente Procedimento, que se trata a Reclamante de uma tradicional e conceituada empresa do setor de calçados, bolsas e acessórios femininos, atuante no Brasil e América Latina, tendo iniciado sua história em 1972.

A Reclamante comprova que é legítima titular mais de 15 (quinze) marcas registradas no INPI contendo a expressão SCHUTZ, todas obtidas inegavelmente muito antes de 06/01/2022 (data de registro do nome de domínio pelo Reclamado).

O nome de domínio do Reclamado, "schutzoficial.com.br" contém a MARCA REGISTRADA "SCHUTZ", acrescida da expressão de uso comum, "OFICIAL".

Intimado, em diferentes endereços eletrônicos, o Reclamado não se manifestou nos autos, ao que incorreu em todos os efeitos da Revelia, não apresentando, sequer intempestivamente, suas razões de defesa.

Dessa forma, é sabido que expressões que se assemelham à marca registrada de terceiros para distinguir ou assinalar serviços afins ou correlatos, tendem a causar confusão e associação indevida e, no caso concreto, sabe-se que a Reclamante já sofrera com o fato da confusão por parte de seus consumidores.

Em outras palavras, a conduta do Reclamado, ao se utilizar do nome de domínio “schutzoficial.com.br”, identificando em seu site acessórios diversos voltados ao público feminino, constitui inconteste e flagrante reprodução das marcas registradas “SCHUTZ”, de titularidade da Reclamante.

Considerando, ainda, a semelhança dos nomes de domínio “schutz.com.br” e “schutzoficial.com.br”, as imagens veiculadas no sítio eletrônico do Reclamado, bem como o fato de toda a identidade visual do site da Reclamante ter sido indevidamente apropriada, depreende-se que o registro do nome de domínio “schutzoficial.com.br” fora realizado com o intuito de causar confusão e/ou associação indevidas com as marcas da Reclamante.

Diante dessas considerações, este Especialista entende o domínio sob disputa como sendo suficientemente similar às marcas registradas da Reclamante, enquadrando-se nas situações descritas nas alíneas “a” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND e no art. 3º, alínea “a” e parágrafo único, alíneas “c” e “d” do Regulamento SACI-Adm.

Ressalta-se, ainda, a existência de entendimento consolidado na jurisprudência da CASD-ND, cujas decisões foram prolatadas por diversos Especialistas, reconhecendo a possibilidade de confusão pela reprodução ou imitação de marca de terceiros, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos: ND201611; ND201615; ND201625; ND201712; ND201721; ND201730; ND201751; ND201762 e ND201832.

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

A Reclamante é titular de mais de 15 (quinze) MARCAS REGISTRADAS para a expressão SCHUTZ (911421033, 911421106, 911421173, 819670618, 819670626, 822820234, 826753167, 827050585, 827050593, 827050607, 909775060, 909775117, 909775133, 909775184, 909775230 e 909775290), devidamente registradas no Brasil no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, assinalando produtos diversos, sendo majoritariamente acessórios femininos, o que lhe confere direito de uso exclusivo da referida marca em todo o território nacional, além do direito de zelar pela sua integridade material e reputação, conforme preceituam, respectivamente, os artigos 129 e 130, III da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

Sendo um signo distintivo, o nome de domínio pode ser equiparado ao título de estabelecimento, marca e nome comercial, como ensina Cristiane Vilaça Alexandrino e Erik Gramstrup¹:

“O nome de domínio, transcendendo a função de simples endereço, parece-se muito com o título de estabelecimento, apenas ressalvando que se trata de um espaço em meio eletrônico, diferente do tradicional. Aqui não há nenhum óbice de ordem lógica quanto à economicidade do direito, nem quanto a poder considerar-se integrante do fundo de comércio (estabelecimento virtual).”

A doutrina ainda entende que se trata os nomes de domínio de sinais distintivos atípicos e podem adquirir função semelhante à da marca e de outros sinais distintivos.²

Parece-nos, também, que os nomes de domínio se afiguram sinais distintivos que podem, caso a caso, gerar erro e confusão na mente dos consumidores ou usuários da internet, com potencial desvio de clientela ou mesmo concorrência ou aproveitamento parasitário.

Portanto, os signos distintivos são direitos fundamentais do empresário, previsto no art.5º, XXIX da CF e tudo que atente contra eles pode causar prejuízos econômicos significativos.

Assim, é inexorável afirmar que a Reclamante possui total interesse de agir em defesa de sua marca, bem como de seus consumidores ao pretender obter para si o registro do domínio “schutzoficial.com.br”.

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

O parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm e o item 2.2 do Regulamento CASD-ND indicam circunstâncias que podem ser consideradas indícios de má-fé no uso do nome de domínio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

¹ ALEXANDRINO, C. V.; GRAMSTRUP, E. **Nomes de Domínio**. Revista dos Tribunais, v. 834, p. 729, abr. 2005.

² ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. Revista da ABPI, n. 79, nov/dez. 2005, p.29-45.

Art. 3º (...)

Parágrafo único: *Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:*

- 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.*

2.2. *Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:*

- (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.*

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de

registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente.

Entretantes, o parágrafo único do artigo 1º da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani³:

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI. Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio”

Assim, o registro do nome de domínio sob disputa é composto pelo sinal **SCHUTZ**, que é de titularidade incontestada da Reclamante e sua utilização desautorizada constitui per se forte indício de má-fé do Reclamado.

Ademais, observou-se que o nome de domínio sob disputa está sendo usado com a flagrante intenção de associar o Reclamado indevidamente à Reclamante, mormente com a indicação, no referido sítio eletrônico, de nome empresarial e endereço de uma das empresas pertencentes à Reclamante, isto é, a empresa ZZAB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA., conforme demonstrado nos autos, fato que tem o potencial de gerar confusão e associação indevida na mente dos consumidores.

Portanto, este Especialista entende que está demonstrada a má-fé por parte do Reclamado no registro do domínio “schutzoficial.com.br”, nos termos da alínea “d”, parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e da alínea “d” do item 2.2 do Regulamento CASD-ND.

³ TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007.

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

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND é pacífica ao reconhecer os efeitos da má-fé em procedimentos semelhantes. Confira-se: ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND20133; ND20142; ND20147; ND201411; ND2029; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; ND20172; ND201821; ND20172; ND20179; ND201722; ND201733; ND201734; ND201756; ND201762; ND20176; ND201765; ND201821 e ND201826.

6. Conclusão

A manutenção do nome de domínio “schutzoficial.com.br” na titularidade do Reclamado, contraria o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, bem como o artigo 3º, “a” e parágrafo único, “c” e “d” do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio sob disputa “schutzoficial.com.br” seja transferido à Reclamante, AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIOS.A.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 26 de julho de 2022.



Alberto Luís Camelier da Silva
Especialista