

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

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A. X IGOR ZELIOLI FIGUEIREDO DA SILVA 50435467867

PROCEDIMENTO Nº ND202221

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 16.590.234/0001-76, situada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, representada pelo escritório Baril Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

IGOR ZELIOLI FIGUEIREDO DA SILVA 50435467867, empresário individual inscrito no CNPJ sob o nº 43.437.062/0001-78, com endereço na cidade de Campinas, São Paulo, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br>, (os “**Nomes de Domínio**”).

O Nome de Domínio <arezzopremium.com.br> foi registrado em 07 de fevereiro de 2022 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <schutzbrasil.com.br> foi registrado em 21 de fevereiro de 2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 27 de maio de 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.

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

Ainda em 27 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 dos nomes de domínio <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 31 de maio de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa.

Em 03 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 21 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 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 o Reclamado, sem sucesso, e em decorrência os Nomes de Domínio foram congelados. Em 23 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 24 de junho de 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 04 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

A Reclamante requer a transferência dos nomes de domínio para si, alegando que:

- (i.) É titular, dentre outras, das marcas registradas “AREZZO” e “SCHUTZ” em diversas classes internacionais, cujas primeiras concessões remetem a 02/06/1978 e 24/08/1995, respectivamente;
- (ii.) As marcas registradas concedem exclusividade de uso para atividades nas classes atinentes e, sem embargos, o termo “Arezzo” é integrante de seu nome empresarial;
- (iii.) Os nomes de domínio de titularidade do Reclamado reproduzem sinais marcários de sua titularidade com objetivo de atrair clientes *online* para geração de lucro por meio de confusão com seus sinais distintivos;
- (iv.) Pela provável geração de confusão, configura-se má-fé no uso dos nomes de domínio, associada também ao uso dos sinais marcários na página inicial dos sites;
- (v.) Ainda, ao rodapé das páginas iniciais, o Reclamado utiliza indevidamente nome empresarial e CNPJ que remetem a empresa do grupo da Reclamante (“ZZAB Comércio de Calçados LTDA.”, CNPJ nº 07.900.208/0077-04);
- (vi.) Assim que tomou notícia dos nomes de domínio e uso indevido das marcas, contatou o Reclamado via e-mail, solicitando, primeiramente, providências quanto ao uso indevido de marca e, posteriormente, a transferência do domínio, o que não ocorreu;
- (vii.) A conduta do Reclamado se tipifica como *cybersquatting*, repelida por precedentes de diferentes sistemas de resolução de conflitos envolvendo nomes de domínio;
- (viii.) Os precedentes são favoráveis aos Reclamantes quando verificada reprodução/imitação de marcas registradas e/ou nomes empresariais anteriormente protegidos; uso de nome de domínio para designação de produtos e/ou serviços capazes de gerar confusão ou associação indevida; sem justificativa legítima para o registro, manutenção ou uso e; havendo má-fé pelo intuito de atrair usuários da *internet* com objetivo de geração de lucro pela confusão;

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

(ix.) Por fim, a conduta do Reclamado se amolda a todos os elementos acima descritos.

b. Do Reclamado

O Reclamado, intimado pela Secretaria Executiva, deixou de cumprir o prazo indicado na notificação de início do Procedimento Administrativo, não tendo apresentado qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento dos Nomes de Domínio, restando a revelia configurada e comunicada às Partes e ao NIC.br.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

a. Nomes de Domínio suficientemente similares 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.

Os Nomes de Domínio <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br> são suficientemente similares para criar confusão com sinais distintivos anteriores da Reclamante, conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND e conforme comprovado pelos documentos que instruíram a Reclamação e confirmados por pesquisas adicionais deste Especialista nas bases de dados do INPI e do Registro.br.

A Reclamante é conhecida por seu nome empresarial contendo “Arezzo” e por seus produtos identificados pelas marcas “AREZZO” e “SCHUTZ”, registradas de forma válida e vigentes em diversas classes internacionais perante o INPI, conforme informação dos autos, anteriores aos Nomes de Domínio em disputa.

Além das marcas citadas acima, a Reclamante também possui registros válidos de nomes de domínio que contêm as expressões “Arezzo” e “Schutz” em sua composição, também como consta nos autos, para identificar seus produtos e suas atividades na internet, anteriores aos Nomes de Domínio em disputa.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

Há legítimo interesse da Reclamante em relação aos Nomes de Domínio em disputa, conforme o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, considerando que eles de fato reproduzem marcas anteriores de sua titularidade,

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

seus nomes de domínio anteriores e seu nome empresarial anterior, conforme comprovado pelos documentos que instruíram a Reclamação e confirmados por pesquisas adicionais deste Especialista nas bases de dados do INPI e do Registro.br.

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

O Reclamado foi revel e não apresentou argumentos que demonstrassem seu interesse legítimo com relação aos Nomes de Domínio. Além disso, ao avaliar a documentação dos autos, este Especialista também não pôde encontrar nada que pudesse sustentar a legitimidade do interesse do Reclamado nos Nomes de Domínio ou uma pretensão do Reclamado à manutenção de sua titularidade.

d. 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.

Conforme o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais crê que os Nomes de Domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízo à Reclamante, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos dispostos no art. 3º do Regulamento. Vejamos:

Os Nomes de Domínio <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br> são suscetíveis de criar confusão com as marcas registradas no Brasil pela Reclamante “AREZZO” e “SCHUTZ”, conforme documentação dos autos. Como já foi dito, em todos os Nomes de Domínio, quais sejam, há fiel reprodução das referidas marcas registradas com o acréscimo de adjetivos que apenas aprofundam a confusão – “Arezzo premium” e “Schutz Brasil”.

Também é clara similaridade entre os Nomes de Domínio e nomes de domínio anteriores da Reclamante, <arezzo.com.br> e <schutz.com.br>.

O Nome de Domínio <arezzopremium.com.br>, além disso, também reproduz e pode causar confusão com o nome empresarial da Reclamante, cujo principal elemento distintivo é “Arezzo”.

Assim, restam configuradas sem dúvidas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, conforme textos reproduzidos abaixo:

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*
[...]; 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 o patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

Não obstante o enquadramento da conduta do Reclamado nas alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, é preciso que reste comprovada a má-fé na utilização dos Nomes de Domínio. O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND listam de forma exemplificativa circunstâncias que a indicam:

Art. 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.

Este Especialista entende que há má-fé no registro dos Nomes de Domínio pelo Reclamado. A utilização das expressões “AREZZO” e “SCHUTZ” para compor os Nomes de Domínio registrados pelo Reclamado tem o claro objetivo de atrair o público consumidor da Reclamante, induzindo-o a acreditar que o website disponibiliza produtos e serviços da própria Reclamante. Logo o uso cria situação de provável confusão com os sinais distintivos (marcas, nomes de domínio e nome empresarial) da Reclamante.

Ademais, ficou comprovada também a má-fé na utilização nos Nomes de Domínio, em particular o exemplo arrolado na alínea “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois, além do uso das referidas expressões em conjunto com adjetivos que induzem a confusão, os websites encontrados nos domínios em questão (conforme reproduzidos na Reclamação) apresentam-se como se fossem relacionados com a Reclamante, tanto visualmente quanto na inclusão, em seu rodapé, de referência ao número de CNPJ de uma empresa do grupo da Reclamante.

Não há como, no caso e a partir da documentação dos autos, chegar a outra conclusão que isente o Reclamado da tentativa de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com sinal distintivo da Reclamante, nos exatos termos da alínea “d” mencionada.

Este especialista já concluiu da mesma forma em caso similar no Procedimento nº ND202054, relacionado ao nome de domínio <lego.com.br>, reconhecendo conduta que denota a má-fé nos seguintes termos:

Ademais, ficou comprovada a má-fé na utilização do Nome de Domínio pela documentação dos autos, em particular considerando-se o exemplo arrolado na alínea “d” do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois há que se inferir que ao usar o Nome de Domínio o Reclamado pretendia “(...) atrair, intencionalmente e com o 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”.

Além da parte distintiva do próprio nome de domínio ser composto apenas da expressão principal “LEGO” das diversas marcas registradas da Reclamante que foram listadas, o Reclamado utilizava o nome de domínio para hospedar “landing page” contendo imagens e textos com referência expressa à Reclamante e seus produtos e, em conjunto, links patrocinados e anúncios. [...]

O Reclamado busca efetivamente usufruir da reputação da Reclamante em seu benefício já que é clara a confusão que será feita pelo público: a utilização de material com referência à Reclamante atrai tráfego de usuários em busca da Reclamante para o site criado pelo Reclamado, que recebe proventos da exibição de anúncios e links patrocinados de terceiros. [grifamos]

Essa conclusão repete-se exaustivamente na jurisprudência da CASD-ND quanto à aplicação da má-fé nos termos da alínea “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e da alínea “d” do art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND, destacando-se os procedimentos nº ND20135, ND201535, ND201756, ND201913, ND201955 e ND201843, entre outros.

Além disso, os painéis de resolução de disputas de nomes de domínio instalados na OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual no âmbito da UDRP (*Uniform Domain Name Resolution Policy*) há anos têm chegado às mesmas conclusões com relação à caracterização da má-fé de acordo com o parágrafo 4(b)(iv) da UDRP, que é substancialmente idêntico aos dispositivos em questão:

*Os painéis têm consistentemente entendido que o mero registro de um nome de domínio que é idêntico ou semelhantes a ponto de causar confusão (particularmente nomes de domínio que incluem erros de digitação **ou que incorporam a marca mais um termo descritivo**) a uma marca famosa ou amplamente conhecida por uma entidade não filiada pode, por si só, levar a uma presunção de má-fé.*

*Além disso, os painéis entenderam que os seguintes tipos de evidências suportam a conclusão de que um reclamado registrou um nome de domínio para atrair, para ganho comercial, usuários da Internet para seu site, criando um risco de confusão com a marca do reclamante: (i) confusão de fato, (ii) tentativa de causar confusão (inclusive por meios técnicos que vão além do próprio nome de domínio) para benefício comercial do reclamado, mesmo que não tenha êxito, (iii) **a falta de direitos próprios ou interesses legítimos do reclamado relativamente a um nome de domínio**, (iv) **redirecionamento do nome de domínio para um website diferente de titularidade do reclamado, ainda que este website contenha uma declaração de que não há vinculação entre as partes**, (v) redirecionamento do nome de domínio para o site do reclamante (ou de um concorrente), e (vi) ausência de qualquer uso de boa-fé concebível.*

[WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 2017. Tradução livre. Grifos nossos.]

Nesse sentido, destacamos o caso nº D2010-1743, em que o nome de domínio <hermes-handbags.com> foi transferido ao reclamante Hermés International, pois identificada má-fé na conduta do reclamado consistente em anunciar produtos similares (réplicas, no caso) utilizando nome de domínio com risco de confusão com a marca do reclamante. Na decisão, assim como no caso em tela, há associação do elemento distintivo a um elemento secundário, um adjetivo que afunila o termo “Hermés” naquele caso e, neste, “Arezzo” e “Schultz”. Conclusões semelhantes podem ser vistas nos casos nº 0230, D2000-1741 e D2009-1166, entre outros.

2. Conclusão

Ficou comprovada a reprodução de marcas, do elemento principal do nome empresarial e de nomes de domínio anteriores de titularidade da Reclamante nos Nomes de Domínio, estando presentes, portanto, os requisitos da perda da titularidade do registro

pelo Reclamado nos termos do art. 3º (a) do art. 3º (c) do Regulamento SACI-Adm e correspondentes art. 2.1 (a) e art. 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND.

Também está evidenciada a má-fé do Reclamado nos termos do art. 3º, parágrafo único, (d) do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2 (d) do Regulamento CASD-ND diante do claro objetivo de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com sinal distintivo da Reclamante.

Não há, ainda evidência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado que possam sustentar a manutenção dos Nomes de Domínio sob sua titularidade diante de tudo que se coloca no caso.

Por fim, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Isso tudo leva à conclusão de que os nomes de domínio devem ser transferidos à Reclamante, nos termos de sua Reclamação.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea b do Regulamento da CASD-ND, este Especialista **acolhe** a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa <arezzopremium.com.br> e <schutzbrasil.com.br> sejam **transferidos** à Reclamante.

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.

DocuSigned by:
Luiz Fernando Plastino Andrade
2BD699BC1208486
Luiz Fernando Plastino Andrade
Especialista