

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

GERDAU S.A. X P. A. DE S.

PROCEDIMENTO Nº ND-202272

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

GERDAU S.A., CNPJ 33.611.500/0001-19, São Paulo, São Paulo, Brasil, representada por Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Propriedade Industrial Ltda, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

P. A. de S., CPF nº 411.XXX.XXX-80, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 04/10/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 17 de Janeiro de 2023, 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 17 de janeiro de 2023, 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 <gerdauacos.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 23 de janeiro de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <gerdauacos.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 23 de janeiro de 2023, 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 31 de Janeiro de 2023, 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 31 de janeiro de 2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 16 de fevereiro de 2023, 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 atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, em 23 de fevereiro de 2023 o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas de contato com a Reclamada, sem sucesso, culminando no congelamento (suspensão) do Nome de Domínio.

Em 28 de fevereiro de 2023, 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 07 de março de 2023, 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 declara que é consolidada empresa brasileira no setor de produção de aço, com início das atividades em 1901 no Rio Grande do Sul, sendo titular de diversos ativos, dentre eles nomes e marcas.

Neste sentido, preocupada em resguardar seus direitos, a Reclamante alega ser titular de diversos registros perante o INPI para marcas contendo a expressão “GERDAU”, em formas nominativas e mistas, em diversas classes, conforme se pode depreender dos exemplos abaixo:

Processo	Apresentação	Marca	Classe	Data de Concessão
829043977	Nominativa	GERDAU	06	13/10/2009
829949208	Mista		06	02/08/2011
811754790	Mista		06.20/30/50	18/02/1986
830152563	Mista		07	15/03/2011
830152571	Mista		08	15/03/2011

811754812	Mista		19.10/20/60	25/02/1986
-----------	-------	---	-------------	------------

Assim, a Reclamante indica que possui exclusividade para utilizar a marca GERDAU em todo o território nacional, por força do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial.

A Reclamante destaca ainda que é detentora do nome de domínio <gerdau.com.br>, registrado em data anterior à 01/01/1995, em nome de GERDAU AÇOS LONGOS S.A. (empresa pertencente à Reclamante) perante o Registro.br.

A Reclamante destaca que o Nome de Domínio em disputa <gerdauacos.com.br> integra sua marca GERDAU em sua integridade, sendo, desta forma, apta a gerar confusão com a marca de sua titularidade. Ressalta, também, que o uso de sua marca GERDAU associada ao termo “aço” no Nome de Domínio em disputa possui clara intenção de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para criar uma situação de provável confusão com o sinal distinto da Reclamante, com possibilidade de desvio de clientela e evidência de má-fé.

Alega a Reclamante, diante deste uso não autorizado de sua marca, que o uso da marca GERDAU no Nome de Domínio constitui contrafação.

Aponta a Reclamante ainda que há situação de “uso passivo” (“passive holding”), pois o Nome de Domínio em disputa não está sendo utilizado atualmente.

Assim, a Reclamante requer que o Nome de Domínio em disputa seja transferido para a Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta à Reclamação, tampouco qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento (suspensão) do Nome de Domínio, conforme artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm), bem como o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), são aplicáveis às situações em que um terceiro, denominado “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Assim, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com as legislações aplicáveis ao caso, nos documentos e demais provas apresentadas pelas partes, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, Artigo 8º do Regimento da CASD-ND e Artigo 4º do Regulamento SACI-Adm.

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 comprovou, por meio dos documentos acostados, que é titular de diversos registros perante o INPI para marcas GERDAU, em variadas classes e especificações. Tais registros garantem à Reclamante proteção em todo território nacional e satisfazem a legitimidade prevista no Art. 6º do Regulamento SACI-Adm, bem como no art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

Por outro lado, a Reclamada é titular apenas do Nome de Domínio em disputa <gerdauacos.com.br>.

Percebe-se, ainda, que as marcas da Reclamante foram depositadas muito antes do registro do Nome de Domínio em disputa – a Reclamante possui marcas concedidas pela Autarquia em 1986, 2009 e 2011 por exemplo –, enquanto o registro do Nome de Domínio <gerdauacos.com.br> pela Reclamada se deu vários anos depois, em 2022.

Neste sentido, comprovada a anterioridade do depósito das marcas da Reclamante em relação ao registro do Nome de Domínio em disputa da Reclamada, é preciso averiguar se os sinais distintivos são similares o suficiente para causarem confusão. No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínio e marcas, é aplicável

também, além das determinações dos Regulamentos acima citados, a Lei da Propriedade Industrial (LPI).

É nítido que o Nome de Domínio em disputa <gerdauacos.com.br> incorpora, integralmente, a marca GERDAU da Reclamante, tratando-se, de fato, de hipótese de reprodução integral de marca anteriormente registrada.

Além disso, há de se destacar que o Nome de Domínio em disputa associa a marca GERDAU com o termo “aços”, este que traduz exatamente os ramos de atividade de produção da Reclamante, qual seja, a produção de tipos de aços. Assim, a associação dos termos “GERDAU” e “aços” inevitavelmente leva o público à confusão, ao passo que conecta uma marca da Reclamante com uma palavra que remete aos serviços e produtos por ela prestados.

Assim, pode-se concluir que o Nome de Domínio em disputa, por incorporar integralmente a marca da Reclamante com alusão ao serviço por esta prestado, é capaz de causar confusão com esse sinal anterior.

Dessa forma, restam configuradas, no caso em tela, as hipóteses previstas no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, assim como o artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

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

Da documentação acostada a este procedimento fica evidente o legítimo interesse da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcários anteriormente concedidos à Reclamante, restando atendidas as condições impostas pelo Art. 6º do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

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

O Regulamento SACI-Adm, em seu Artigo 12º, “b”, estabelece que na defesa do Reclamado devem constar todos os motivos pelos quais entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, a Reclamada não apresentou resposta em face à Reclamação apresentada pela Reclamante. Ademais, não correspondeu às diversas tentativas de estabelecimento de contato do NIC.br, culminando no congelamento (suspensão) do Nome de Domínio,

fato este que aponta para a ausência de direitos e/ou interesses legítimos da Reclamada sobre o Nome de Domínio.

Neste viés, considerando que a Reclamada se omitiu frente à presente Reclamação e demais medidas extrajudiciais de resolução de conflito adotadas pela Reclamante, este Especialista entende que, com base no art. 12º, “b”, do Regulamento SACI-Adm, a Reclamada não possui direitos que justifiquem o seu interesse no 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.

Como se nota da legislação aplicável, o Artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o Artigo 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé no registro ou no uso do nome de domínio, dentre elas:

“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”.

Ao analisar os documentos trazidos neste Procedimento, incluindo a captura de tela transmitida pela Secretaria Executiva da CASD-ND quando há tentativa de acesso ao website referente ao nome de domínio <gerdauacos.com.br>, este Especialista conclui pela evidência de que a Reclamada registrou o referido Nome de Domínio e não faz qualquer uso dele, ou seja, a página está vazia, sem qualquer conteúdo, sendo possível classificar como “uso passivo” ou “passive holding” do domínio, por análise conjunta deste elemento em conjunto como uso indevido de marca GERDAU da Reclamante em sua integralidade associado ao termo “açós”.

Nesse sentido, deve-se observar que esta CASD-ND possui entendimento consolidado de que o passive holding é considerado como elemento capaz de demonstrar a má-fé do titular do domínio, conforme decisões nos casos ND-202067, ND-202076, ND-202113, ND-202081 e ND-202029, devendo esta prática ser analisada em conjunto com outros indícios e circunstâncias que sejam capazes de caracterizar a má-fé.

Inclusive cumpre destacar da jurisprudência da WIPO que os principais fatores identificados para associar a ausência de uso de um domínio (*passive holding*) com a má-fé são os seguintes: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca do Reclamante, (ii)

a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de utilização efetiva ou de boa-fé, (iii) o Reclamado ter ocultado a sua identidade ou utilização de falsas informações de contato, e (iv) a implausibilidade de qualquer utilização de boa-fé a que o nome de domínio possa ser atribuído¹. Todos os itens se verificam no caso concreto, uma vez que a marca GERDAU da Reclamante se mostra suficientemente distintiva, com registro pretérito ao registro do Nome de Domínio em disputa, além de falha da Reclamada ao deixar de apresentar resposta (com revelia), tendo deixado de apresentar contato efetivo, sendo altamente improvável uso de boa-fé ao associar a marca GERDAU ao termo “aços” sendo a Reclamante uma empresa líder no mercado de aços.

Por fim, deve-se ressaltar que a escolha da Reclamada de ignorar as tentativas de contato do NIC.br indicaria a má-fé. Uma vez que a Reclamada, evidentemente ciente da confusão que o uso da marca GERDAU associada ao termo “aços” no Nome de Domínio poderia causar aos consumidores, optou por nada fazer, evidencia-se sua má-fé para com a situação e potencial confusão do público.

Ademais, o parágrafo único do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio, a qual a Reclamada se sujeitou.

Assim, diante de todo o conjunto este Especialista conclui que as evidências apontam que as ações da Reclamada foram revestidas de má-fé.

2. Conclusão

Neste sentido, os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar indícios de má-fé pela Reclamada quando conscientemente fez registro do Nome de Domínio em disputa expondo a marca GERDAU, de titularidade

¹ Tradução Livre: 3.3. Can the “passive holding” or non-use of a domain name support a finding of bad faith? From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding. While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant’s mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent’s concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put. Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0>, acesso em 20.03.2023.

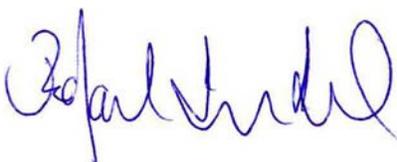
da Reclamante, somada a termo “aços” buscando se associar à reputação da Reclamante, atuante com tradição no setor de produção de aços brasileiro, tendo a Reclamante comprovado, adequadamente, que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelos Artigos 3º “a”, e parágrafo único, “a” e “d” do SACI-Adm e Artigos 2.1. “a”, e 2.2., alíneas “a” e “d” do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio <gerdauacos.com.br> ser transferida a ela.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os Artigos. 2.1, 2.2, 4.1 e 4.2, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <gerdauacos.com.br> seja transferido 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.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2023



Rafael Lacaz Amaral
Especialista