

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

WHIRLPOOL S.A. X M. O. D.

PROCEDIMENTO N° ND-202307

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

WHIRLPOOL S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob nº 59.105.999/0001-86, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo – Brasil, representada por Montaury Pimenta Machado & Vieira de Mello Advogados, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro – Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

M. O. D., inscrito no CPF sob o nº 040.***.***-50, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 30 de maio de 2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 7 de março 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 7 de março 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 <assistenciatecnicaconsul.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 7 de março de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <assistenciatecnicaconsul.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 13 de março 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 15 de março 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 15 de março 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 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 31 de março 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 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, em 4 de abril de 2023, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as inúmeras tentativas de contato com o Reclamado, sem sucesso. Diante disso, nos termos do artigo 15º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm, em 4 de abril de 2023, o NIC.br procedeu com o congelamento (suspensão) do nome de domínio <assistenciatecnicaconsul.com.br>.

Em 13 de abril 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 19 de abril 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 sustenta que é subsidiária brasileira do grupo econômico Whirlpool Corporation, mundialmente conhecido pela produção e comercialização de eletrodomésticos sob as marcas BRASTEMP, CONSUL e KITCHENAID.

A Reclamante afirma também que é titular de diversos registros de marca, vigentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, incluindo os seguintes: Processo nº 770.273.645 (“Consul”); Processo nº 821.175.629 (“Consul”); Processo nº 007.176.236 (“Consul”); Processo nº 840.414.480 (“Consul”); Processo nº 810.963.140 (“Consul”); Processo nº 813.226.368 (“Consul”); Processo nº 814.495.834 (“Consul”); Processo nº 821.175.637 (“Consul”); Processo nº 821.175.645 (“Consul”); Processo nº 821.175.653 (“Consul”); Processo nº 822.258.773 (“Consul”); Processo nº 822.258.781 (“Consul”); Processo nº 824.955.862 (“Consul”); Processo nº 824.955.854 (“Consul”); Processo nº 824.955.870 (“Consul”); Processo nº 840.414.366 (“Consul”); Processo nº 840.414.439 (“Consul”); Processo nº 840.414.340 (“Consul”).

Ainda, a Reclamante alega que a marca “Consul” goza de proteção especial nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/96, dado que o INPI concedeu *status* de marca de alto renome à “Consul” (Processo nº 814.495.834).

Indica a Reclamante que o primeiro depósito da marca “Consul” foi realizado em 28 de setembro de 1977, ou seja, mais de 40 (quarenta) anos antes do registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, bem como que possui registros da marca “Consul” em outros países.

Neste contexto, a Reclamante aponta que seu signo distintivo “Consul” é objeto de proteção decorrente do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, bem como dos

artigos 125, 129 e 130 da Lei 9.279/96, e, desse modo, não poderia ser incorporado ao Nome de Domínio registrado pelo Reclamado.

Alega ainda que promove a referida marca nos seguintes nomes de domínio de sua titularidade: <consul.com.br>, <acessoriosconsul.com.br>, <consulacessorios.com.br>, <consulempresa.com.br>, <geladeiraconsul.com.br>, e <servicosconsul.com.br>; e que o Nome de Domínio apenas acrescenta as palavras “Assistência” e “Técnica” à marca anteriormente registrada da Reclamante, expressões que não imprimem qualquer distintividade em relação à marca da Reclamante, sendo o Nome de Domínio suficiente para criar confusão com os signos distintivos da Reclamante.

Além disso, a Reclamante destaca que a má-fé está caracterizada no registro e no uso do Nome de Domínio, pois o Reclamado: (i) faz uso desautorizado da marca da Reclamante no referido Nome de Domínio; (ii) não possui nenhum direito ou legítimo interesse sobre o Nome de Domínio, nem registro ou pedido de registro de marca correspondente ao Nome de Domínio; como ainda (iii) nunca usou o Nome de Domínio para viabilizar a oferta de boa-fé de produtos e serviços.

Em resumo, o pedido da Reclamante foi fundamentado nos artigos 3 e 4 do Regulamento da CASD-ND e nos artigos 6º e 7º do Regulamento do SACI-Adm.

Por fim, a Reclamante pleiteia que o Nome de Domínio <assistenciaticnicaconsul.com.br> seja cancelado, nos termos do artigo 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta no prazo estipulado no artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND, nem tampouco qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento do Nome de Domínio, tendo por esta razão se concretizado a sua revelia no Procedimento Especial. Não obstante a revelia, o Especialista, na forma do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND e dos artigos 14º e 15º do Regulamento do SACI-Adm, analisará os fatos e as provas apresentadas para decidir o mérito da demanda.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados pela Reclamante, uma vez

que o Reclamado foi revel. Ainda, se faz observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 6º do Regulamento do SACI-Adm e nos artigos 4.2 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

Portanto, cabe ao Especialista avaliar se o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulativamente com a comprovação de existência de pelo menos uma das situações descritas no artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e no artigo 7º 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.

No que tange ao mérito, o artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND preconizam que a Reclamante deve: (i) demonstrar a identidade e/ou a semelhança entre o Nome de Domínio e o direito anterior que sustenta seu pedido (registro de marca, nome de domínio, nome civil, pseudônimo etc.), evidenciando a suscetibilidade de confusão entre os signos; bem como que (ii) deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

Portanto, para preencher o pressuposto (i) acima, o Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao Nome de Domínio:

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 no Brasil 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.

Nesse aspecto, a Reclamante logrou êxito, visto que comprovou a existência da situação descrita nos itens mencionados acima. Isso, pois a Reclamante é titular de registro de marca anterior e parcialmente idêntico ao Nome de Domínio, o que significa dizer que o Nome de Domínio reproduz a marca anterior da Reclamante, “Consul”, tendo a ela apenas acrescido o termo descritivo “Assistência Técnica”.

No mesmo sentido, a Reclamante é titular dos nomes de domínios <consul.com.br>, <acessoriosconsul.com.br>, <consulacessorios.com.br>, <consulempresa.com.br> e <servicosconsul.com.br>, todos anteriores ao Nome de Domínio, sendo que o nome de domínio <consul.com.br>, especificamente, foi registrado junto ao Registro.br em 26 de abril de 1996. Assim, o Nome de Domínio reproduz o elemento nuclear “Consul” presente nos nomes de domínio anteriores da Reclamante, tendo apenas acrescido o termo descritivo “Assistência Técnica”, de modo a criar confusão.

Observe-se ainda que o Reclamado, até o momento do congelamento do Nome de Domínio, fez uso do Nome de Domínio em conexão com serviços de assistência técnica voltados a produtos fabricados pela Reclamante, sendo que a própria Reclamante presta, conforme o *print* de tela abaixo, serviços de assistência técnica:

The screenshot shows a web browser window with the URL atendimento.consul.com.br/assistencia-tecnica. The page features the Consul logo and a search bar with the placeholder text "O que você está procurando hoje?". Below the search bar, there is a breadcrumb trail: "Atendimento > Assistência técnica". The main heading is "Assistência Técnica Consul". The text below the heading reads: "Se preferir, pode solicitar uma [visita técnica](#), agendar [conversão de fogão](#) ou pedir online a [instalação](#) do seu novo eletrodoméstico ou ar condicionado." Below this text is a section titled "Agendamento de serviços online" containing three cards: "Visita técnica" (Solicite a visita de um técnico para verificar o defeito do seu produto), "Conversão de gás" (Solicite a visita de um técnico para realizar a conversão de gás), and "Instalação" (Veja dicas ou solicite um técnico para instalação).

Assim, não bastasse o *status* de alto renome da marca “Consul”, cuja proteção alcança inclusive o segmento de assistência técnica, o Reclamado explora a mesma atividade da Reclamante, potencializando as chances de confusão ou associação indevida, dado que

os serviços se direcionam ao mesmo público (proprietários de produtos da marca “Consul” fabricados pela Reclamante). Ou seja, o consumidor pode ser levado a acreditar que os serviços ofertados através do Nome de Domínio são prestados pela própria Reclamante ou são por ela autorizados ou homologados.

Em outras palavras, evidente que o Nome de Domínio é parcialmente idêntico e suscetível de criar confusão com registros de marca e nomes de domínio anteriores, de titularidade da Reclamante, tendo sido cumprido também o requisito do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm (dispositivo equivalente aos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND).

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

Há legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio, conforme o artigo 6º, (c), do Regulamento do SACI-Adm e artigo 4.2, (d), do Regulamento da CASD-ND, considerando que o Nome de Domínio reproduz nomes de domínio e registros de marca anteriores, contendo a expressão “Consul”, de titularidade da Reclamante, conforme comprovado pelos documentos que instruíram a presente Reclamação e confirmado por pesquisas deste Especialista às bases de dados do INPI e do Registro.br.

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

Tendo a possibilidade de se manifestar, o Reclamado não apresentou argumento algum com relação a eventuais direitos ou interesses legítimos no Nome de Domínio.

Adicionalmente, ao avaliar os documentos da Reclamação, a notoriedade da marca “Consul” da Reclamante - a qual inclusive ostenta o status de alto renome - e o fato de que o Reclamado fez amplo uso da marca “Consul”, não apenas na composição do Nome de Domínio, mas também no conteúdo disponibilizado através do Nome de Domínio (em conexão com serviços de assistência técnica voltados justamente aos produtos fabricados pela Reclamante), fica nítido que o Reclamado conhecia, quando do registro do Nome de Domínio, a Reclamante e os sinais distintivos da família “Consul”. Assim, ao registrar o Nome de Domínio, o Reclamado contrariou o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P.

Também não foi identificado qualquer registro ou pedido de registro marcário perante o INPI de titularidade do Reclamado que de qualquer modo se assemelhe aos elementos nominativos do Nome de Domínio.

Deste modo, este Especialista não pôde verificar nada que pudesse sustentar uma pretensão do Reclamado à manutenção do Nome de Domínio.

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.

Quanto à caracterização da má-fé, no registro ou na utilização do Nome de Domínio, os aludidos Regulamentos são expressos:

Regulamento do SACI-Adm

Art. 7º. O Reclamante, no Requerimento de 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: (...)

*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 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.

Regulamento da CASD-ND

*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 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.

É importante ressaltar que as hipóteses de má-fé previstas em ambos os Regulamentos não são exaustivas, constituindo meros exemplos¹, conforme evidencia a expressão “*dentre outras que poderão existir*” destacada nos excertos acima transcritos. Isso, pois a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada do contexto fático, sendo impossível esgotar no texto de uma norma todas as hipóteses de má-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de domínio.

Analisando, então, o contexto fático da presente disputa, é possível verificar indícios de má-fé no tocante ao registro e uso do Nome de Domínio. Mais especificamente:

- (a) o Nome de Domínio reproduz elementos previamente registrados pela Reclamante, contrariando assim o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGl.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil;
- (b) existem fortes indícios de que o Reclamado não poderia deixar de conhecer as marcas, os nomes de domínio e demais sinais distintivos de titularidade da Reclamante; e,
- (c) o Reclamado, através do Nome de Domínio (que reproduz a marca “Consul”), oferta serviços de assistência técnica similares aos prestados pela Reclamante,

¹ Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201317, relativa ao nome de domínio <arbel.com.br>, na qual consignou o Especialista que “*este especialista ressalta que o rol exposto acima é exemplificativo*” e a decisão também desta CASD-ND na disputa ND20175, relativa aos nomes de domínio <omintplanosauade.com.br> e <planosomint.com.br>, na qual destacou o Especialista que “*o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio*”.

contrariando a exclusividade oriunda dos registros de marca da Reclamante e criando confusão e/ou associação indevida.

Considerando todos os fatos acima, conclui-se que o Nome de Domínio foi registrado e usado de má-fé pelo Reclamado, que objetiva atuar no mesmo ramo em que já se destaca a marca “Consul” anteriormente registrada pela Reclamante.

Observe-se que o entendimento deste Especialista está em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que “*o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé*” (Rafael Lacaz Amaral, ND20159).

Cumprido destacar também o entendimento consolidado nesta CASD-ND, acerca da existência de indícios de má-fé decorrentes da utilização de marca de terceiro em conexão com serviços de assistência técnica, quando o titular da marca comprovadamente já atua no referido segmento, conforme demonstram as decisões havidas nos procedimentos ND-202012, ND-202011, ND-202013 e ND-202243.

Não bastasse isso, o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como – diante da conduta do Reclamado – ocorre no caso.

Por fim, vale destacar que há também indícios de má-fé no *modus operandi* do Reclamado, que registrou outros nomes de domínio igualmente compostos por marcas de terceiros, como, por exemplo, os domínios <assistenciatecnicabrastemp.com.br> e <parceiromagazineluiza.com.br>.

Conclui-se, desse modo, que restou demonstrada a má-fé do Reclamado quando do registro e uso do Nome de Domínio.

2. Conclusão

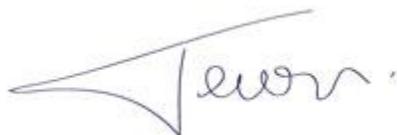
Pelo disposto acima, conclui-se que o Nome de Domínio é parcialmente idêntico às marcas e nomes de domínio previamente registrados pela Reclamante, a qual, portanto, tem legítimo interesse em relação ao cancelamento do Nome de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses do Reclamado em relação ao Nome de Domínio que possam ser considerados legítimos, evidenciando-se, na realidade, má-fé no registro e uso do Nome de Domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9., (a), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <assistenciaticnaconsul.com.br> seja cancelado.

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, 10 de maio de 2023.



Diogo Dias Teixeira

Especialista