

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

ROADGET BUSINESS PTE. LTD. X JAIRO AUGUSTO CHAVES DO CARMO

PROCEDIMENTO N° ND-202348

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ROADGET BUSINESS PTE. LTD. (“Reclamante” ou “SHEIN”), pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.861.697/0001-60, com endereço em 7 Temasek Boulevard, #12-07, Suntec Tower One 038987, Singapura, representada por Pinheiro Neto Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

JAIRO AUGUSTO CHAVES DO CARMO, de nome fantasia “AUTO PEÇAS CHAVES”, pessoa jurídica do tipo empresa individual, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.886.515/0001-24, com endereço na cidade de Itarumã, estado de Goiás, representada por Milena Cramar Lôndero, advogada, OAB/PR nº 118.856, endereço em Curitiba, PR, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <shein.com.br>, o “**Nome de Domínio**”.

O Nome de Domínio <shein.com.br> foi registrado em 27 de fevereiro de 2019 no Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 18 de setembro 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 18 de setembro 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, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular do **CNPJ/MF 26.886.515/0001-24**, constante do cadastro do Nome de Domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 18 de setembro de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e anotou a inserção do Nome de Domínio no Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm).

Em 25 de setembro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao painel de Especialistas a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 25 de setembro 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 10 de outubro de 2023, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 11 de outubro de 2023.

Em 20 de outubro, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 30 de outubro de 2023, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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 solicita a transferência do Nome de Domínio <shein.com.br> e alega que:

- I. Seria uma empresa varejista global de moda e estilo de vida fundada há mais de uma década e alcança clientes em mais de 150 países;
- II. O aplicativo da SHEIN é um dos mais famosos do mundo, com grande atuação no Brasil;

- III. O website global da marca “SHEIN” está disponível em <http://shein.com/> e que é titular do domínio shein.com;
- IV. Possui milhões de seguidores nas principais redes sociais;
- V. Possui registros da sua marca SHEIN em diversos países ao redor do mundo;
- VI. Depositou e obteve perante o INPI, entre os anos de 2018 e 2019, o registro de diversas marcas com a expressão “SHEIN”;
- VII. Tomou conhecimento de que o Reclamado registrou em 27.2.2019, o Nome de Domínio <shein.com.br>;
- VIII. Ao acessar o Nome de Domínio <shein.com.br>, o usuário é automaticamente redirecionado ao domínio <autopecaschaves.com.br>, nome fantasia do Reclamado, e que, por sua vez, o domínio <autopecaschaves.com.br> não está em uso;
- IX. O Reclamado não possui qualquer relação com a SHEIN e não recebeu qualquer autorização ou consentimento para utilizar as marcas da Reclamante ou registrar o Nome de Domínio <shein.com.br>;
- X. Os processos de marca do Reclamado perante o INPI são referentes ao seu nome fantasia e outra expressão, em nada relacionados com a expressão “SHEIN”.

b. Do Reclamado

O Reclamado solicita que o Nome de Domínio <shein.com.br> seja mantido em sua posse e alega que:

- I. Em 25 de setembro de 2023 recebeu a Notificação da Reclamação e Início do Procedimento Administrativo perante a CASD-ND do CSD-ABPI;
- II. Possuiria direito sobre o Nome de Domínio <shein.com.br> com base no princípio “*first to file, first served*” vigente no Brasil;
- III. Em 2019 registrou o Nome de Domínio <shein.com.br> buscando agregar valor ao seu negócio, Autopeças Chaves;
- IV. Possui experiência de mais de 30 (trinta) anos na área de comércio varejista de peças e acessórios para veículos;

- V. Protocolou pedido de registro da marca “SHEIN AUTOPEÇAS” no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) em 08 de agosto de 2023 na Classe NCL (12) 35, e em 22 de setembro de 2023 na Classe NCL (12) 12;
- VI. Possui o domínio “autopecaschaves.com.br”;
- VII. Ambos os domínios, “autopecaschaves.com.br” e <shein.com.br>, bem como os pedidos de registro da marca “SHEIN AUTOPEÇAS” fazem parte de um projeto de vendas online dos produtos com os quais trabalha há anos;
- VIII. Os pedidos de registro de marca “SHEIN AUTOPEÇAS” não colidem com a marca da Reclamante por pertencerem a classes e atividades diferentes; não havendo, portanto, violação de direitos de propriedade intelectual da Reclamante, pois o Reclamado busca atuar em atividades que não colidem diretamente com a atuação da Reclamante;
- IX. Quando dos pedidos de registro das marcas “SHEIN AUTOPEÇAS” não pensou nas marcas da Reclamante, que diz desconhecer, escolheu a expressão por recomendação de colegas com maior familiaridade com serviços online;
- X. Houve tentativa de fraude no Registro.br relativamente ao Nome de Domínio <shein.com.br> para transferi-lo em janeiro de 2023 à revelia do Reclamado - o que justifica o segundo pedido de registro de marca ter sido protocolado no INPI somente em setembro de 2023: “Ainda, outro fator relevante é que houve tentativa de fraude no registro.br para adquirir o nome de domínio (doc. 08), situação até hoje não explicada (foi obtido apenas o nome e CPF da pessoa que tentou realizar o ato, não se sabendo se ela tem ligação com a empresa Roadget Business), fato que culminou no registro da marca apenas em 2023, de modo a resguardar seus direitos.”

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados neste procedimento.

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 atua mundialmente no ramo do comércio varejista de moda e estilo de vida fundada há mais de uma década, declara-se líder em desenvolvimento de processos e

tecnologias alternativas para trazer a moda para o futuro, atende clientes em dispositivos móveis, online e em mídias sociais.

No Brasil a Reclamante é titular de diversas marcas registradas no INPI, a saber:

- Marca SHEIN – Registro 912877588 – Classe 25 – Data do depósito 13.6.2017 – Data da Concessão 30.10.2018;

- Marca SHEIN - Registro 912877693 – Classe 35 – Data do depósito 13.6.2017 – Data da Concessão 13.11.2018;

- Marca SHEIN - Registro 914476874 – Classe 09 – Data do depósito 10.04.2018 – Data da Concessão 20.04.2021;

- Marca SHEIN - Registro 914476912 – Classe 14 – Data do depósito 10.04.2018 – Data da Concessão 24.04.2019;

- Marca SHEIN - Registro 914476998 – Classe 18 – Data do depósito 10.4.2018 – Data da Concessão 24.04.2019;

- Marca SHEIN - Registro 914477005 – Classe 25 – Data do depósito 10.4.2018 – Data da Concessão 24.04.2019;

- Marca SHEIN – Registro 914477030 – Classe 35 – Data do depósito 10.4.2018 – Data da Concessão 24.04.2019;

O Nome de Domínio <shein.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 27 de fevereiro de 2019.

Em 27 de novembro de 2023 a Especialista acessou o Nome de Domínio e encontrou o seguinte conteúdo:



Contagem regressiva. Estamos chegando!

A Reclamante possui um *website* global da marca “SHEIN” disponível em <http://shein.com/>, sendo inclusive titular do domínio shein.com, conforme demonstrou através do Anexo 4 de sua petição.

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

Considerando que o Nome de Domínio em disputa reproduz, integralmente e sem acréscimos, sinal que identifica o site e aplicativo da Reclamante perante o público bem como suas marcas registradas, verificou-se que, em sua exposição, a Reclamante apresentou todos os argumentos e documentos comprobatórios, atendendo ao disposto no art. 4.2. (d), demonstrando devidamente que o presente caso se enquadra nos requisitos do art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm. A Reclamante possui indiscutível legítimo interesse no Nome de Domínio em disputa.

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

Com relação à existência de supostos direitos ou interesses legítimos no Nome de Domínio em disputa, alega o Reclamado que atua há mais de 30 anos na área de comércio de peças e componentes para veículos, fazendo uso da marca CHAVES AUTO PEÇAS e que, inclusive possui a titularidade sobre o nome de domínio <autopecaschaves.com.br>.

Depois de tantos anos explorando a marca que leva o seu sobrenome, alega o Reclamado que “SHEIN”, seria uma nova denominação para um projeto de vendas online e que foi escolhido seguindo recomendações de amigos.

O Reclamado alega que possui interesse e legitimidade sobre o nome SHEIN, apresentando pedidos de registro da marca “SHEIN AUTOPEÇAS” no INPI, respectivamente, em 08 de agosto de 2023 na Classe 35, e em 22 de setembro de 2023 na Classe 12.

Os primeiros registros da marca SHEIN pertencentes à Reclamante no INPI datam de 2017 e há dois registros concedidos na Classe 35.

O Reclamado usa o Nome de Domínio em disputa por meio de apresentação de página onde consta a expressão “SHEIN” escrita na mesma tipografia da marca mista registrada pela Reclamante (Registro 914477030 concedido em 2019) com a palavra “Autopeças” embaixo e, ainda, a frase: “Contagem regressiva, estamos chegando”.

Uma simples busca na internet permite verificar que não há qualquer relação entre o Reclamado e o uso da expressão “SHEIN”, seja qual for o contexto.

Entende esta especialista que, inobstante todos os argumentos apresentados, o Reclamado não foi capaz de demonstrar legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em Disputa, não atendendo ao art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

Nesse sentido, decisão:

ND202349 (CASD-ND) – VIOLAÇÃO À MARCA ANTERIOR: SIMILARIDADE SUFICIENTE PARA CAUSAR CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REFERÊNCIA A LOJA DE SUA PRÓPRIA MARCA COMO SE ORIGINAL FOSSE. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS DO RECLAMADO COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO COM A FINALIDADE DE ESTABELECEER NA INTERNET COMO MARKETPLACE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1., ALÍNEA “a”, “c” E “d”. REVELIA E CONGELAMENTO 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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio os Regulamentos aceitam, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

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;

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.

Com base nos fatos e provas trazidos ao presente procedimento esta Especialista conclui que o Nome de Domínio em disputa está sendo utilizado de má-fé pelo Reclamado, uma vez haver ocorrido a expressa incidência art. 7º, parágrafo único, (d) do Regulamento SACI-Adm, pela identidade do Nome de Domínio com o nome de domínio shein.com, mundialmente conhecido para compras online e as marcas brasileiras da Reclamante.

O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com alto nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza má-fé.

Vale ressaltar, por último, que o Reclamado registrou no Brasil, 2.189 nomes de domínio além do Nome de Domínio em disputa, dentre eles a Especialista apresenta 3 (três) exemplos: tijucasdosul.com.br; clonazepan.com.br; zorratotal.com.br. Pela quantidade de domínios, atividade comercial do Reclamado, bem como a não utilização destes nomes de domínio, conclui-se pela conduta de *domain name grabbing*, contrária ao sistema de propriedade intelectual, que visa estimular a concorrência e a diferenciação dos agentes de mercado com base em suas inovações, que trazem retorno para a sociedade.

Nesse sentido, decisão proferida pelo Especialista Rodrigo Azevedo no Procedimento ND-20133 perante essa mesma CASD-ND:

“Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes. Certamente essa não é uma postura condizente com o padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito.”

Também decidiu de forma semelhante e acertada o Especialista José Roberto d’Affonseca Gusmão no Procedimento ND-202163 perante a CASD-ND:

“[A]o usar o Nome de Domínio a Reclamada atrai usuários para o seu sítio, criando situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante. Reclamada é sócia de titular de diversos nomes de

domínio que reproduzem marcas amplamente conhecidas no mercado. precedentes deflagrando conduta reiterada de má-fé envolvendo a Reclamada. Vedação do parágrafo único do artigo 1º da resolução 2008/008 do CGI.br e da cláusula 4ª do contrato para registro de nome de domínio. aplicação do item 2.1, alíneas 'a' e 'c'; item 2.2, alínea 'd' do regulamento CASD-ND”.

Dessa forma entendo presente o requisito da má-fé, nos termos do Artigo 7º do Regulamento SACI-Adm.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, entende esta Especialista que no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1, (a) e art. 2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, a) e 7º Parágrafo único d) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com art. 1º parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista aceita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante, **ROADGET BUSINESS PTE. LTD.**

A 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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 05 de dezembro de 2023.



Karin Klemp Franco
Especialista