

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

W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A. X E3 PARTICIPAÇÕES LTDA

PROCEDIMENTO N° ND202352

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A, inscrita no CNPJ 09.813.204/0001-16, com sede na cidade da Serra, Estado do Espírito Santo, representada por sua procuradora, com endereço profissional na cidade da Serra, Estado do Espírito Santo, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”)

E3 PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 08.933.326/0001-83, com sede em Suzano, SP, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 07 de abril de 2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 18 de outubro 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.

No mesmo dia, 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 <winelog.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 outubro de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <winelog.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.

Ainda em 23 de outubro 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 outubro 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.

No mesmo dia 31 de outubro 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 17 de novembro 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, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre a tentativa de contato com a Reclamada, sem sucesso e diante disso, o congelamento do nome de domínio <winelog.com.br>.

Em 27 de novembro de 2023, 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 05 de dezembro 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 alega, em síntese, que:

- a) é uma empresa amplamente conhecida pelo público em geral, pioneira no segmento de clube de assinatura de vinhos, sendo, atualmente, a maior do ramo no mercado em razão de sua inovação, qualidade dos produtos e serviços fornecidos e sua ampla divulgação, não apenas em âmbito nacional, mas como em âmbito internacional;
- b) é titular do registro da marca “WINELOG” perante o INPI, sob o nº de registro 911130160, depositada em 03/06/2016, com a concessão de seu registro em 05/06/2018, possuindo o direito de uso exclusivo, com base no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial;
- c) o domínio contestado certamente se confunde com a marca da Reclamante uma vez que é idêntico a esta, sendo capaz de gerar confusão, estando, portanto, preenchido um dos requisitos dispostos no artigo 7º do regulamento do SACI-Adm;
- d) detém os direitos quanto sua filial voltada a organização logística de transporte de cargas e transporte rodoviário de carga, registrada sob o CNPJ nº 09.813.204/0005-40 a qual utiliza como nome fantasia o nome do domínio então contestado “WINE LOG”;
- e) o titular do domínio não possui um vínculo legítimo com o nome de domínio que justifique seu registro;
- f) é titular dos seguintes domínios: <wine.com.br>; <we.wine.com.br>; <bodegaswine.com.br>; <wine.com.mx>, além de outras marcas com o termo “WINE”;

- g) a Resolução CGI.br 8/2008, responsabiliza o Titular do domínio pela escolha de nome que induza terceiros em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º);
- h) segundo a orientação mais recente da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), a posse passiva, ou seja, a não utilização de um domínio pode constituir indícios de má-fé em combinação com outros fatores, conceito que tem sido aplicado em decisões desta Colenda CASD-ND;
- i) é evidente que a manutenção do Nome de Domínio em disputa pela Reclamada geraria potencial prejuízo à Reclamante, na medida em que atrairá usuários da Internet para o website da Reclamada considerando a possibilidade de uso do domínio, gerando um potencial lucro indevido a este;

Por fim, a Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja transferido para o seu nome.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, mesmo diante do congelamento do Nome de Domínio, tendo sido considerado revel, nos termos do artigo 8.4 a 8.8 do Regulamento CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Primeiramente, esta Especialista esclarece que para decidir a presente Reclamação e formar o seu livre convencimento, não foi levado em consideração a revelia da Reclamada.

- 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.**

O artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm dispõe que:

Art. 7º - 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.

O artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, estabelece que:

- 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.

Para a análise das situações e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta Especialista irá analisar a anterioridade dos direitos da Reclamante e, ainda, se o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de domínio <winelog.com.br> foi registrado pela Reclamada em 07 de abril de 2020.

Por outro lado, a Reclamante é titular de registro para a marca “WINELOG”, devidamente concedido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 05 de junho de 2018, na classe 39, para identificar “aluguel de armazéns; aluguel de contêineres de armazenagem; armazenagem de mercadorias; entrega de mercadorias; serviços de logística em matéria de transporte; empacotamento de mercadorias para fins de transporte”.

À Reclamante é, portanto, conferido o direito de uso exclusivo da marca “WINELOG”, em consonância com a proteção conferida pela Constituição Federal de 1988 - CF, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e, ainda, pelo artigo 129 da LPI.

Deste modo, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que sua marca WINELOG, foi registrada em 2018, portanto, anterior ao nome de domínio em disputa, registrado somente em 07/04/2020, pela Reclamada.

Por outro lado, o nome de domínio em disputa <winelog.com.br> constitui reprodução integral e não autorizada da marca WINELOG, anteriormente registrada pela Reclamante.

Entende esta Especialista, que o risco de confusão é evidente e decorre da identidade entre o elemento nominativo que caracteriza tanto a marca da Reclamante quanto o nome de domínio da Reclamada.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois é titular de registro para a marca “WINELOG”, cumprindo, assim, o disposto no art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Entende a Especialista, que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, pois a expressão <winelog> não está de nenhuma forma representada ou relacionada ao nome civil de seu responsável “E. G.” ou ao seu nome empresarial E3 PARTICIPAÇÕES LTDA.

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.

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 7º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou utilizado de má-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé: (i) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo à Reclamante; (ii) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; (iii) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante ou (iv) 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, da Reclamante.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé, previstas no artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 7º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que poderão existir outras circunstâncias que configuram a má-fé.

Consigne, primeiramente, que o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as

exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

§ único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

E o artigo 5º, da referida Resolução CGI.br/RES/2008/008/P determina que:

“Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:

- I - O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;”

Sendo assim, de conformidade com os preceitos legais acima, entende esta Especialista que a Reclamada não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, porquanto o nome de domínio por ele escolhido representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante sobre o sinal WINELOG.

Dúvida não há, portanto, de que o registro do nome de domínio <winelog.com.br> pela Reclamada impede que a Reclamante o utilize e o registre como tal.

A Reclamada, ao escolher o nome <winelog>, tinha o dever de assegurar que referido signo não violava direitos alheios, bastando ter efetuado uma simples busca de marca perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para constatar que tal expressão se tratava de marca registrada anteriormente em nome da Reclamante, o que não ocorreu.

Por isso, o registro de Nome de Domínio que reproduz integralmente marca anteriormente registrada por outrem é considerado indício de má-fé, conforme jurisprudência ampla da CASD-ND, a exemplo dos casos ND202039, ND202061, ND202068 e ND202081.

Além disso, o nome de domínio <wineblog.com.br> não está sendo atualmente utilizado pela Reclamada, o que parece caracterizar a prática de *passive holding*, conduta que demonstra a existência de má-fé, segundo entendimento consolidado desta CASD-ND, a exemplo dos julgados abaixo:

“VIOLAÇÃO A NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO ANTERIORES. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO E SUSCETÍVEL DE CRIAR CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÕES AO REGISTRO DE MARCA DA RECLAMANTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADO QUE ATUA NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO E É SÓCIO DE EMPRESA VIZINHA DA RECLAMANTE. IMPOSSÍVEL ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS DIREITOS DA RECLAMANTE. PRORROGAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO EFETUADA APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EXPLICAÇÃO, LEGITIMIDADE OU QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE O REGISTRO. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. VEDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND.” (ND-20211, julgado em 15.04.2021)

VIOLAÇÃO A MARCA ANTERIOR. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO SOBRE OS NOMES DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ESCOLHA DE TERMOS ANTERIORMENTE REGISTRADOS EM MARCA DA RECLAMANTE EM CONJUNTO DE TERMOS QUE SÃO COMUMENTE ADOTADOS POR ADMINISTRADORES DE SHOPPING CENTERS. REGISTROS VISANDO IMPEDIR QUE RECLAMANTE OS UTILIZEM COMO NOMES DE DOMÍNIO CORRESPONDENTES. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME E DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘a’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND-202076, julgado em 25.02.2021)

2. Conclusão

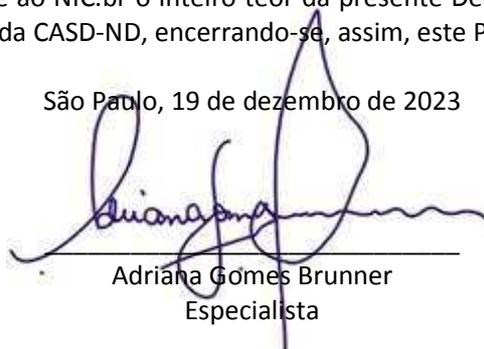
Pelo exposto, a Especialista entende que a Reclamante cumpriu os requisitos do artigo 2.2, alínea “b”, do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do artigo 7º, alínea “b”, do Regulamento do SACI-Adm, que exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou usado de má-fé.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <winelog.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

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

São Paulo, 19 de dezembro de 2023



Adriana Gomes Brunner
Especialista