

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

**MUNDO DO ENXOVAL LTDA X KIDS MANIA COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA
PROCEDIMENTO Nº ND202363**

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MUNDO DO ENXOVAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 66.945.684/0001-02, com sede em, São Paulo/SP, Brasil, representada por seus bastantes procuradores, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

KIDS MANIA COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.545.265/0001-30, com sede em Sorocaba/SP, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 20 de janeiro de 2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 17 de novembro 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.

Na mesma data, 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 <mundoenxoval.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o

nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do seu cadastro do Nome de Domínio, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 21 de novembro 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 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.

Em 27 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação.

Em 28 de novembro 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 concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 12 de dezembro de 2023, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva.

Identificado o potencial de composição amigável, a Secretaria Executiva indagou às partes, em 14 de dezembro de 2023, se havia interesse em tentativa de composição para a disputa, ao que a Reclamante respondeu, negativamente, em 18 de dezembro de 2023.

Nessa mesma data, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamada a existência de irregularidades formais identificadas na resposta, em cumprimento ao disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, intimando-a a saná-las no prazo de cinco dias corridos. A Reclamada, contudo, ficou-se silente diante de tal intimação.

Em 18 de janeiro de 2024, 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 24 de janeiro de 2024, 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:

Em apertada síntese, a Reclamante alega ser titular de registros de marca perante o INPI para marcas mistas compostas pela expressão MUNDO DO ENXOVAL, dentre os quais os registros nº 818548991, na classe 24-20, depositado em 1995, nº 821094653, na classe 25, depositado em 1998, e 821094661, na classe 24, depositado em 1998, os quais assinalam, dentre outros, roupa de cama, mesa, banho e cozinha e enxovais de bebês. De igual modo, é titular do nome de domínio <mundodoenxoval.com.br>, registrado em 10 de setembro de 1998.

Aduz, ainda, tratar-se de marca reconhecida nacionalmente pela sua tradição e excelência.

Argumenta, nesse cenário, que a Reclamada atua no mesmo segmento de atividade, pelo que teria registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente, bem como com o objetivo de prejudicar suas atividades comerciais.

Outrossim, informa ter notificado a Reclamada da ilicitude de sua prática, o qual, em resposta, teria confirmado que aceitaria seu cancelamento, o que, contudo, não teria sido realizado, não obstante os esclarecimentos prestados pela Reclamante sobre a via correta para fazê-lo.

Assim, escora sua pretensão nas hipóteses descritas no art. 2.1 alíneas “a” e “c”, art. 2.2 alíneas “a”, “b” e “c” do Regulamento da CASD-ND. bem como do art. 7º alíneas “a” e “c” bem como parágrafo único alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada:

Notificada da instauração do procedimento, em lugar de enviar sua defesa, a Reclamada apenas enviou, como resposta, cópia de e-mails trocados com o Registro.br, em dezembro de 2023, no qual buscava o cancelamento do domínio em tela, o que não se mostrava possível diante da instauração do presente procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A questão colocada sob a análise desse Especialista não comporta grandes digressões, diante da restrita competência desse Painel conferida pelos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND.

Cabe, portanto, a esse Especialista avaliar se estão presentes as condições previstas, em particular, no artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, especialmente a demonstração, pela Reclamante, de que detém direitos anteriores sobre o nome de domínio impugnado, bem como de que a Reclamada o teria registrado ou estaria utilizando-o de má-fé.

Por sua vez, na forma do artigo 12º, do Regulamento SACI-Adm, é conferido à Reclamada demonstrar, em sua defesa, todos os motivos pelos quais possuiria direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

Nesse cenário, passa-se ao exame dos requisitos e das condições previstas nos Regulamentos.

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 demonstrou de forma clara ser titular de direitos anteriores sobre o signo MUNDO DO ENXOVAL, elemento central de sua denominação social, de suas marcas registradas e de seu próprio nome de domínio anterior <mundodoexoval.com.br>.

Cumprir sinalizar que, não tendo sido esclarecido nos autos, coube a esse Especialista verificar que a Reclamante, Mundo do Enxoval Ltda, é a sucessora da atual titular da marca Mundo do Enxoval EIRELLI (constituída por transformação de empresário individual em EIRELLI, sob tal denominação, em 2013), por força de transformação arquivada na JUCESP em março de 2022, como também do titular do nome de domínio, guardando todos a mesma inscrição no CNPJ.

Nesse cenário, conforme mencionado acima, o Regulamento do SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND dispõem que ao Reclamante cabe demonstrar que o nome de domínio impugnado se enquadraria em uma das seguintes hipóteses do seu artigo 7º e respectivo 2.1:

*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*

(...)

*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; ou*

Vale apontar que análise acurada dos certificados de registro de marca juntados aos autos demonstram que, no ato de concessão, foram impostas algumas ressalvas sobre os elementos nominativos isoladamente, particularmente sobre a palavra “ENXOVAL”, o que denotaria a natureza sugestiva da marca e, por conseguinte, “o ônus da convivência com outras marcas semelhantes”, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça¹.

Não obstante, tal ônus deve ser sopesado em relação a outras características do caso concreto, como a semelhança dos sinais **em seus conjuntos**, o **grau de atenção** dos consumidores envolvidos e, particularmente, **notoriedade** das marcas em disputa. Com efeito, elemento central na análise de conflito entre sinais similares é a própria percepção do consumidor, diante das circunstâncias fáticas de cada caso concreto.

No presente caso, em se tratando de sinais utilizados na internet, à vista da natureza específica do presente procedimento, há clara proximidade gráfica entre os núcleos “MUNDOENXOVAL” e “MUNDODOENXOVAL” suficiente a induzir em erro o consumidor no momento em que busca acessar a sítio eletrônico de cada parte, até mesmo por simples erro de digitação, estratégia comumente conhecida como “*typosquatting*”.

Ademais, trata-se de produtos de consumo, que não são destinados a público especializado ou que exigem análises mais acuradas de padrões tecnológicos sofisticados, além de, no caso da Reclamante, tratar-se de marca com reconhecimento nacional, conforme elementos trazidos aos autos que, aliás, não foram contestados pela Reclamada.

¹ Vide, por exemplo, REsp n. 1.773.244/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019

Esse Painel entende estarem presentes as duas supra referidas hipóteses previstas nesses Regulamentos.

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

Conforme o art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, deve a Reclamante demonstrar que possui legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

Como se pode observar, o elemento central distintivo do nome de domínio, a saber, “MUNDOENXOVAL”, é praticamente idêntico aos elementos centrais do nome empresarial, nome de domínio e da marca registrada da Reclamante, o que denota, *prima facie*, seu legítimo interesse em utilizar o referido Nome de Domínio.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos Nomes de Domínio.

O Regulamento SACI-Adm prevê, ademais, que a Reclamada poderá trazer, em sua defesa, elementos que apontem “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa”, na forma do art. 12º, b, do Regulamento SACI-Adm.

Não obstante tenha tido ciência inequívoca do presente procedimento, em lugar de uma defesa, a Reclamada limitou-se a juntar aos autos correspondência com o Registro.br, sinalizando seu interesse em ter o domínio cancelado, o que reitera não existir qualquer interesse sobre tal 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.

Os Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND preveem, em seus artigos 7º e 2.2, respectivamente, que ao Reclamante recairá o ônus de demonstrar que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé. O parágrafo único do artigo 7º e o 2.2 de tais Regulamentos dispõem, ainda, acerca de circunstâncias que, dentre outras, podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio impugnado.

Em sua petição, a Reclamante fundamenta sua reclamação na incidência das alíneas (a), (b) e (c) do art. 7º, do Regulamento SACI-Adm, na medida em que o titular teria registrado

o nome de domínio “com o objetivo de vende-lo (...) para a Reclamante”, “para impedir que a Reclamante o utilize” ou, ainda, com o “objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante”.

O quadro fático que se delineou como incontroverso nos presentes autos é de que a Reclamada registrou nome de domínio que virtualmente idêntico ao sinal reconhecido nacionalmente da Reclamante, diferenciando-se pela ausência da contração entre preposição e artigo [i.e. “do”], capaz de induzir o consumidor em erro por simples erro de digitação, no ambiente digital da internet – foco, portanto, do presente procedimento.

Restou igualmente assentado que a Reclamada atua na área de vestuário infantil e enxoval de bebês, a qual guarda relação com aquelas da própria Reclamante, não podendo, portanto, razoavelmente desconhecer a marca dessa sociedade.

Nesse cenário, impressiona o fato de que não há qualquer objetivo legítimo que possa ter levado subsidiar a decisão de registro do presente nome de domínio, considerando que a Reclamada já utiliza sua própria marca em suas atividades empresariais.

Outrossim, não se pode ignorar os fatos precedentes da CASD-ND acerca do fato de 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)².

Ademais, em se tratando de hipótese análoga ao conceito de “*typosquatting*”, prática que os precedentes dessa Câmara já apontam como deletério à leal concorrência no âmbito da rede mundial de computadores (vide, a respeito, ND20165 e ND20187).

Além disso, a própria ausência de utilização de nome de domínio que constitui marca registrada de concorrente reforça os referidos indícios de má-fé. Caracteriza-se, no caso, a situação conhecida como “*passive holding*”, ou seja, posse passiva do domínio, sem qualquer utilização. Essa conclusão tem igualmente esteio em precedentes dessa Câmara (vide, a respeito, ND20187 e ND202208).

O cenário exposto denota, portanto, indícios claros de má-fé, suficientes aos estreitos limites delimitados pelos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND, em relação aos incisos (b) e (c) do art. 7º, do Regulamento SACI-Adm. Quanto ao inciso (a) do respectivo dispositivo legal, esse Painel entendeu não haver indícios concretos de sua incidência, exclusivamente com base nas provas e informações submetidas aos autos.

² No mesmo sentido, vide ND202065, ND201817 e ND202067.

2. Conclusão

Em vista do exposto, esse Painei conclui estarem presentes os requisitos previstos nos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND para o provimento da Reclamação apresentada, vislumbrando-se os direitos anteriores da Reclamante sobre o sinal MUNDO DO ENXOVAL, bem como seu legítimo interesse sobre o Nome de Domínio.

Por sua vez, além de ausente qualquer legítimo interesse por parte da Reclamada para o registro e posse passiva do Nome de Domínio, além da incidência de hipótese de semelhança gráfica que leva à conclusão de tentativa de “*TYPOSQUATTING*” no âmbito da internet, verificam-se claros indícios de registro e uso de má-fé do referido domínio, pelas razões ora expostas.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1, (a) e (c), 2.2, (b) e (c), e 10.9 (b), do Regulamento da CASD-ND, e dos artigos 1º, § 1º e 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e diante do quadro fático atualmente descrito nos autos, esse Especialista acolhe a presente Reclamação, determinando, pois, que o Nome de Domínio em disputa <MUNDOENXOVAL.COM.BR> seja **TRANSFERIDO** em favor da Reclamante.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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, 25 de fevereiro de 2024.



Rafael Atab
Especialista