

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

DECKERS OUTDOOR CORPORATION X C. E. G. F.

PROCEDIMENTO Nº ND-202456

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

DECKERS OUTDOOR CORPORATION, empresa norte-americana, com endereço em 250 Coromar Drive, Goleta, California 93117, EUA, representado por Luiz Leonardos & Advogados, com escritório em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

C. E. G. F., inscrito no CPF sob o nº 057.***.***-05, representado por Fernando Motta & Advogados, com escritório em Curitiba, PR, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 19/05/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 17/09/2024, 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 17/09/2024, 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 <ugg.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 18/09/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <ugg.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 23/09/2024, 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 23/09/2024, 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 07/10/2024, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 07/10/2024.

Em 10/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamante, recebida em 10/10/2024. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 28/10/2024, 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 05/11/2024, 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 síntese, a Reclamante afirma o seguinte:

- É uma empresa americana fundada em 1973, que projeta e comercializa calçados, roupas e acessórios para uso casual;
- Sua marca UGG foi criada em 1978, tendo se tornado, em 1980, um símbolo da cultura do Sul da Califórnia. Atualmente, as botas da marca UGG representam cerca de 87% da receita da empresa, as quais se tornaram tendência de moda, vestidas por diversas celebridades internacionais, principalmente a partir do ano 2000, tendo alcançado renome e reconhecimento internacional;
- É titular de registros para a marca UGG, em sua forma nominativa, nas classes internacionais 01, 03, 18, 25 e 35, perante o INPI;
- O domínio <ugg.com.br>, registrado pelo Reclamado, seria formado por uma reprodução da sua marca UGG, redirecionando a um site que oferece produtos idênticos e diretamente vinculados aos identificados pelas marcas registradas da Reclamante, o que levaria à conclusão de que se trata de uma página legítima da Reclamante no Brasil;
- Diante disso, o domínio em questão causaria confusão em meio aos consumidores, e atrairia o público para o sítio, pensando estar consultando o legítimo sítio da Reclamante. Ao clicar em qualquer uma das fotos constantes na página do sítio eletrônico <ugg.com.br>, haveria um redirecionamento a uma página similar à página do sítio da Reclamante, o que demonstraria uma má-fé do Reclamado em registrar um nome de domínio incorporando a marca da Reclamante, além de atribuir uma falsa relação com o sítio oficial da Reclamante no Brasil;

- A má-fé do Reclamado estaria evidenciada diante do Reclamado ter procedido ao domínio em questão sabendo que tal sinal entraria em conflito com a marca da Reclamante, pretendendo lucrar com tal confusão e associação;
- Estaria caracterizada a prática de atos de concorrência desleal, conforme o disposto nos artigos 2º, inc. V, e 195, inc. III, ambos da LPI, bem como no artigo 10 *bis* da Convenção da União de Paris;
- Além dos prejuízos à reputação da marca, haveria também prejuízos ao consumidor, de acordo com o art. 4º, inc. VI, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor; e
- O legítimo interesse da Reclamante seria inequívoco, já que é titular da marca UGG no Brasil, justificando-se ainda pelo enorme prejuízo que poderia ser causado à sua imagem perante os consumidores, diante das práticas perpetradas pelo Reclamado com o registro do nome de domínio em questão, e pelo risco potencial de confusão e/ou associação indevida pelos delitos praticados pelo Reclamado utilizando a sua marca registrada, sem o seu consentimento ou qualquer interferência.
- A Reclamante requer que o Nome de Domínio seja transferido para seu representante legal LUIZ LEONARDOS ADVOGADOS, inscrito no CNPJ sob o n. 15.312.599/0001-76.

b. Do Reclamado

Em síntese, o Reclamado afirma que:

- Alega ser empreendedor, exercendo atividade econômica no Brasil por meio de diversas empresas e investimentos, atuando em negócios ligados às novas tecnologias, sobretudo na internet, quais sejam: agências de publicidade, marketing, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet e de inovação;
- No ano de 2022, teve conhecimento de que o NIC.br estava realizando leilão de diversos domínios disponíveis, incluindo o domínio em questão, o qual teria lhe despertado interesse devido ao fato de ter como núcleo letras que cumprem a função de uma sigla e de um acrônimo (UGG), o que teria se mostrado compatível com seus projetos e negócios;

- O Nome de Domínio em questão seria compatível com alguns de seus projetos (e-learning, grupo de gamers, agronegócio, entre outros), além de ser o acrônimo de “You Go Girl”, o que foi determinante para que decidisse pela compra do domínio, dado que um de seus projetos seria o desenvolvimento de portal de notícias e informações voltado à luta pela igualdade de gêneros;
- Em 2023, aproximadamente um ano depois da aquisição do domínio, quando estava criando e desenvolvendo conteúdos para o seu portal na internet UGG – YOU GO GIRL, voltado à pauta feminista, o Reclamado teria recebido o contato de um representante do Grupo Aste. Esse representante teria demonstrado interesse em comprar o domínio, oportunidade na qual o Reclamado tomou conhecimento da marca UGG para o ramo de calçados, acreditando que o Grupo Aste seria o titular dos direitos sobre tal marca no Brasil;
- O representante do Grupo Aste teria solicitado que o Reclamado lhe enviasse uma proposta para venda. Contudo, em uma videoconferência realizada em 30/01/2024, uma preposta da empresa informou ao Reclamado sobre a possibilidade de se tornar um afiliado da marca, por meio da plataforma digital Awin;
- Diante disso, o Reclamado teria suspenso seu projeto em andamento e tomado a decisão de se tornar um afiliado de vendas dos produtos oficiais da marca UGG no Brasil, tendo, alguns meses depois, formalizado sua afiliação na plataforma Awin. Em seguida, teria recebido um kit de publicidade, com diversas imagens dos produtos da UGG calçados para que inserisse em seu site <ugg.com.br>, tendo procedido dessa forma. Afirma, assim, que todo o conteúdo do seu site contém exclusivamente dados e informações oficiais da marca UGG calçados da Reclamante, sendo os consumidores redirecionados ao site oficial da Reclamante quando clicam em algum produto no site do Reclamado, para concluírem o processo de compras;
- Portanto, o uso da marca UGG pelo Reclamado seria um uso autorizado pela Reclamante;
- Ainda, porque o nome de domínio adquirido em leilão pelo Reclamado estaria sendo utilizado junto a uma rede de afiliados dos produtos da Reclamante, tal uso seria legítimo, lícito, transparente e em boa-fé, inexistindo prejuízos à Reclamante, nem prática de concorrência desleal. Dessa forma, o Reclamado possuiria direito e legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em disputa;

- Além disso, afirma que o fato de parte do domínio ser similar à uma marca registrada não é impeditivo para que o Reclamado seja o legítimo titular, levando em consideração, ainda, tratar-se de uma sigla, sendo possível se referir a diversos significados; e
- Não teria praticado qualquer ato além do que está estritamente contido nas políticas de uso da rede de afiliados, com o seu site funcionando como um estabelecimento virtual que gera vendas, a serviço da Reclamante.

c. Manifestação extemporânea

Em manifestação extemporânea, a Reclamante afirmou, em síntese, o seguinte:

- Sua manifestação se encaixaria na hipótese de caso especial, tendo em vista que na época da apresentação da Reclamação, os fatos narrados eram por ela desconhecidos;
- Ao tomar conhecimento do presente procedimento, o Reclamado teria entrado em contato com os procuradores da Reclamante por telefone, informando que: teria o hábito de adquirir domínios para comercialização futura, estaria negociando a venda do registro do domínio para o Grupo Aste no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), atua como afiliado em parceria com a Awin promovendo a marca UGG no Brasil por meio do domínio em questão, e, portanto, entende que teria legitimidade para registrar e usar tal domínio;
- Esclareceu que o Grupo Aste detém a distribuição exclusiva dos produtos identificados pela marca UGG, mas, através desse contrato de distribuição, a Reclamante não transfere a propriedade de suas marcas nem concede quaisquer poderes de negociação e/ou licenciamento de suas marcas no Brasil;
- Dentre as obrigações do Grupo Aste, está o dever de promoção da marca UGG através de estratégias de marketing, como o marketing de afiliados, sendo a Awin uma das plataformas responsáveis por esse tipo de intermediação entre afiliados e anunciantes. O contrato firmado entre o Grupo Aste e a Awin para a promoção da marca UGG não transfere a propriedade das marcas de titularidade da Reclamante nem concede quaisquer poderes de negociação e/ou licenciamento das marcas de titularidade da Reclamante no Brasil;

- O Reclamado utiliza o registro do nome de domínio para acesso a uma página que inclui banners fornecidos pela Awin através desse programa de afiliados, que, ao serem clicados, levam à página do sítio <br.ugg.com> da Reclamante para a aquisição de produtos;
- A Reclamante é a titular do nome de domínio <ugg.com> criado em 25/09/1997, anterior ao registro do nome de domínio em disputa;
- O programa de marketing de afiliados UGG BR não prevê aos afiliados o registro e uso de nomes de domínios contendo a marca UGG para promoção da marca, não tendo a Reclamante concedido qualquer autorização de registro e uso de sua marca UGG para esses fins;
- Antes de se tornar afiliado, o Reclamado foi contactado pelo Grupo Aste, em 17/05/2023, com interesse em adquirir o domínio, cujo contato, na verdade, tinha a finalidade de obter maiores informações sobre as circunstâncias de seu registro para posterior encaminhamento à Reclamante. No mesmo dia, o Reclamado teria demonstrado interesse em negociar a venda do domínio. Ao não obter resposta, passou a pressionar o representante do Grupo Aste acerca da venda, incluindo a alegação de que um terceiro teria interesse na compra do domínio. Sem avançar nas negociações, em 13/05/2024, o Reclamado teria enviado um e-mail formalizando o “cancelamento do processo de aquisição do domínio UGG.COM.BR”, informando que estava partindo para negociação com outra empresa. Ao ter a resposta dos representantes do Grupo Aste de que a resposta acerca de eventual compra e venda dependeria da decisão da “UGG internacional”, que seria a Reclamante, o Reclamado teria se mostrado contrariado com a não aquisição do domínio;
- Não tendo recebido retorno em relação à venda do domínio, em 14/06/2024, o Reclamado teria se cadastrado no programa de marketing de afiliados UGG BR da Awin, para converter o domínio em fonte de lucro e rendimento, dado que o Reclamado recebe comissões pagas pela Awin por meio das transações comerciais concluídas através do acesso à página da Reclamante direcionadas pelo domínio em disputa. Assim, o Reclamado estaria auferindo lucro a partir de infração à marca registrada da Reclamante, que estaria sendo utilizada através do domínio em questão sem o consentimento prévio da Reclamante;
- A Awin e o Grupo Aste não autorizam terceiros a registrarem sinais, expressões, nomes de domínio etc. contendo a marca UGG da Reclamante,

não sendo o Reclamado titular de qualquer registro de marca que ampare o registro do domínio em questão;

- A conduta do Reclamado levaria à conclusão de que este pratica *cybersquatting*, registrando domínio idêntico a sinais de terceiros com a intenção de lucrar indevidamente;
- Houve tentativa de venda do domínio em questão para terceiros, sendo o domínio idêntico à marca e ao nome de domínio da Reclamante; e
- A postura agressiva de persuasão do Reclamado na proposta comercial elaborada unilateralmente, além das afirmações de que haveria outras empresas interessadas na aquisição do domínio, deixariam clara a tentativa de obtenção de lucro e enriquecimento ilícito, com fortes indícios de má-fé.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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 requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do art. 2.1 Regulamento CASD-ND.

Ainda, deverá o Especialista vislumbrar a existência de eventuais direitos e legítimo interesses do Reclamado sobre o Nome de Domínio em disputa.

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.

Conforme comprovado pela Reclamante, esta é titular dos seguintes registros marcários, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), todos anteriores ao registro do Nome de Domínio:

- Registro nº 820846830, para a marca nominativa UGG, depositado em 19/06/1998 e concedido em 21/12/2004, na classe internacional 25, para identificar “botas, sapatos, tamancos, palmilhas e camisas”;

- Registro nº 827604815, para a marca nominativa UGG, depositado em 19/07/2005 e concedido em 29/12/2015, na classe internacional 18, para identificar “couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes, peles de animais, incluindo, mas não se limitando a, sacolas e bolsas para atletismo, sacolas e bolsas para a praia, sacolas e bolsas para a prática de esportes, bolsas para roupas, carteiras, porta-chaves, bolsas de mão em couro de carneiro, sacolas e bolsas para livros, bolsas para transporte de artigos em geral, bolsas de carregar, bolsas sem alças, sacolas de viagem, bolsas em couro para compras, bolsas para viagens curtas, bolsas escolares, bolsas de sapato para viagem, bolsas a tiracolo, maletas, bolsas de viagem, mochilas, pastas, bolsas versáteis para o dia-a-dia, pochetes, sacolas e bolsas de mão, mochilas para carregar suprimentos e equipamentos, bagagens e artigos para viagem, porta-livros, bolsas, pastas de estudante, bolsas de cintura”;
- Registro nº 828392960, para a marca nominativa UGG, depositado em 22/05/2006 e concedido em 03/06/2008, na classe internacional 01, para identificar “repelentes de água e nódoas para uso em pele de ovelha e couro”;
- Registro nº 828392943, para a marca nominativa UGG, depositado em 22/05/2006 e concedido em 03/06/2008, na classe internacional 03, para identificar “limpadores e condicionadores para uso em pele de ovelhas e couro”;
- e
- Registro nº 828392951, para a marca nominativa UGG, depositado em 22/05/2006 e concedido em 02/12/2008, na classe internacional 35, para identificar “serviços de loja de venda a varejo, serviços de venda por catálogo através de ordem postal e serviços de loja de venda a varejo on-line que disponibiliza a venda calçados, vestuário, bolsas de mão e acessórios domésticos”.

Além disso, comprovou também ser titular do nome de domínio <ugg.com>, registrado em 25/09/1997, também anterior ao registro do Nome de Domínio em disputa.

Sendo assim, verifica-se que o Nome de Domínio é uma clara reprodução integral da marca e nome de domínio da Reclamante, conforme previsto no art. 7º, *caput*, alíneas “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1, alíneas “a” e “c”, do Regulamento CASD-ND.

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

Pela documentação acostada na Reclamação, é evidente o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio, uma vez que suas marcas nominativas **UGG** foram depositadas e registradas anteriormente, assim como o seu nome de domínio <ugg.com> foi criado anteriormente, de tal modo que o sinal distintivo da Reclamante está sendo reproduzido integralmente no Nome de Domínio.

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

O Reclamado demonstrou tão somente ser titular do Nome de Domínio em disputa, o qual foi adquirido por ele em 19/05/2022, não comprovando ser titular de qualquer outro sinal que contenha o sinal “UGG”. É importante mencionar que ter conseguido adquirir um nome de domínio não garante automaticamente direitos ou interesses legítimos ao adquirente, especialmente quando este reproduz sinais de terceiros, sendo responsabilidade daquele que registra um nome de domínio não violar direitos de terceiros, conforme cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br” e art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P. Veja-se:

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.

Parágrafo 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.

Afirma o Reclamado que adquiriu o Nome de Domínio em disputa devido a diversos projetos, dentre eles o denominado “You Go Girl”, um suposto projeto de desenvolvimento de portal de notícias e informações voltado à luta pela igualdade de gêneros.

Afirmou que, apesar de já estar criando e desenvolvendo conteúdos para o seu portal “You Go Girl”, pausou esse projeto diante do contato feito acerca de uma possível venda do domínio. É importante destacar que, em que pese tais alegações, o Reclamado não apresentou documentos, imagens, ou qualquer evidência robusta que demonstre o efetivo desenvolvimento de tais projetos, tampouco o vínculo direto entre esses projetos e o Nome de Domínio em disputa. Assim, a justificativa apresentada pelo Reclamado carece de substância e não é suficiente para caracterizar um direito ou interesse legítimo sobre o Nome de Domínio.

Além disso, apesar de afirmar ser afiliado na plataforma Awin para vender os produtos sob a marca UGG, não foi o Reclamado capaz de comprovar ter o Grupo Aste ou a Reclamante feito qualquer proposta nesse sentido, ou qualquer relação contratual firmada, juntando tão somente o *print* da duração de uma reunião que teria supostamente feito com a mencionada empresa brasileira, o que nada comprova. Além disso, conforme prova acostada pelo próprio Reclamado, não consta nas atividades permitidas aos afiliados registrar e/ou manter um nome de domínio que reproduza integralmente a marca dos produtos anunciados.

Desse modo, verifica-se que o Reclamado não demonstrou ser titular de direitos ou de legítimos interesses no Nome de Domínio, nos termos do art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

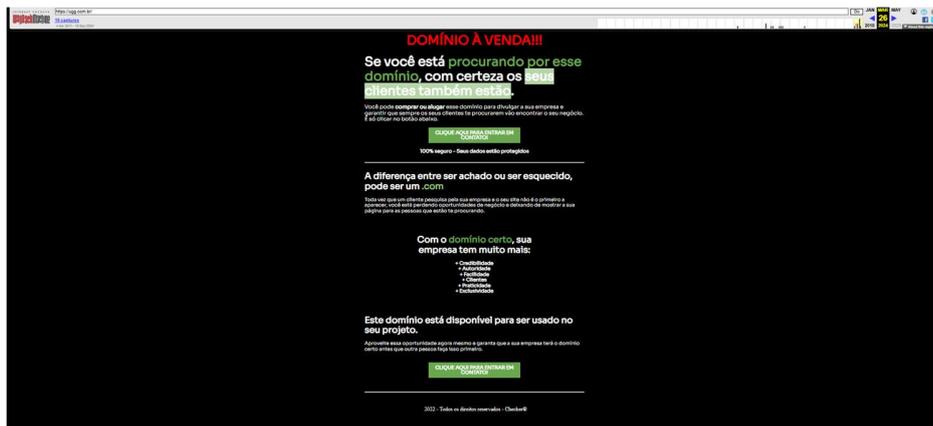
d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, restou demonstrada a má-fé do Reclamado no registro do Nome de Domínio em disputa.

Conforme dito acima, apesar da narrativa do Reclamado de que registrou a sigla UGG como domínio para identificar “You Go Girl”, tal argumento não parece crível, não tendo o Reclamado acostado qualquer prova nesse sentido. Inclusive, ao ser abordado acerca da possível venda do domínio em questão, prontamente demonstrou interesse em negociar, o que reforça a ideia de que o domínio foi registrado com o objetivo de lucrar com a sua eventual alienação, e não para utilização em projetos próprios ou em atividades legítimas.

Inclusive, em pesquisa independente feita por este Especialista no website <web.archive.org>, o qual disponibiliza a ferramenta “Wayback Machine”, que funciona como um acervo das páginas da web, foi encontrado que, em 26 de março de 2024, o

Nome de Domínio em disputa redirecionava para uma página que anunciava o domínio em questão à venda. Veja-se:



(<https://web.archive.org/web/20240326200321/https://ugg.com.br/>)



Na mencionada data, o Reclamado já estava inequivocamente ciente dos direitos de propriedade industrial da Reclamante, mas, ainda assim, escolheu manter o Nome de Domínio em disputa registrado e disponível para venda, em evidente violação aos princípios de boa-fé e de respeito aos direitos de terceiros. Essa conduta demonstra que o Reclamado agiu com o propósito deliberado de obter ganhos financeiros indevidos, aproveitando-se da notoriedade e reputação da marca UGG, titularizada pela Reclamante. Tal propósito fica ainda mais evidente com a proposta exorbitante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para vender o domínio à Reclamante, além de afirmar que haveria outras empresas interessadas na aquisição do domínio.

Ademais, respeitada a confidencialidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei 13.709/18 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cumpre mencionar que, após consulta deste Especialista, o Reclamado é o titular de diversos nomes de domínio expostos à venda, dentre eles: <fusion.com.br>. Além disso, foi titular de nomes de domínio que reproduzem marcas registradas, tais como: <funko.com.br> e <lollapalooza.com.br>.

O fato de o Reclamado possuir outros nomes de domínio que adquiriu para expor à venda, bem como alguns que reproduzem marcas registradas de terceiros, reforça a ideia de um padrão de comportamento. Esta não é uma ocorrência isolada, mas parte de uma estratégia mais ampla para se aproveitar de nomes e marcas para fins próprios, o que é um clássico indicador de má-fé na jurisprudência de nomes de domínio. A título de exemplo: ND-202226, ND-201831, ND-202203, ND-201927.

É importante destacar, ainda, que, em mais uma pesquisa independente feita por este Especialista, verificou-se que o Reclamado tem conhecimento do sistema do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, já que é titular de marca registrada e de pedidos de registro de marca junto ao INPI. Tal fato evidencia que o Reclamado possui conhecimento acerca da importância e proteção dos direitos de propriedade intelectual, o que torna ainda menos crível a alegação de que desconhecia os direitos da Reclamante sobre a marca UGG ou que teria registrado o Nome de Domínio com outra finalidade. Pelo contrário, sua conduta demonstra uma intenção deliberada de se beneficiar indevidamente da reputação e renome da marca da Reclamante, ainda mais sendo a Reclamante a única titular da marca nominativa UGG perante o INPI. Convém frisar que é ônus do Reclamado em verificar pré-existência de sinais colidentes. Nesse sentido: ND-202419.

Por fim, apesar de o Reclamado aparentemente ter se tornado afiliado para vender os produtos da marca UGG através de plataforma terceira, este não demonstrou o consentimento da Reclamante para o registro e uso de nome de domínio que reproduz integralmente sua marca registrada.

Importa mencionar, ainda, que, ao ser titular de um nome de domínio idêntico à marca da Reclamante, o Reclamado certamente induzirá os consumidores a pensarem que estão diante do site oficial da Reclamante, obtendo lucro indevido diante dessa confusão, caracterizando-se prática de *cybersquatting*. Nesse sentido: ND-202437, ND-202419, ND-202429.

Dessa forma, conclui-se pela aplicação das alíneas “a”, “b” e “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, bem como das alíneas “a”, “b” e “d” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, conclui-se que a Reclamante demonstrou que o Nome de Domínio em disputa é idêntico e capaz de causar confusão com as suas marcas registradas e nome de domínio.

Além disso, não houve qualquer comprovação de existência de quaisquer direitos ou legítimos interesses do Reclamado sobre o Nome de Domínio.

Por fim, restou demonstrado que o Reclamado registrou o Nome de Domínio em ato de má-fé, com o objetivo de vendê-lo para a Reclamante ou para terceiros, além de impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente. Além disso, ao usar o nome de domínio, o Reclamado intencionalmente, e sem qualquer autorização da Reclamante, utilizou da marca registrada UGG e atraiu usuários da Internet para o seu sítio eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo.

Dessa forma, à luz do exposto é que entende este Especialista que, no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º (a) e (c) do Regulamento do SACI-Adm, além do disposto no art. 2.2 (a) (b) e (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, parágrafo único, (a) (b) e (d) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista aceita a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <ugg.com.br> seja transferido à Reclamante ou à pessoa indicada por ela, nos termos do artigo 4.3 do Regulamento da CASD-ND.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

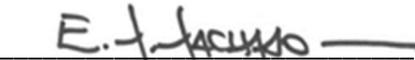
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

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, 28 de novembro de 2024.



Eduardo Magalhães Machado
Especialista