

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

DRATA INC X A. T. S.

PROCEDIMENTO Nº ND202453

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

DRATA INC, pessoa jurídica estrangeira, registrada sob nº 4618295, com sede em 4660 La Jolla Village Drive, Suite 100, San Diego, California, 92121, Estados Unidos da América, representado por Guerra Advogados Associados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

A. T. S., inscrito no CPF sob o nº 006.***.***-40, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 09 de fevereiro de 2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 12 de setembro de 2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND (“**Secretaria Executiva**”) 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 <drata.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 13 de setembro de 2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <drata.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 17 de setembro de 2024, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 e 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 24 de setembro de 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.

Na mesma data, 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 2024, 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, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as diversas tentativas frustradas de contato com o Reclamado. Em decorrência da ausência de manifestação, o Nome de Domínio foi efetivamente congelado.

Em 22 de outubro de 2024, 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 29 de outubro de 2024, 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 possuir registros para a marca DRATA em diversos países, inclusive junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, adquirindo, portanto, exclusividade no uso do signo, em âmbito nacional e internacional.

A Reclamante alega que, objetivando salvaguardar sua propriedade intelectual, diligenciou no sentido de obter os registros pertinentes, inicialmente em âmbito internacional, em 2021, e depois no Brasil, em 2022.

A Reclamante afirma que houve violação marcária na composição do Nome de Domínio, visto que este reproduz marcas registradas em seu nome perante o INPI, de modo que os consumidores seriam levados a crer que o site é relacionado com os produtos da Reclamante.

Nesse sentido, a Reclamante relata que o Reclamado não possui legitimidade sobre o Nome de Domínio, visto que não possui pedidos ou registros de marca correspondentes, de modo que estaria se utilizando do Nome de Domínio apenas para aproveitar a fama e prestígio das marcas da Reclamante, alegadamente configurando má-fé.

Por fim, a Reclamante requer a transferência do domínio <drata.com.br> para sua titularidade ao final deste procedimento.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou resposta ou mesmo manifestação extemporânea (a despeito da informação de que teria acessado a Plataforma da CASD-ND em 14 de outubro de 2024), ficando configurada a revelia, conforme comunicação enviada pela Secretaria Executiva em 10 de outubro de 2024.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Primeiramente cumpre informar que a revelia do Reclamado não influenciou o julgamento do mérito desta Reclamação, a qual foi apreciada e decidida com base nos fatos e provas apresentadas, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND e do artigo 15º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – SACI-Adm (“**Regulamento SACI-Adm**”).

O Regulamento SACI-Adm estabelece que:

“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:

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.

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.”.*

Além disso, o Regulamento CASD-ND dispõe o seguinte:

“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.

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, símbolos e afins, do Reclamante.”.

No mérito desta Reclamação, verifica-se que:

- a) A Reclamante é titular de dois registros de marcas junto ao INPI, um na forma nominativa, depositado em 02 de fevereiro de 2022, com prioridade de 06 de agosto de 2021 e concedida em 12 de dezembro de 2023, e um na forma mista, depositado em 17 de março de 2023 e concedida em 03 de setembro de 2024, ambas contendo a expressão “DRATA”;
- b) O Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 09 de fevereiro de 2022 e é uma reprodução integral das marcas registradas da Reclamante, não havendo nos autos desse Procedimento qualquer informação que indique haver qualquer direito ou mesmo interesse legítimo do Reclamado ao Nome de Domínio;
- c) Já o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio foi comprovado nos autos desse procedimento, conforme preceituam o artigo 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Em consonância com os apontamentos ora expostos, constatou-se que o Nome de Domínio utiliza integralmente as marcas da Reclamante, registradas por esta em diversos países, inclusive no Brasil, configurando, assim, a hipótese prevista na alínea (a) do caput

do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de duas decisões desta CASD-ND acerca dos nomes de domínio <olxbrasil.com.br> e <isaenergia.com.br>, proferidas, respectivamente, nos procedimentos ND201828 e ND202439:

"Nome de Domínio. Violação a marcas e nome de domínio anteriores. Má-fé caracterizada. Impossibilidade de a Reclamada desconhecer as atividades das Reclamantes dada a sua propagação e impacto na internet. Alegação da Reclamada de utilização da abreviação de termo carece de base jurídica. **Intenção de induzir consumidor a erro e desviar clientela.** Redirecionamento do nome de domínio para o sítio explorando atividade idêntica à das Reclamantes. **Conduta parasitária e de aproveitamento da fama e prestígio das Reclamantes.** (...) Aplicação do item 2.1, alíneas 'a' e 'c'; item 2.2, alíneas 'a' e 'd' do Regulamento CASD-ND." (grifos da Especialista)

"Violação a marcas e nomes de domínio anteriores. Manifestação extemporânea do Reclamado. Alegações do Reclamado que carecem de comprovação. Ausência de direitos e interesse legítimo do Reclamado em relação ao nome de domínio. **Má-fé caracterizada. Por serem empresas do mesmo segmento, o Reclamado não podia desconhecer a existência da Reclamante no momento do registro do nome de domínio. Reclamado impede o titular original da marca de dela fazer uso como nome de domínio correspondente. Utilização para atrair usuários da internet para o seu sítio. Conduta desleal e parasitismo, que busca ilícitos à custa de marca alheia, tirando proveito, sem contrapartida, dos investimentos realizados pela Reclamante, atrelando sua imagem e reputação a condutas fraudulentas.** Artigo 1º da resolução 2008/008 do CGI.BR e cláusula 4ª do contrato para registro de nome de domínio. Aplicação do item 2.1, alínea "a"; item 2.2, alíneas "b" E "d" do Regulamento CASD-ND. Revelia e congelamento do Nome de Domínio." (grifos da Especialista)

A fim de verificar a má-fé, a Especialista analisou a lista de nomes de domínios em nome do Reclamado solicitada pela Secretaria Executiva ao NIC.br, a qual continha 3 registros junto ao Registro.br, dentre os quais outro contendo a marca da Reclamada (i.e., dratamobi.com.br) registrado em 14 de outubro de 2024.

Ademais, pelo *print* obtido pela Secretaria Executiva ao acessar o Nome de Domínio em 17 de setembro de 2024 e disponibilizado a essa Especialista, verifica-se que os serviços ofertados pelo Reclamado também são do segmento de tecnologia, o que reforça a situação de provável confusão dos internautas, especialmente ao realizar buscas na Internet pelo termo “drata”.

Nesse sentido, resta clara a má-fé do Reclamado que, ao obter o registro do Nome de Domínio, além de impedir a Reclamante de utilizá-lo no Brasil, buscou associá-lo indevidamente com as marcas da Reclamante para valer-se de sua notoriedade para atrair internautas. Assim, a utilização da marca pelo Reclamado sem a devida autorização da Reclamante, sem dúvida, impede a Reclamante de utilizá-lo e cria situação de provável confusão, razão pela qual caracterizadas as hipóteses previstas nas alíneas (b) e (d) do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e alíneas (b) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, vale acrescentar que a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto na alínea (a) do caput e alíneas (b) e (d) do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 e alíneas (b) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio <drata.com.br> seja transferido para a Reclamante, conforme determina o disposto no artigo 1º, §1º e artigo 22º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND.

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, 14 de novembro de 2024.



Renata Ciampi
Especialista