

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A  
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)  
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

**ETSY, INC. X L [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]  
PROCEDIMENTO N° ND201419**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

ETSY, INC., com sede em 55 Washington Street, Suite 512, Brooklyn, cidade de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América, representado por [REDACTED] advogado inscrito na OAB nº [REDACTED], CPF 075 [REDACTED]-44, identidade [REDACTED], com escritório situado na [REDACTED] CEP [REDACTED], [REDACTED] é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

L [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED], CPF 494 [REDACTED]-87, com endereço na [REDACTED] CEP [REDACTED], [REDACTED] Estado [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é: "etsybrasil.com.br".

O Nome de Domínio foi registrado junto ao Registro.br em 15 de março de 2013, sob o protocolo #11228446.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela CASD-ND em 23 de junho de 2014. Nesse mesmo dia, o Registro.br comunicou a indisponibilidade do domínio “etsybrasil.com.br” para transferência.

Em 16 de julho de 2014, o CASD-ND intimou o Reclamado para apresentar resposta à Reclamação em 15 dias, de acordo com os termos do art. 6º do SACI-Adm e artigo 8.1 e seguintes do CASD-ND.

Em 1º de Agosto de 2014, o CASD-ND comunicou a revelia do Reclamado e a nomeação de Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante (um Especialista).

Em 4 de Agosto de 2014, o Registro.br informou o congelamento do domínio “etsybrasil.com.br”.

Em 06 de Agosto de 2014, após a análise da necessária Declaração de Imparcialidade e Independência, o CASD-ND comunicou às partes a nomeação do Especialista Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos para dirimir o feito.

Posteriormente, o Especialista requereu provas e esclarecimentos adicionais da Reclamante por meio da Ordem Processual nº 1419001. Esse requerimento foi comunicado à Reclamante em 27 de Agosto de 2014 e satisfatoriamente respondido dentro do prazo estipulado de 10 dias .

### 4. Das Alegações das Partes

#### a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante alega:

1) que foi constituída em 25 de abril de 2005, atuando no setor de comércio eletrônico em mais de 200 países, inclusive o Brasil;

2) que a sua marca ETSY se encontra regularmente registrada na classe internacional 35, perante o registro principal do Órgão de Marcas e Patentes dos Estados Unidos da América, desde 05 de dezembro de 2006;

3) que, além de regularmente registrada nos EUA, a marca ETSY também está registrada em diversos outros países, dentre eles a Austrália, Canadá, China, Comunidade Européia, Índia, Japão, Cingapura, Suíça e Turquia;

- 4) que possui aproximadamente 31 milhões de usuários em todo o mundo, incluindo 35 mil usuários brasileiros;
- 5) que a marca ETSY é notoriamente conhecida e, dessa forma, está protegida nos termos do artigo 6 bis (I) da Convenção da União de Paris e artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96);
- 6) que possui registro, no Brasil, para o domínio etsy.com.br desde 06 de fevereiro de 2008;
- 7) que depositou a marca ETSY, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o nº 906.423.015, em 26 de junho de 2013;
- 8) que o Reclamado possuía pleno conhecimento do nome, marca e atividades da Reclamante, ao registrar, perante o Registro.br, em 15 de março de 2013, o domínio etsybrasil.com.br;
- 9) que o Reclamado, após a obtenção do domínio “etsybrasil.com.br”, lançou no mercado, de má fé, sítio eletrônico oferecendo serviços idênticos aos da Reclamante;
- 10) que o Reclamado, além do domínio obtido perante o Registro.br, depositou, em 09 de março de 2013, a marca mista ETSY perante o INPI (Ped. 905.960.467 – classe 35), fazendo-o por meio da empresa Inter Brasil Net Ltda. – Me, da qual é sócio;
- 11) que o registrado do domínio “etsybrasil.com.br” constitui violação aos termos do artigo 2.1, alíneas (a), (b) e (c) e artigo 2.2, alíneas (a), (b), (c) e (d), todos do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (“CSD-PI”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“ABPI”);
- 12) que, diante dos elementos de fato e de direito expostos, o nome de domínio “etsybrasil.com.br” deve ser transferido para a empresa que administra os nomes de domínio da Reclamante no Brasil, como lhe faculta o artigo 4.2 (g) do Regulamento CASD-ND e artigo 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado foi regularmente intimado a apresentar resposta e deixou de exercer esse direito, sendo decretada sua revelia de acordo com os artigos 12º e 13º do SACI-Adm e artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND.

**II. FUNDAMENTAÇÃO**

Assiste razão à Reclamante.

Os documentos acostados aos autos comprovam que a Reclamante utiliza a marca "ETSY", nos Estados Unidos da América, desde 2005.

A marca está registrada nos Estados Unidos e em diversos outros países desde 2006.

Além disso, a empresa foi incorporada sob o nome Etsy, Inc. em 14 de fevereiro de 2006, desde então desenvolvendo suas atividades sob essa chancela.

A documentação comprova, ainda, que a marca "ETSY" é, há vários anos, internacionalmente conhecida em seu segmento de mercado, inclusive no Brasil. Nesse sentido, foi considerada de particular importância a Declaração Juramentada anexa à Reclamação, assinada por representante legal da empresa Etsy, Inc. (Sr. Jordan Breslow), traduzida para o vernáculo e revestida de todas as formalidades legais.

A Reclamante comprovou que detém o registro do domínio etsy.com.br desde 06 de fevereiro de 2008.

Finalmente, a Reclamante depositou pedido de registro para a marca nominativa "ETSY", perante o INPI, em 26 de junho de 2013 (Pedido nº 906.423.015 – classe 35).

O Reclamado registrou o domínio "etsybrasil.com.br" tão somente em 15 de março de 2013. Esse domínio identificava serviços ao mesmo tempo idênticos e afins aos da Reclamante, como faz certo a cópia da página principal do sítio eletrônico "etsybrasil.com.br", reproduzida no parágrafo 14 da reclamação.

O domínio "etsybrasil.com.br" tem a sua distintividade centrada no elemento "etsy", uma vez que a parcela "brasil" é puramente descritiva, indicando o país de procedência do sítio eletrônico.

Em decorrência do exposto, entendo que:

i) O nome de domínio "etsybrasil.com.br" é capaz de gerar confusão e indevida associação com a marca "ETSY" da Reclamante, que já desfrutava de reputação internacional antes do registro do referido domínio no Brasil. "ETSY" deve ser considerada marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade e protegida de acordo com o artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial. Nesse tocante, aplica-se o artigo 2.1 (b) do Regulamento CASD ND e artigo 3º (b) do SACI Adm.

ii) O nome de domínio "etsybrasil.com.br" é capaz de gerar confusão e indevida associação com o nome empresarial Etsy, Inc., previamente registrado e utilizado pela Reclamante, bem como é passível de gerar confusão com o nome de domínio "etsy.com.br", registrado pela Reclamante,

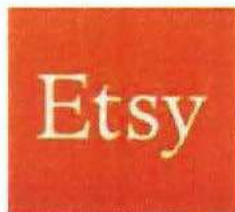
perante o Registro.br, desde 2008. Nesse tocante, aplica-se o artigo 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND e artigo 3º (c) do SACI-Adm.

Entendo, também, que existem fortes indícios de má-fé na utilização do nome de domínio "etsybrasil.com.br". De fato, esse domínio tem como seu principal elemento identificador o termo "ETSY". Esse termo, como decorre dos autos, não é palavra de uso comum, genérica ou descritiva. Trata-se de expressão original, criada pela Reclamante em 2005, e por ela utilizada como marca desde então.

A Reclamante logrou comprovar, por meio de cópia do Contrato Social da empresa Inter Brasil Net Ltda., que o Srs. L [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] e P [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] são os únicos sócios dessa empresa desde sua constituição em 12 de setembro de 2011.

Existe documentação indicando que o Sr. P [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] efetuou uma compra do site da Reclamante no dia 18 de fevereiro de 2013.

Em 09 de março de 2013 a sociedade controlada pelos indivíduos acima indicados depositou perante o INPI, na classe 35, o pedido de registro nº 905.960.467 para a marca mista



Finalmente, no dia 15 de março de 2013, o Sr. L [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] registrou o domínio "etsybrasil.com.br".

A cronologia apresentada me permite concluir que a Reclamada tinha perfeito conhecimento do nome empresarial, nome de domínio e marca "ETSY" da Reclamante ao registrar o domínio "etsybrasil.com.br".

A própria forma como a marca "ETSY" foi depositada perante o INPI pela empresa Inter Brasil Net corrobora a presunção de má-fé. Nesse sentido, basta comparar a apresentação da referida marca com o logotipo utilizado pela Reclamante na Internet:



a) Reclamante

**Etsy, Inc.**

Companhia

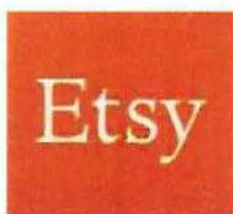
Etsy é um site de comércio eletrônico aberto em 2005 com sede no Brooklyn que tem como foco itens feitos à mão, produtos usados e materiais para artesanato. Wikipédia

Fundação: 2005

Fundadores: Rob Kalin, Jared Tarbell, Chris Maguire, Haim Schoppik



b) Reclamada



A tipografia das letras e a combinação de cores é virtualmente a mesma. Portanto, resta claro que a Reclamada, de forma intencional, reproduziu todos os elementos da marca da Reclamante.

Em decorrência do exposto, concluo que existem fortes indícios de má-fé no registro e utilização do domínio “[etsybrasil.com.br](http://etsybrasil.com.br)”, enquadrando-se o Reclamado nas condutas tipificadas no artigo 3º, parágrafo único, letras (c) e (d) do Regulamento Saci-Adm e artigo 2.2 (c) e (d) do Regulamento CASD ND.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 (b), 2.1 (c), 2.2 (c) e 2.2 (d), todos do Regulamento CASD-ND, determino que o nome de domínio em disputa, a saber, “[etsybrasil.com.br](http://etsybrasil.com.br)”, seja transferido para a empresa designada pela Reclamante, isto é, *Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda., CNPJ 005.678.324/0001-05.*

Solicito 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.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014

Mauro Iván C. Ribeiro dos Santos  
Especialista