

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

THIAGO EZEQUIEL BASSO DOSANOSKI MEI - ROUPAS PARA CICLISMO e T
E **B** **D** x **L** **M**
<www.roupasparaciclismo.com.br>

PROCEDIMENTO N° ND20169

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

THIAGO EZEQUIEL BASSO DOSANOSKI MEI - ROUPAS PARA CICLISMO, inscrito no CNPJ sob n.º 18.831.642/0001-06 e T, E, B, D, inscrito no CPF sob n.º 068. -05, com endereço na são os Reclamantes do presente Procedimento (os “Reclamantes”).

L, M, inscrito no CPF sob n.º 347. -24, com endereço na, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 15 de março de 2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela CASD-ND no dia 23 de março de 2016, acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas.

No dia seguinte, o Registro.br enviou à CASD-ND as informações cadastrais do titular do Nome de Domínio.

No dia 28 de março de 2016, o Secretário Executivo informou o Reclamante que algumas irregularidades haviam sido identificadas na Reclamação e deveriam ser sanadas no prazo de 05 (cinco) dias.

No dia 30 de março, o Secretário Executivo declarou ter recebido a documentação enviada pelos Reclamantes, sanando as irregularidades apontadas.

Tendo sido atendidos os requisitos formais do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva da CASD-ND declarou, no dia 6 de abril de 2016, saneada a Reclamação, dando início ao procedimento. No mesmo dia, comunicou devidamente as Partes, e, ainda, intimou o Reclamado para apresentar Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da intimação.

Transcorrido o prazo acima, no dia 26 de abril de 2016, a CASD-ND encaminhou ao Reclamado comunicado de sua revelia, fato informado ao Registro.br na mesma data.

No dia 02 de maio de 2016, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação intempestiva do Reclamado, datada de 29 de abril de 2016.

No dia 10 de maio de 2016, a CASD-ND comunicou as Partes a nomeação de especialista.

Em razão de impedimento, houve a substituição do primeiro especialista e, no dia 20 de maio de 2016, a Especialista nomeada encaminhou ao Secretário Executivo uma Declaração de Imparcialidade e Independência para atuar na CASD-ND.

Transcorrido o prazo para impugnação da nomeação, no dia 31 de maio de 2016 a Especialista recebeu todo o material necessário para análise e julgamento da Reclamação.

Considerando o disposto no artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND que faculta à Especialista nomeada solicitar às Partes documentos adicionais e, tendo em vista a precariedade das provas apresentadas pelos Reclamantes, a Especialista emitiu a Ordem Processual Nº 01, solicitando que os Reclamantes apresentassem documento que comprovasse que o Reclamado teria previamente intenção de vender o nome de domínio objeto da disputa.

No dia 6 de junho de 2016, a Secretaria Executiva comunicou às Partes da Ordem Processual nº 01, sendo que no mesmo dia os Reclamantes apresentaram documentos relativos a uma conversa havida entre as Partes.

No dia 8 de junho de 2016, o Reclamado encaminhou à CASD-ND os mesmos documentos apresentados pelos Reclamantes.

Não houve qualquer outro fato relevante posterior.

4. Das Alegações das Partes

a. Dos Reclamantes

Os Reclamantes alegam, em síntese:

(i) que o Segundo Reclamante registrou em 12 de novembro de 2012, o domínio eletrônico "www.roupasparaciclismo.com", que identifica uma loja virtual para venda de vestuários e acessórios para ciclismo;

(ii) que o Primeiro Reclamante se constituiu em 7 de setembro de 2013 e adota a expressão "ROUPAS PARA CICLISMO" como nome de fantasia e título de estabelecimento;

(iii) que o Primeiro Reclamante, em 06 de junho de 2014, efetuou o depósito da marca "ROUPAS PARA CICLISMO", processo número 907804403, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), na classe 35, para identificar "propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; comércio (através de qualquer meio) de artigos em geral para ciclismo, roupas, peças e artigos correlatos":



(iv) que o termo "Roupas para Ciclismo" é utilizado como marca, nome de domínio, título de estabelecimento e nome empresarial dos Reclamantes, sendo conhecido nacionalmente;

(v) que os Reclamantes tomaram conhecimento do registro do Nome de Domínio "www.roupasparaciclismo.com.br", registrado perante o Registro.br, em 15 de março de 2014, pelo Reclamado, ou seja, 16 meses após o registro do domínio www.roupasparaciclismo.com;

(vi) que ao acessar o domínio www.roupasparaciclismo.com.br, o consumidor é redirecionado ao site www.roupasparaciclista.com.br, que também é destinado à venda de vestuários para ciclismo;

(vii) que o registro do domínio em nome do Reclamado viola a Resolução de 28 de novembro de 2008 do Comitê Gestor da Internet (CGI), vigente na época, em que o requerente, quando do requerimento, deve declarar estar "ciente de que não poderá ser escolhido nome que despreze 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.";

(viii) que o Reclamado teria criado domínio eletrônico com nome explicitamente similar ao dos Reclamantes, em que o cliente, ao entrar por engano no sítio eletrônico fraudulento, seria direcionado à loja virtual www.roupasparaciclista.com.br, de sua propriedade, e que não por coincidência comercializa produtos da exata mesma categoria dos Reclamantes, gerando com isso concorrência parasitária e desleal;

(ix) que a concorrência no presente caso se daria pela sucessão de atos praticados pelo Reclamado, como imitação da marca, título de estabelecimento, nome de domínio, o que estaria desviando a clientela dos Reclamantes e enganando o consumidor, gerando o enriquecimento ilícito do Reclamado ao aproveitar-se da fama e investimentos feitos pelos Reclamantes, afetando sua imagem e renome conquistados perante o público consumidor;

(x) que receberam diversos e-mails de clientes com questionamentos acerca de eventual conexão entre a "Roupas para Ciclismo" e "Roupas para Ciclistas";

(xi) que a má-fé e a concorrência desleal estão devidamente caracterizadas no caso, pois não haveria qualquer outra razão para o Reclamado utilizar tal expressão para oferecimento à venda dos mesmos tipos de produtos que os Reclamantes;

(xii) que o Reclamado, em resposta em um chat de uma rede social, teria informado que o domínio www.roupasparaciclismo.com.br teria sido criado como estratégia de marketing para trazer público ao seu site que estava iniciando e que teria proposto o valor de R\$ 4.000,00 para venda do nome de domínio, demonstrando, mais uma vez, sua tentativa de obter vantagem econômica indevida e ilícita;

(xiii) que todas as tipicidades de má-fé previstas no parágrafo único do art 3º do Regulamento do SACI-Adm estariam presentes na presente Reclamação;

(xiv) que o Reclamado permanece usando o domínio www.roupasparaciclismo.com.br para direcionar para sua loja www.roupasparaciclista.com.br, desviando a clientela, acarretando prejuízo material e moral, com o uso indevido da marca indevidamente, capaz de confundir o cliente quanto à origem e confiabilidade do site;

(xv) que eventual boa-fé por parte do Reclamado deveria ser afastada, uma vez que foi procurado e explicado a ele a existência e abrangência do site e a necessidade de transferência do domínio e que o Reclamado mostrou interesse em vender o domínio por um preço estipulado por ele, alegando a importância do mesmo e o uso que ele poderia fazer para atrair clientes, demonstrando conhecer a notoriedade e popularidade do domínio;

Os Reclamantes requerem que o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br seja transferido para o Reclamante T [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED]

Pouquíssimos documentos foram anexados à Reclamação, a saber:

- ANEXO 1: Consulta whois.registro.br – www.roupasparaciclismo.com.br;
- ANEXO 2: Consulta whois: www.roupasparaciclismo.com;
- ANEXO 3: Processo INPI 907804403;
- ANEXO 4: Comprovante Inscrição e situação Cadastral do Primeiro Reclamante;
- ANEXO 5: Documento Segundo Reclamante - Cpf 068.824.579-05;
- ANEXO 6: Declaração 1
- ANEXO 7: Declaração de não Existência de outros processos;
- ANEXO 8: Declaração MEI do Primeiro Reclamante;
- ANEXO 9: Comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND.

Considerando que o artigo 4.2, item (d) Regulamento da CASD-ND determina que a Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento, a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem e, tendo em vista a precariedade das provas anexadas na presente Reclamação, a Especialista, de acordo com o que lhe faculta o artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, emitiu a Ordem Processual nº 01, solicitando aos Reclamantes a apresentação de documento que comprovasse que o Reclamado teria previamente intencionado vender o nome de domínio objeto da disputa.

Em atendimento à Ordem Processual Nº 01, os Reclamantes encaminharam documento relativo a uma conversa havida entre as Partes em um chat na rede social.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, tendo sido considerado revel, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND.

Todavia, o Reclamado encaminhou à Secretaria Executiva sua manifestação intempestiva, em que resumidamente:

(i) informa que optou por usar de forma ostensiva e ininterrupta o domínio www.roupasparaciclismo.com.br para identificar-se no meio digital e para possibilitar uma comunicação junto aos seus clientes sobre os seus produtos e serviços;

(ii) alega não terem qualquer fundamento as alegações de exclusividade dos Reclamantes, pois a expressão “ROUPAS PARA CICLISMO” seria de uso comum, portanto, inapropriável de *per si* como marca;

(iii) entende que “o Princípio Basilar das Diretrizes de Análise de Marcas, conforme AN INPI Nº 123, de 04/08/94”, que trata da distintividade dos sinais, não foi ferido;

(iv) ressalta que o domínio www.roupasparaciclismo.com.br não está incidindo em quaisquer proibições legais, seja em função de sua própria constituição, de seu caráter de liceidade ou da sua condição de distintividade, visto que as páginas as quais são direcionadas se revestem de cunho próprio;

(v) por fim, protesta pelo não conhecimento da Reclamação, bem como pelo seu não provimento.

E, após tomar ciência da Ordem Processual Nº 01, o Reclamado encaminhou o mesmo documento apresentado pelos Reclamantes, relativo a uma conversa havida entre as Partes em um chat na rede social, acompanhado de uma pequena petição, em que alega:

(i) que o Segundo Reclamante iniciou a conversa sendo agressivo e tentando intimidar o Reclamado;

(ii) que nessa conversa foram apresentadas todas as justificativas para que ficasse evidenciado que em nenhum momento o Reclamado teria agido de má fé na criação do domínio www.roupasparaciclismo.com.br, já que também tinha registrado os domínios www.camisetaparaciclista.com.br e www.roupasparaciclista.com.br;

(iii) que a escolha desses 3 domínios fazia parte de uma estratégia de marketing para que o site ficasse bem ranqueado pelo Google e que em nenhum momento teve a pretensão de prejudicar os Reclamantes;

(iv) que é proprietário de uma loja física em São Paulo desde junho de 2013 de nome Bike Runners, que já comercializava todo tipo de produto destinado ao ciclista e que não é mero aproveitador de um site já existente de domínio.com;

(v) que foi o Segundo Reclamante quem pediu que o nome de domínio fosse vendido para ele.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Apesar de o Reclamado ser considerado revel, a especialista não baseia sua decisão na revelia da Parte, decidindo o conflito consoante os fatos e as provas apresentadas no procedimento, conforme determina o artigo 13, parágrafo 2º, do Regulamento do SACI-Adm.

De acordo com o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante deve comprovar que:

“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”;

Além da existência de pelo menos um dos requisitos acima, os Reclamantes devem comprovar, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos aos Reclamantes, sendo que 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, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante”.

Em relação aos requisitos acima, analisando detalhadamente os fatos e as provas juntadas nesse procedimento, temos que:

II.1. Nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com sinal distintivo anteriormente adotado pelo reclamante:

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o Segundo Reclamante registrou em 12 de novembro de 2012, o domínio eletrônico www.roupasparaciclismo.com, sendo que em 7 de setembro de 2013, o Primeiro Reclamante se constituiu como pessoa jurídica, adotando a expressão “**ROUPAS PARA CICLISMO**”, como nome de fantasia e como título de estabelecimento.

O nome de domínio objeto da disputa foi registrado pelo Reclamado somente em 15 de março de 2014, ou seja, posteriormente aos registros do nome de domínio e do nome empresarial efetuados pelos Reclamantes.

Portanto, o elemento característico do nome de domínio do Reclamado - “roupas para ciclismo” -, é idêntico ao núcleo do domínio eletrônico do Segundo Reclamante, que igualmente adota a expressão “roupas para ciclismo”. Comparando-se os nomes de domínio em litígio -, www.roupasparaciclismo.com (dos Reclamantes) e www.roupasparaciclismo.com.br (do Reclamado) - temos que o nome de domínio do Reclamado possui apenas o acréscimo da partícula “.br”.

Nesse contexto, a Especialista entende que o nome de domínio objeto da presente Reclamação – www.roupasparaciclismo.com.br, é capaz de criar confusão com o nome de domínio dos Reclamantes – www.roupasparaciclismo.com, podendo ocorrer que o internauta, ao buscar o site dos Reclamantes digite, por engano, a partícula “.br” e seja direcionado ao domínio www.roupasparaciclista.com.br de propriedade do Reclamado e que vende os mesmos produtos “roupas para ciclismo”.

A Especialista não faz, nesse momento, menção à marca dos Reclamantes, porque esta foi depositada perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 06 de junho de 2014, sendo posterior ao registro do nome de domínio do Reclamado.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1 “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

II.2. Nome de domínio em disputa registrado de má-fé:

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado de má-fé.

Para a caracterização de má-fé, entende a Especialista que a esta não se presume e deve existir no exato momento em que o Reclamado efetuou o registro do nome de domínio.

De acordo com os preceitos acima, já transcritos, os Reclamantes devem apresentar provas de que o Reclamado teria registrado o nome de domínio em disputa: (i) com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo aos Reclamantes; (ii) para impedir que os Reclamantes o utilizem como um nome de domínio correspondente; ou (iii) com o objetivo de prejudicar a atividade comercial dos Reclamantes.

Como se vê, as situações acima pressupõem que o Reclamado teve prévio conhecimento dos Reclamantes ou do sinal por eles anteriormente adotado.

Na espécie, no entanto, os Reclamantes não lograram apresentar provas suficientes para comprovar que, à época do registro do nome de domínio, o Reclamado tinha ciência da existência dos Reclamantes ou do signo “ROUPAS PARA CICLISMO”.

É verdade que o nome de domínio dos Reclamantes – www.roupasparaciclismo.com -, é anterior ao nome de domínio do Reclamado – www.roupasparaciclismo.com.br, mas isso não basta para evidenciar que o Reclamado, quando do registro de seu domínio eletrônico conhecia os Reclamantes.

Os Reclamantes não comprovaram a data em que o site www.roupasparaciclismo.com foi efetivamente lançado, já que nenhuma nota fiscal ou documento equivalente foi juntado à Reclamação, prova essa que a Especialista entende ser imprescindível, notada e principalmente porque o nome de domínio do Reclamado foi registrado apenas 16 (dezesesseis) meses após o registro do nome de domínio dos Reclamantes.

Os Reclamantes comprovaram, portanto, a anterioridade do registro, mas deixaram de atestar a anterioridade do uso do nome de domínio www.roupasparaciclismo.com, cabendo, aqui, lembrar, uma vez mais, que o pedido de registro da marca “ROUPAS PARA CICLISMO” foi efetuado pelos Reclamantes em 06 de junho de 2014, ou seja, após o registro do domínio www.roupasparaciclismo.com.br do Reclamado, que ocorreu em 15 de março de 2014.

Não há, assim, que se falar em má-fé por parte do Reclamado quando do registro do nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br, se o uso anterior do domínio www.roupasparaciclismo.com não restou provado.

Além disso, ao contrário do pretendido pelos Reclamantes, o documento juntado pelas Partes, em cumprimento à Ordem Processual Nº 01, não demonstra que o Reclamado, ao efetuar o registro do domínio em disputa, conhecia o site www.roupasparaciclismo.com.

Referido documento, deixa patente que foi o Segundo Reclamante quem sugeriu que o Reclamado vendesse o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br a ele para sanar o conflito, o que evidentemente afasta a caracterização da alegada má-fé.

Ainda neste documento, consta a informação de que além do nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br, o Reclamado possui também os domínios www.camisetaparaciclista.com.br e www.roupasparaciclista.com.br, além de ser proprietário de

uma loja física em São Paulo de nome Bike Runners, que já comercializava todo tipo de produto destinado ao ciclista.

Através das pesquisas realizadas junto ao site do Registro.br, esta Especialista concluiu que embora os nomes de domínios www.camisetaparaciclista.com.br e www.roupasparaciclista.com.br, estejam registrados em nome de titulares diversos, ambos foram efetuados em 15 de março de 2014, isto é, na mesma data do nome de domínio www.roupasparaciclistismo.com.br, sendo que esses 03 (três) domínios eletrônicos indicam como responsável o Sr. Fabio Petrillo, titular do nome de nome domínio www.bikerunners.com.br, registrado em 28 de janeiro de 2013, que igualmente comercializa roupas para ciclismo.

BUSCA PERANTE O REGISTRO.BR

www.camisetaparaciclista.com.br	www.roupasparaciclista.com.br
<pre>% Copyright (c) Nic.br % A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme % descrito no Termo de Uso em http://registro.br/termo , sendo % proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, % em particular para fins publicitários ou propósitos % similares. % 2016-06-13 14:02:28 (BRT -03:00) domínio: camisetaaparaciclista.com.br titular: ANA MARIA SAID documento: 799.392.878-87 país: BR c-titular: FAP468 c-admin: FAP468 c-técnico: FAP468 c-cobrança: FAP468 servidor DNS: ns1.iset.com.br status DNS: 11/06/2016 AA último AA: 11/06/2016 servidor DNS: ns2.iset.com.br status DNS: 11/06/2016 AA último AA: 11/06/2016 saci: sim criado: 15/03/2014 #12688143 expiração: 15/03/2017 alterado: 15/02/2016 status: publicado Contato (ID): FAP468 nome: Fabio Petrillo e-mail: emaildopetrillo@gmail.com criado: 30/01/2004 alterado: 16/04/2014 % Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao % cert.br, http://cert.br/ , respectivamente para cert@cert.br % e mail-abuse@cert.br % % whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de % consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, % provedor, contato (ID), bloco CIDR, IP e ASN.</pre>	<pre>% Copyright (c) Nic.br % A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme % descrito no Termo de Uso em http://registro.br/termo , sendo % proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, % em particular para fins publicitários ou propósitos % similares. % 2016-06-13 14:05:13 (BRT -03:00) domínio: roupasparaciclista.com.br titular: Adriane Renata Zanini Toledo documento: 214.839.358-84 país: BR c-titular: FAP468 c-admin: FAP468 c-técnico: FAP468 c-cobrança: FAP468 servidor DNS: ns1.iset.com.br status DNS: 12/06/2016 AA último AA: 12/06/2016 servidor DNS: ns2.iset.com.br status DNS: 12/06/2016 AA último AA: 12/06/2016 saci: sim criado: 15/03/2014 #12688778 expiração: 15/03/2017 alterado: 15/02/2016 status: publicado Contato (ID): FAP468 nome: Fabio Petrillo e-mail: emaildopetrillo@gmail.com criado: 30/01/2004 alterado: 16/04/2014 % Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao % cert.br, http://cert.br/ , respectivamente para cert@cert.br % e mail-abuse@cert.br % % whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de % consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, % provedor, contato (ID), bloco CIDR, IP e ASN.</pre>

Contato (ID): FAP468

nome: Fabio Petrillo

Esta Especialista constatou, ainda, que ao digitar o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br ou www.camisetaparaciclista.com.br, o internauta é direcionado para o site www.roupasparaciclista.com.br, que vende roupas e acessórios para ciclistas, identificado pela marca:



A Especialista entende que o termo “ROUPAS PARA CICLISMO” que identifica o nome de domínio em disputa é genérico e de uso comum, sendo simplesmente descritivo da atividade a que se destina: comércio de roupas para ciclismo.

Logo, o Reclamado registrou o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br justamente para vender “roupas para ciclismo”, conforme se depreende da análise do site.

Ainda que o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com estivesse sendo usado anteriormente ao registro do domínio www.roupasparaciclismo.com.br pelo Reclamado, o que, como se viu, não restou provado, esta Especialista faz as seguintes considerações:

É certo que o nome de domínio exerce, na atualidade, função semelhante à das marcas, pois individualizam a atividade do empresário e potencializam sua competição na grande rede, devendo, por isso, se submeter às mesmas normas que tutelam os bens intelectuais que integram o ativo de determinado titular.

Pois bem, aplicando-se à hipótese *subjudice* as regras da lei marcária, e, ainda, aquelas que coíbem a deslealdade concorrencial, temos que o elemento que identifica o domínio dos Reclamantes - “ROUPAS PARA CICLISMO” é genérico e de uso comum, sendo irregistrável como marca nos termos do artigo 124, inciso VI, da Lei de Propriedade Industrial que reza:

“Art. 124 - Não são registráveis como marca:

...

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

A inapropriabilidade como marca de elementos que pertencem ao domínio comum é defendida por inúmeros especialistas, cabendo destacar:

“O empréstimo de um termo do domínio comum para uso na atividade empresarial, assim, é sempre lícito, mas o *uso exclusivo*, não”.

(Denis Borges Barbosa *in* Abuso e má fé no uso de signos originalmente genéricos, ou que vieram a cair em domínio público - julho de 2015)

“O que é de domínio público não é inexplorável, mas é inapropriável com exclusividade”.

(Pontes de Miranda *in* “Tratado de Direito Privado”, Ed. Revista dos Tribunais, 1983, tomo XVI, p. 95).

“Os termos e locuções de uso geral pertencem ao domínio público, e dele não podem sair: tal é o fundamento da lei.”

(João da Gama Cerqueira *in* Tratado da Propriedade Industrial – Vol. II – págs. 812/3).

“A *mens legis* é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso. Os sinais necessários, genéricos, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos são *res communis omnium* e, portanto, não há falar de seu registro”.

(IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEM DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar 2005. Pág. 227).

O sinal adotado pelos Reclamantes “ROUPAS PARA CICLISMO” é, portanto, descritivo e, como tal, pertence ao patrimônio comum, sendo pois, inapropriável à título exclusivo.

Por esse motivo, mesmo que se considere o uso anterior do nome de domínio www.roupasparaciclismo.com, entende a Especialista que o registro do nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br justamente para comercializar “roupas para ciclismo”, não é ilícito, sendo, aliás, comum a escolha de termos genéricos e seu emprego como nome de domínio justamente para atrair o público alvo.

Na mesma área das Partes que aqui contendem, a Especialista encontrou o nome de domínio www.roupasdeciclista.com.br, registrado em nome de terceiros – vide informação abaixo - ,

página esta que comercializa “roupas de ciclistas”, identificada pela expressão genérica abaixo, que aparece em destaque:

Roupas de ciclista

(expressão que aparece em destaque no site)

busca do domínio www.roupasdeciclista.com.br realizada perante o Registro.br

```
% Copyright (c) Nic.br
% A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme
% descrito no Termo de Uso em http://registro.br/termo , sendo
% proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução,
% em particular para fins publicitários ou propósitos
% similares.
% 2016-06-13 17:38:30 (BRT -03:00)

domínio:      roupasdeciclista.com.br
titular:      GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
documento:    293.163.928-10
país:         BR
c-titular:    GFDSF
c-admin:      GFDSF
c-técnico:    GFDSF
c-cobrança:   GFDSF
servidor DNS: a.sec.dns.br
status DNS:   12/06/2016 AA
último AA:    12/06/2016
servidor DNS: c.sec.dns.br
status DNS:   12/06/2016 AA
último AA:    12/06/2016
registro DS:  33566 RSA/SHA-1 43FFC091628BF826FC7715AC2EF653B1C989202A
status DS:    12/06/2016 DSOK
último OK:    12/06/2016
saci:         sim
criado:       08/01/2016 #15084596
expiração:    08/01/2017
alterado:     12/01/2016
status:       publicado

Contato (ID): GFDSF
nome:         GILBERTO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
e-mail:       mcjundiai@gmail.com
criado:       12/07/2012
alterado:     18/08/2012

% Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao
% cert.br, http://cert.br/ , respectivamente para cert@cert.br
% e mail-abuse@cert.br
%
% whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de
% consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket,
% provedor, contato (ID), bloco CIDR, IP e ASN.
```

Além do nome de domínio acima, a Especialista encontrou o nome de domínio www.roupasdeciclismo.com.br, registrado em nome de terceiros – vide informação abaixo -, sendo que o internauta que digita referido domínio é direcionado para a página identificada como www.woompersonalizados.com.br e pela marca abaixo:



(marca que aparece em destaque no site)

busca do domínio www.roupasdeciclismo.com.br realizada perante o Registro.br

```
% Copyright (c) Nic.br
% A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme
% descrito no Termo de Uso em http://registro.br/termo , sendo
% proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução,
% em particular para fins publicitários ou propósitos
% similares.
% 2016-06-13 17:33:17 (BRT -03:00)

domínio:      roupasdeciclismo.com.br
titular:      Jonathan Pereira
documento:    040.428.289-06
país:         BR
c-titular:    JOPER153
c-admin:      JOPER153
c-técnico:    JOPER153
c-cobrança:   JOPER153
servidor DNS: ns1.suel3.com.br
status DNS:   09/06/2016 AA
último AA:    09/06/2016
servidor DNS: ns2.suel3.com.br
status DNS:   09/06/2016 AA
último AA:    09/06/2016
saci:         sim
criado:       26/06/2012 #10102348
expiração:    26/06/2016
alterado:     05/08/2015
status:       publicado

Contato (ID): JOPER153
nome:         Jonathan Pereira
e-mail:       jpereira@woom.com.br
criado:       11/04/2012
alterado:     29/07/2013

% Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao
% cert.br, http://cert.br/ , respectivamente para cert@cert.br
% e mail-abuse@cert.br
%
% whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de
% consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket,
% provedor, contato (ID), bloco CIDR, IP e ASN.
```

No caso *sub judice*, o direito dos Reclamantes relativamente ao uso exclusivo da expressão “roupas para ciclismo” deve sofrer as restrições impostas pela própria lei marcária, que concede exclusividade nos limites da distintividade conferida ao termo irregistrável e de uso comum.

Por isso, em razão do caráter descritivo do termo “roupas para ciclismo”, que descreve exata e precisamente a atividade dos Reclamantes, não há como lhes outorgar uma proteção que não se

coaduna com a Lei, por ser defeso ao titular de marcas dessa natureza ter exclusividade sobre o termo irregistrável e que pertence ao domínio público.

A própria liberdade de comércio impede que se estabeleça o monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos, sendo insuscetível sua apropriação exclusiva.

Sendo assim, considerando que o sinal “roupas para ciclismo” é totalmente descritivo, os Reclamantes devem, em razão da escolha de um signo sem qualquer capacidade distintiva, suportar eventuais prejuízos advindos da coexistência com outros sinais do mesmo gênero e para a mesma atividade, tendo o ônus de individualizar sua marca no mercado.

Por esse motivo, a Especialista entende que o Reclamado registrou o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br em razão de seu caráter descritivo, para vender “roupas para ciclismo”, não havendo evidências que comprovem que tal registro foi realizado com o objetivo de prejudicar a atividade comercial dos Reclamantes ou, até mesmo, para impedir que os Reclamantes utilizassem o nome de domínio correspondente.

Logo, a Especialista entende que os Reclamantes não cumpriram os requisitos do artigo 2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm, que exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado de má-fé.

II.3. Nome de domínio em disputa usado de má-fé:

O artigo 2.2, alínea “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 3º, alínea “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que se comprove que ao usar o nome de domínio objeto da disputa, o Reclamado *“intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante”*.

Primeiramente, esta Especialista não descarta a possibilidade do internauta, por engano, digitar a partícula “.br” e entrar no site do Reclamado, quando poderia estar buscando os Reclamantes. Esta situação, no entanto, decorre da própria escolha dos Reclamantes, que optaram por registrar o domínio www.roupasparaciclismo.com, com a terminação “.com”, mesmo para identificar um site que seria utilizado no Brasil, em que os domínios terminam, na grande maioria, pela partícula “.br”.

Mas a possibilidade de engano ocorre, no entendimento da Especialista, devido à escolha de um termo descritivo da própria atividade, destituído de individualidade própria apta a fixá-lo na mente do internauta, como um sinal distintivo característico e peculiar.

Sendo assim, o internauta que pretenda adquirir roupas para ciclismo, poderá digitar uma gama de termos genéricos para descrever a atividade que procura, dentre os quais pode-se citar:

- (i) roupas para ciclismo;
- (ii) roupas para ciclista;
- (iii) roupas de ciclismo;
- (iv) roupas de ciclista;
- (v) camiseta para ciclista;
- (vi) camisetas para ciclista;
- (vii) camiseta para ciclismo;
- (viii) camisetas para ciclismo;
- (ix) vestuário para ciclismo;
- (x) vestuário para ciclista;
- (xi) vestuário de ciclismo;
- (xii) vestuário de ciclista , dentre outros.

Muitos dos termos acima são nomes de domínio registrados – www.roupasparaciclismo.com.br, www.roupasparaciclista.com.br, www.roupasdeciclista.com.br, www.roupasdeciclismo.com.br, www.camisetaparaciclista.com.br -, mas o titular que tiver optado pelo registro de domínios descritivos da atividade a que se dedicam, contendo termos totalmente genéricos, tem o ônus de individualizar sua marca no mercado.

No caso em análise, tanto o artigo 2.2, alínea “d”, do Regulamento da CASD-ND quanto o parágrafo único do artigo 3º, alínea “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da disputa seja usado de má-fé pelo Reclamado, ou seja, com a “intenção” de causar confusão, o que não restou demonstrado pelos Reclamantes.

Como se viu, a possibilidade de confusão existe na hipótese em questão, mas se deve, repita-se, à escolha de nomes de domínios genéricos e descritivos, e não a eventual intenção do Reclamado de se fazer confundir com os Reclamantes.

Tanto isso é verdade, que as páginas eletrônicas das Partes são identificadas por marcas, ainda que descritivas, perfeitamente individualizadas pela forma distintiva que as caracteriza, sem qualquer possibilidade de confusão:

SITE DOS RECLAMANTES	SITE DO RECLAMADO
	

Os Reclamantes até alegam que receberam diversos e-mails de clientes com questionamentos acerca de eventual conexão entre a Roupas para Ciclismo e Roupas para Ciclistas, mas tal fato não foi por eles comprovado.

Entende a Especialista que o nome de domínio www.roupasparaciclismo.com.br está sendo usado pelo Reclamado no sentido descritivo da atividade que ele se dedica - roupas para ciclismo -, já que identifica uma página eletrônica que justamente comercializa "roupas para ciclismo".

Nesse sentido, a Especialista se reporta à Sinopse elaborada pela OMPI – Revisão 2.0 -, que traz as opiniões dos grupos de especialistas da OMPI sobre determinadas questões relacionadas à Política Uniforme, contendo uma resenha geral das tendências em importantes questões de jurisprudência, sendo que o item 2.2 prescreve:

WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0")

Paragraph 2.2: "Normally, in order to find rights or legitimate interests in a domain name based on the generic or dictionary meaning of a word or phrase contained therein, the domain name would need to be genuinely used or at least demonstrably intended for such use in connection with the relied-upon meaning (and not, for example, to trade off third-party rights in such word or phrase).¹"

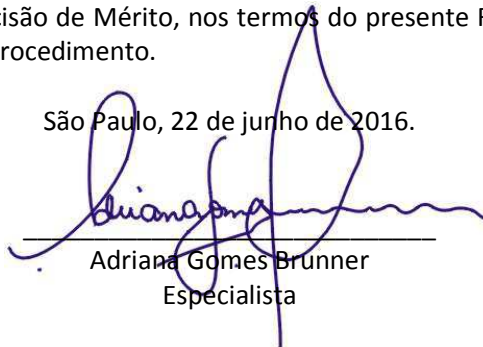
Em conclusão, a Especialista entende que não ficou demonstrado que o Reclamado utiliza o domínio em disputa de má-fé, nos termos do artigo 2.2, alínea "d", do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do artigo 3º, alínea "d", do Regulamento do SACI-Adm.

II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.roupasparaciclismo.com.br> seja *mantido em nome do Reclamado*.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes 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.

São Paulo, 22 de junho de 2016.



Adriana Gomes Brunner
Especialista

¹ tradução livre: "Normalmente, a fim de encontrar direitos ou legítimos interesses em um nome de domínio baseado no significado genérico ou de dicionário de uma palavra ou frase nele contidas, o nome de domínio teria de ser realmente usado ou, pelo menos, comprovadamente destinado a tal uso em conexão com o sentido invocado (e não, por exemplo, para comprometer direitos de terceiros em tal palavra ou frase)."