

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

STARTUPS BR HOLDING LTDA. X J [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] J [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201618

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Reclamante: STARTUPS BR HOLDING LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ nº. 18.121.457/0001.10, com sede na Rua Alfredo Corrêa Daudt, nº 125, apto. 302, bairro Boa Vista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP: 90.480-120, representada por seu procurador [REDACTED], e Reclamado: J [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] J [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº. 710. [REDACTED]-06, domiciliado na [REDACTED] CEP: [REDACTED].

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é o www.startupsbrasil.com.br (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 23 de fevereiro de 2014 junto ao Registro.br

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND") do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual ("CSD-PI") da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI em 1º de julho de 2016.

Em 1º de julho de 2016 a Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do Nome de Domínio.

Na sequência, no dia 4 de julho de 2016, o NIC.br prestou tais informações e confirmou que o Nome de Domínio se encontrava impedido de ser transferido em atenção a abertura do procedimento ND-201618 ("Procedimento").

Nos termos do item 6.2. do Regulamento da CASD-ND a Secretaria Executiva da CASD-ND formulou exigências em 8 de julho de 2016 para que fossem atendidas algumas



irregularidades formais identificadas na Reclamação. A Reclamante atendeu tais irregularidades apresentando em 11 de julho de 2016 declaração de inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao Nome de Domínio objeto do conflito e procuração com poderes específicos para representação perante o SACI-Adm ou CASD-ND.

A Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou, em 15 de julho de 2016 à Reclamante, ao Reclamado e ao NIC.br que foi apresentada a Reclamação, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, para apresentação de Resposta à Reclamação. O Reclamado foi devidamente intimado.

Em 29 de julho de 2016 o Reclamado solicitou prorrogação do prazo de manifestação tendo em vista que aguardava resposta de solicitação de informações feita ao Registro.br na mesma data, além do fato de ter estado antes em período de férias e só conseguindo acessar o Procedimento no dia 27 de julho de 2016.

A Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou em 3 de agosto de 2016 que o Reclamado teria o prazo de até o dia 11 de agosto de 2016 para apresentação de sua manifestação.

A Secretaria Executiva da CASD-ND em 12 de agosto de 2016 acusou o recebimento de Resposta do Reclamado, apresentada às 22h56min do dia 11 de agosto de 2016, aproveitando para informar algumas irregularidades na Resposta conforme item 8.2. do Regulamento da CASD-ND.

As irregularidades foram sanadas pelo Reclamado em 16 de agosto de 2016 com a apresentação da declaração de (i) inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao Nome de Domínio e (ii) isenção de responsabilidade do NIC.br, CSD-PI e CASD-ND da ABPI.

A CASD-ND nomeou a Especialista Tatiana Campello Lopes em 24 de agosto de 2016, tendo apresentado a Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND, sendo designado apenas um Especialista para decidir a demanda.

A Especialista declara que foi devidamente constituída.

Observa-se que a Resposta do Reclamado foi apresentada apenas às 22h56min do dia 11 de agosto de 2016. Conforme determina o art. 10 do Regimento qualquer manifestação apresentada após às 17h00 será considerada como recebida no próximo dia útil, o que resulta a intempestividade de Resposta por parte do Reclamado.

A Especialista considera a Resposta apresentada pelo Reclamado intempestiva. Todavia, a Especialista apresenta o relato das alegações das Partes e fundamenta a sua decisão, independentemente da intempestividade.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante é proprietária da marca mista "STARTUPS BRASIL", processo no. 905894790, depositada em 21 de fevereiro de 2013, publicada em 6 de agosto de 2013, deferida em 13 de outubro de 2015 e concedida em 29 de dezembro de 2015. Referida marca está registrada na classe NCL(10) 36.

Alega a Reclamante que além da referida marca, que reproduz integralmente o Nome de Domínio em disputa, também é proprietária da marca mista "STARTUPS BR", processo no. 906925894, depositada em 23 de outubro de 2013, publicada em 4 de fevereiro de 2014, deferida em 31 de maio de 2016 e concedida em 21 de junho de 2016. Referida marca está registrada na classe NCL(10) 35.

A Reclamante também é titular do nome de domínio www.startupsbr.com.br, criado em 25 de fevereiro de 2013.

A Reclamante sendo titular das marcas acima mencionadas, alega que detém o direito de uso exclusivo de tais expressões em todo o território nacional, para os serviços protegidos no âmbito dos respectivos registros marcários. Ressalta a Reclamante que o Nome de Domínio em disputa reproduz a sua marca depositada e publicada antes do registro do Nome de Domínio. A Reclamante alega que o titular do Nome de Domínio é uma pessoa física que sequer utiliza o domínio para qualquer atividade.

Diante desses fatos, a Reclamante entende que ficam preenchidas as hipóteses das letras (a) e (c) do art. 2.1. do Regulamento, uma vez que a Reclamante é titular de marca com expressão igual ao Nome de Domínio e depositada anteriormente a criação do Nome de Domínio. Além disso, a Reclamante detém nome empresarial (Startups BR Holding Ltda.) e domínio semelhantes ao Nome de Domínio.

A Reclamante alega que a má-fé por parte do Reclamado é aplicada pela falta de uso do Nome de Domínio, em virtude da prática de *cybersquatting*, aplicando-se, assim, as letras (a) e (b) do art 2.2. do Regulamento CASD-ND.

Por fim, a Reclamante requer que o Nome de Domínio seja para ela transferido.

b. Do Reclamado

O Reclamado alega que registrou e manteve o Nome de Domínio como parte de um projeto digital iniciado em 2011, denominado "Vale do Pequi". Informa, ainda, que o projeto, entre outras atividades, se baseia no mapeamento de startups, aceleradoras, incubadoras, etc. no estado de Goiás.

O Reclamado alega que a Reclamante nunca deteve a titularidade do Nome de Domínio o que demonstraria a sua falta de zelo/cuidado para tentar ter seus interesses preservados.

Informa que o servidor do Nome de Domínio ficou fora do ar por problemas técnicos, mas que já está disponível para acesso.

O Reclamado alega que a Reclamante utiliza nomes, razão social e fantasia "Startups BR", e que a intenção da Reclamante seria cercear o direito de terceiros em fazer uso, lícito, da outra expressão. Alega, ainda, que a Reclamante era desconhecida, razão pela qual não há que se falar em má-fé por parte do Reclamado.

O Reclamado informa que não sabia da existência da Reclamante e que não concorda com a retirada do Nome de Domínio de sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a Especialista decide analisar o mérito do caso, independentemente da intempestividade da apresentação da manifestação por parte do Reclamado.

Ressalta-se que a presente decisão se fundamenta nos fatos e provas que instruíram o Procedimento.

Exceto com relação ao prazo de apresentação da manifestação do Reclamado, entende a Especialista que as Partes atenderam às exigências formais do Regulamento SACI-Adm.

O art 3º do Regulamento SACI-Adm estabelece que:

"Art. 3º O Reclamante, na 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; ou*

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, 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."*

Como foi relatado acima, a Reclamante detém marca criada anteriormente ao Nome de Domínio, além disso o Nome de Domínio é similar ao nome empresarial, nome de domínio e até mesmo outra marca de titularidade da Reclamante. Aplica-se, portanto, as letras (a) e (c) do art. 3º. do Regulamento do SACI-Adm, bem como art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND.

Com relação ao indício de má-fé podemos caracterizá-lo pelo uso de marca alheia. Cita-se decisão anterior (ND201519) parcialmente reproduzida:

"Observa-se que o entendimento deste Especialista está em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que "o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui indício de má-fé (Rafael Lacaz Amaral, ND20159)".

Ainda que no presente caso a marca "Startups Brasil" ainda não estivesse registrada quando da criação do Nome de Domínio, ela havia sido depositada e publicada anteriormente. A publicação do depósito de uma marca dá a sua publicidade à terceiros. Além disso, o Regulamento prevê a hipótese de marca depositada como supramencionado (art 3º. letra (a)). Nota-se, portanto que o Regulamento, assim como a Lei 9.279/96 em seu artigo 130, inciso III, protege da mesma forma o depositante e o titular da marca.

Nota-se no presente caso que a Reclamante, como publicado em seu sítio da *Internet*, é uma holding de startups situada em Porto Alegre. O Reclamado desenvolveu seu sítio da *Internet* com o objetivo de promover a comunidade de tecnologia e startups em Goiás.

Ainda que os estados de atuação das Partes sejam distintos a proteção marcaria e do Nome de Domínio são nacionais, além disso o uso da *Internet* transcende qualquer limite geográfico.

Além da conexão de atividades entre Reclamante e Reclamado, observe-as através de busca no sítio do Reclamado que a utilização do Nome de Domínio é para o redirecionamento da sua página na *Internet*. Ao acessarmos tal página observamos a referência a Vale do Pequi. Pelas informações

e evidências coletadas até então constata-se que o uso do Nome de Domínio é para redirecionamento do sítio da *Internet*, visando, assim atrair potenciais interessados no projeto.

Mais ainda, não foi explicado pelo Reclamado a razão de utilização do Nome de Domínio tendo em vista que o nome do projeto desenvolvido (“Vale do Pequi”) é tão distinto do Nome de Domínio.

Quanto a alegação de desconhecimento da existência da Reclamante e de seus direitos podemos considerar que ainda que a Reclamante não tenha sido conhecida pelo Reclamado, a marca “Startups Brasil” havia sido devidamente depositada e seu pedido de registro publicado na Revista da Propriedade Industrial para conhecimento de terceiros.

No mínimo não houve uma busca prévia no sítio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para verificar se existia ou não marca igual ou similar ao Nome de Domínio que se pretendia registrar. O Reclamado não zelou pelos cuidados necessários ao registrar um nome de domínio e consequentemente não se atentou a uma das obrigações do Contrato para Registro de Nome de Domínio, conforme abaixo transcrita:

“CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE

O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a:

I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado 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 conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações.”

A obrigação contratual à qual o Reclamado se vinculou quando do registro do Nome de Domínio determina que o requerente do registro ao escolher um nome de domínio a ser registrado não poderá violar a legislação em vigor, induzir terceiros a erro, nem violar direitos de terceiros.

O Reclamado não se atentou para tal obrigação e registrou um Nome de Domínio que é igual à marca depositada e publicada de terceiro.

Entende-se, ainda, que o Reclamado, ao utilizar o Nome de Domínio tenta atrair, com finalidade comercial, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, podendo criar uma situação de provável confusão entre as atividades da Reclamante e do Reclamado, e da marca anteriormente depositada pela Reclamante (Startups Brasil), além de outros direitos similares como a marca “Startups Br”, nome de domínio “www.startupsbr.com.br” e o nome empresarial da Reclamante. Aplica-se o art. 3º., Parágrafo Único, letra (d) do Regulamento do SACI-Adm.

Ressalta-se, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da letra (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente letra (d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20142; ND20146; ND20147;



ND201411; ND201429; ND20158; ND201510; ND201513; ND201517; ND201521; ND201526;
ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201615 e ND201616.

Sendo assim, por todos os fatos supracitados e análise feita no presente Procedimento, entende a Especialista que há violação pelo Reclamado do Art 3º, letras (a) e (c) e comprovação da má-fé baseada no Parágrafo Único do Art 3º, letra (d) do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o Art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e o art. 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.startupsbrasil.com.br> seja transferido à Reclamante.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, o Procurador da Reclamante 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, 4 de outubro de 2016.



Tatiana Campello Lopes
Especialista