

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

F [REDACTED] B [REDACTED] X C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND20186

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

F [REDACTED] B [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº 294 [REDACTED]-50, portadora da Cédula de identidade RG nº [REDACTED] e F [REDACTED] B [REDACTED] empresária individual, inscrita no CNPJ sob o nº 04.444.558/0001-17, ambas em [REDACTED], representadas por [REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

C [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº 407 [REDACTED]-90, [REDACTED], representado por [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 12 de maio de 2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Secretaria Executiva 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 em 09 de fevereiro de 2018.

Em 08 de fevereiro de 2018, foi confirmado o pagamento da taxa ABPI e dos honorários do Especialista.

Em 09 de fevereiro de 2018, a CASD-ND enviou a solicitação de informações ao NIC.br, a qual foi respondida em 14 de fevereiro de 2018, tendo o NIC.br informado que o Nome de Domínio já se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento.

Em 19 de fevereiro de 2018, a CASD-ND enviou à Reclamante Comunicação de Irregularidades na Reclamação. Após o envio de documentos adicionais pela Reclamante, em 26 de fevereiro de 2018 a CASD-ND informou o saneamento do procedimento à Reclamante.

Em 27 de fevereiro de 2018, a CASD-ND enviou ao Reclamado intimação acerca do início do procedimento SACI-Adm em relação ao Nome de Domínio e para apresentação de Resposta à Reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 14 de março de 2018, foi apresentada Resposta pelo Reclamado, cujo recebimento foi atestado pela CASD-ND em 21 de março de 2018.



Em 27 de março de 2018, a CASD-ND enviou às partes comunicação de nomeação de Especialista. O Especialista aceitou o encargo, foi devidamente constituído e apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência. Em 03 de abril de 2018, o procedimento foi transmitido ao Especialista, que atestou que os requisitos estabelecidos no Regulamento estavam atendidos.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, em suma, alega que seu nome civil é “F [REDACTED] E [REDACTED]”, bem como é empresária e estilista de moda, tendo sido responsável pela criação de coleções de roupas para marcas como Adidas, Cravo e Canela e Passarela, bem como realizou desfiles de moda para apresentar suas criações, sendo seu trabalho divulgado em mídia especializada.

Afirma que diante das atividades desenvolvidas e com o intuito de resguardar seus direitos, investiu no depósito de suas marcas perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

Número	Prioridade	Marca	Classe
912322934	17/02/2017 	F [REDACTED] E [REDACTED]	Aguardando exame de mérito 

[912387483](#) 07/03/2017



F [REDACTED]
B [REDACTED]

Aguardando
exame de
mérito

Aduz ainda que realizou a proteção dos nomes de domínio <shopfabiabercsek.com> e <fabiabercsek.com>, bem como do nome empresarial F [REDACTED] B [REDACTED] - EPP.

Alega que não há dúvidas de que o nome civil da Reclamante, nome empresarial e os pedidos de registro de marca, e registro de nome de domínio “.com” conferem a ela o direito de uso exclusivo do nome “F [REDACTED] B [REDACTED]”, notadamente no setor de moda e segmentos afins.

Afirma ainda que o nome de domínio aqui em discussão, apesar de registrado pelo Reclamado, apresenta como único contato uma suposta F [REDACTED] B [REDACTED], sem fazer qualquer alusão ao Reclamado, fato este que se repete em sua política de privacidade.

Informa ainda que, apesar de o nome de domínio ter sido criado em 2016, o site apresenta somente 8 (oito) postagens e que atualmente inexistente atividade em referida página da internet.

Expõe ainda que, das 8 (oito) postagens existentes, a maioria se refere a produtos para emagrecimento e/ou melhoria de desempenho sexual, de nomes certas vezes constrangedores (e.g. Tesão de Vaca) e de origem duvidosa, uma vez que os produtos comercializados não possuem registro na ANVISA.

Atesta ainda que o referido *website* traz relatos da vida íntima de um casal supostamente protagonizado pela Reclamante, o que seria inverídico e uma afronta à reputação desta.

Informa que a Reclamante enviou Notificação extrajudicial a fim de tentar solucionar a situação no campo amigável. No entanto, até o presente momento não houve qualquer retorno por parte do Reclamado.

Em relação à má-fé do Reclamado, alega que a Reclamante é figura notória, sendo estilista reconhecida no Brasil e no exterior, e que possui um nome incomum, não sendo possível acreditar que o Reclamado possa ter escolhido este Nome de Domínio “por mera coincidência”, sem que houvesse o prévio conhecimento das atividades da Reclamante.

Alega, ainda, que o Reclamado não possui qualquer legitimidade para registrar ou usar o signo “F [REDACTED] B [REDACTED]”, que é extremamente distintivo, e que o Reclamado teria adotado comportamento sintomático ao criar uma falsa “F [REDACTED] B [REDACTED]” para legitimar o *blog* hospedado no Nome de Domínio, o que prejudica a Reclamante, causando prejuízos a ela e confusão a usuários da Internet, caracterizando a má-fé do Reclamado.

Por fim, fundamenta seu pleito de transferência do Nome de Domínio à Reclamante nos artigos 4.2 (g), 2.1 (c) e 2.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

b. Do Reclamado

O Reclamado, em suma, nega o emprego de má-fé por utilizar o domínio aqui em discussão.

Aduz em apertada síntese que a Reclamante não tomou todas as medidas preventivas e necessárias para a proteção de seus direitos.

Expõe que em nenhum momento a Reclamante comprovou que foi titular do nome de domínio aqui discutido e que o fato de a Reclamante ter registrado os domínios <fabiabercsek.com> e <shopfabiabercsek.com> nos anos de 2010 e 2013 em nada se relaciona com a comprovação de que houve anterioridade no registro do nome de domínio discutido no presente procedimento.

Afirma que não agiu de má-fé, pois segundo consta no art. 3º, item “d” do Regulamento SACI-Adm e item 2.2 do Regulamento CASD-ND, constituem indícios de má-fé a comprovação de que ao usar o nome de domínio, o titular deva intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet para seu sítio da rede eletrônica, o que não acontecia em referido website, uma vez que este era utilizado exclusivamente para análise, comentários e conteúdos informativos a respeito de produtos.

Informa ainda que não há proteção junto ao INPI sobre a marca “F [REDACTED] B [REDACTED]” uma vez que os registros apontados pela Reclamante junto ao INPI estão com o status “aguardando exame de mérito”.

Por fim, informa que não se opõe à transferência de referido domínio, caso seja o entendimento deste Especialista, bem como que as atividades do referido site foram prontamente suspensas assim que o Reclamado tomou ciência da presente disputa, e que tal suspensão seguirá até que se tenha uma decisão definitiva.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente destacamos o que dispõem os arts. 3º “c” do Regulamento SACI-Adm e 2.1 “c” do Regulamento da CASD-ND para as situações em que é cabível a Reclamação perante a CASD-ND:

(...)

- 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;

Assim, este Especialista atesta que o primeiro requisito – de cabimento da presente Reclamação perante este Órgão – está preenchido, uma vez que a Reclamante demonstra através da prova documental ser a titular do nome empresarial e nome de domínio cujos elementos característicos são formados pelo seu **patronímico** “F [REDACTED] B [REDACTED]”, os idênticos termos formadores do elemento característico do nome de domínio ora em disputa.

Este Especialista destaca que tal nome de domínio, atualmente de titularidade do Reclamado (2016), é idêntico ao registro da Reclamante como empresária individual, que foi feito em 04 de janeiro de 2001 e, portanto, anterior ao registro do domínio pelo Reclamado.

Os nomes de domínio “.com” foram registrados respectivamente em 2010 e 2013, anteriormente ao nome de domínio em disputa. No entanto, o registro de 2010 (<fabiabercsek.com>) não se encontra em titularidade da Reclamante, mas sim em nome de LOCAWEB LTDA. Apenas o registro de 2013 (<shopfabiabercsek.com>) é de titularidade de FA [REDACTED] B [REDACTED] - ME.

O patronímico foi registrado quando de seu registro civil, na data de seu nascimento em 1978, portanto anteriormente ao domínio ora pertencente ao Reclamado.

Em consulta ao banco de dados do INPI, este Especialista verificou que os direitos intelectuais acerca do pedido de registro da marca “F [REDACTED] B [REDACTED]” que compõe o nome de domínio são de titularidade da Reclamante, conforme abaixo:

Nº do Processo: **912387483**

FABIABERCSEK

Titular: FABIA BERCSEK - EPP
 Marca: FABIA BERCSEK
 Procurador: NÃO DEFINIDO
 Data do Depósito: 07/03/2017
 Situação: Aguardando exame de mérito
 Apresentação: Mista
 Classe Nice: NCL(11) 35
 Natureza: De Serviço
 Especificação: Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário;

CFE(4):27.5.1

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850170047024	07/03/2017	-	389	FABIA BERCSEK - EPP		-

Publicações ?				
RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2412	28/03/2017	Publicação de pedido de registro para oposição	-	

Este Especialista, no entanto, deixa de considerar tal pedido de registro perante o INPI como prova relevante por ser ele posterior ao registro do nome de domínio contestado.

Outro requisito essencial para a procedência de uma demanda perante esta CASD-ND, além do legítimo interesse acima analisado, é que também seja comprovada a conduta de má-fé do titular no registro ou no uso do Nome de Domínio, conforme exige o citado art. 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivo art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e, portanto, a presente Reclamação somente deve ser acolhida caso esta condição seja devidamente comprovada.

Observem-se os exemplos de conduta de má-fé relacionados nas alíneas do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivo art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, em lista não exaustiva:

“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. ”

Destaca-se que este Especialista tentou acessar o domínio aqui em discussão, a partir dos “links” trazidos à baila pela Reclamante, os quais já estavam desativados. No entanto, em consulta ao website *archive.org*, este Especialista pôde averiguar a existência dos materiais descritos na Reclamação, bem como verificar que eles não guardam relação com a Reclamante, titular do patronímico em referência. Por sua vez, o Reclamado também não as contestou quando teve oportunidade.

Por outro lado, no entender deste Especialista, em se tratando de situação envolvendo diretamente um patronímico, cumpre à parte interessada demonstrar legítimo interesse ao registrar/utilizar o nome de domínio. Vide a ordem emanada pela própria Lei de Propriedade Industrial ao tratar do tema, para o seu registro como marca, em seu artigo 124, inciso XV, pela qual não serão registráveis como marca o “nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

Nesses casos, há a íntima relação entre o nome e seu titular, em caráter personalíssimo. Reside, portanto, o legítimo interesse na comprovação da titularidade do nome, ou do consentimento

deste titular para tal registro. Assim, qualquer outra pessoa que não o titular deve fazer prova de interesse ou autorização.

Analisando as argumentações e provas trazidas pela Reclamante relacionadas a esse signo, é cristalino o seu interesse legítimo, e nisso ela teve êxito em demonstrar, mesmo reconhecendo que também caberia a ela o ônus de demonstrar cabalmente, através de prova documental, o registro ou a utilização de má-fé do domínio em disputa, o que falhou ela em fazer.

Já com relação ao Reclamado, entende este Especialista que ele não logrou êxito em comprovar nenhuma ligação com o nome em questão, que justificasse o registro do domínio ora em discussão, falhando em se defender sobre o seu legítimo interesse, nos termos do art. 11º, alínea “c”, do Regulamento SACI-Adm (ref. legítimo interesse sobre patronímico, vide caso Lactalis do Brasil x Sérgio Murilo Fonseca da Matta, Procedimento CASD-ND no. ND201650).

Após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, conclui este Especialista que é inverossímil que o Reclamado possa ter escolhido este mesmo nome incomum a esmo, “por mera coincidência”, sem ter prévio conhecimento da Reclamante, ou nela mirado. Recentes decisões da OMPI vão nesse mesmo sentido (Caso JBS S.A. x Francinei Evangelista da Silva, Caso no. D 2017-0415), a saber (em tradução livre):

“Conforme já decidido em anteriores decisões da UDRP direitos ou legítimo interesse não podem ser criados onde o usuário do nome de domínio em questão não iria escolher tal nome senão para criar uma impressão de associação com a Reclamante.” (ver *The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria*, WIPO Case No. D2000-0050; and *Drexel University v. David Brouda*, WIPO Case D2001-0067).

Continuando, a mesma decisão conclui que:

“no balanço de probabilidades e ainda levando em conta as conclusões no terceiro elemento abaixo, que o website sob o nome de domínio em disputa é um mero pretexto e que foi criado com o único intuito de burlar a Política”. (Vide *Tinder, Incorporated v. Ghassan Hedhli, Betsy Adams, Alison Britsson, Peter North, Alonzo Fredy*, WIPO Case No. D2017-0154).

Conforme já relatado, os nomes civil e empresarial da Reclamante “F [REDACTED] B [REDACTED]” são idênticos ao nome de domínio registrado pelo Reclamado, bem como em breve pesquisa no banco de dados do INPI, verifica-se que o Reclamado não possui nenhum registro ou pedido de registro da marca em que obteve com sucesso o registro de domínio, o que é um indicativo de ausência de interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé.

Ainda que o pedido de registro da Reclamante seja posterior ao registro do nome de domínio aqui em discussão, bem como não tenha obtido o registro da marca em território nacional, uma

vez que o pedido de registro ainda não foi apreciado pelo INPI, restou comprovado que ela é detentora do patronímico e nome empresarial em referência, bem como do nome de domínio <shopfabiabercsek.com> apontado em sua Reclamação, motivo pelo qual se afigura nítida a tentativa do Reclamado de imitação do signo distintivo adotado pela Reclamante, ao que tudo indica para obtenção de vantagem para a qual não demonstra ter ligação e conseqüentemente, direito.

Ademais, nome e patronímico da Reclamante não podem ser considerados “comuns”, sendo certo que guardam considerável grau de distintividade por não ser, mormente o patronímico, de origem latina – lusa, italiana, espanhola –, as grandes origens de denominações de pessoas físicas no nosso País (segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, os 50 sobrenomes mais populares no Brasil são de origem luso-espanhola - <https://mundoestranho.abril.com.br/especiais/a-origem-dos-50-sobrenomes-mais-comuns-do-brasil/>).

O próprio parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em análise esclarece que o nome de domínio não pode desrespeitar a legislação em vigor, os direitos de terceiro ou induzir terceiros a erro:

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.

Nesse sentido expõe a doutrina especializada:

A mera disponibilidade (ausência de registro prévio) não é condição suficiente para a validade do registro de um nome de domínio. É necessário que a escolha recaia sobre um nome que não viole nem desrespeite a legislação em vigor, não induza terceiros a erro, nem viole direitos alheios, como determina o parágrafo único do art. 1º da Resolução 2008/008 do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br)” (A proteção das marcas no Brasil, p. 254. In: Tratado de Direito Comercial, v. 6. Coord. Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 2015).

Desse modo, embora patronímico, nome empresarial e nome de domínio sejam institutos diversos, o pedido de registro deste deve respeitar os direitos conferidos pela lei, de modo que a utilização desautorizada, especialmente do primeiro, deve ser interpretada como indevida e violadora de direitos.

Portanto, estando demonstrado nos autos que a Reclamante emprega de forma justificada e continuada a expressão característica contida no nome de domínio em disputa, que tem a expectativa do direito exclusivo de marca da expressão “F B”, bem como que demonstra interesse na manutenção de referidos pedidos de registro, uma vez que se trata de seu nome civil e nome empresarial, é de rigor que a ela seja dada razão.

Desta forma, conclui este Especialista que o Reclamado, com o registro do domínio com o qual não logra demonstrar relação ou autorização que justifique sua manutenção, potencialmente prejudicando o desenvolvimento do trabalho pela Reclamante, denigre este trabalho, na medida em que expõe produtos que não guardam relação com o *métier* desta e que versam sobre temas “escusos”, e angaria os acessos de todos que procuram informações sobre a Reclamante, moda e segmentos afins.

Logo, entende este Especialista que apesar de a Reclamante não ter demonstrado adequadamente que o conflito se enquadra nas hipóteses de má-fé elencadas no Regulamento da CASD-ND e do SACI-Adm, mas reconhecendo que esta logrou comprovar seu legítimo interesse no signo, e considerando que o Reclamado, de sua parte, não comprovou o SEU legítimo interesse no registro de referido domínio – o qual por si só é bastante inusual e específico – bem como nenhuma autorização, e não se opõe em ceder a titularidade deste para a Reclamante, conclui-se que a titularidade do domínio <fabiabercsek.com.br> deva ser transferida à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, “c” c/c 2.2 *caput*, e alíneas “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <fabiabercsek.com.br> seja, *transferido à Reclamante*.

O Especialista solicita 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 Especial.

São Paulo, 24 de maio de 2018.



Luis Felipe Balieiro Lima
Especialista