

**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**

*FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FUVATES*

X C [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]

**PROCEDIMENTO Nº ND201835**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I - RELATÓRIO.**

**1. Das Partes.**

**FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES**, CNPJ 04.008.342/0001-09, Lajeado, RS, Brasil, representado por [REDACTED], e-mails [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

C [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] empresário individual, CPF 266 [REDACTED]-95, empresa CNPJ 18.803.563/0001-83, sediada na rua Filadelfo Santos Reis, 293, Vila dos Comercários, I, Guaratinguetá-SP, CEP 12509-710, e-mai [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio.**

O nome de domínio objeto da presente disputa é <[criexp.com.br](http://criexp.com.br)>.

O Nome de Domínio em questão consta como criado em 17/01/2018, com data de expiração em 17.01.2019

**3. Das Ocorrências deste Procedimento Especial.**

Em 17 de setembro de 2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da presente Reclamação e o subsequente exame dos requisitos formais para seu correto processamento.

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 <criexp.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF 266.715.898-95), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 18 de setembro de 2018, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <criexp.com.br>, informando ser este de titularidade de **C** **A** **M**. No mesmo comunicado, 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, tendo em vista que foi registrado em 17 de janeiro de 2018.

Em 24 de setembro de 2018, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, com intuito de corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 02 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia ao presente Especialista a análise do mérito, inclusive, dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 02 de outubro de 2018, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º 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 18 de outubro de 2018, 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.

Após o comunicado de revelia às Partes, o Reclamado e a Reclamante trocaram diversos *e-mails*, copiando a Secretaria Executiva da CASD-ND.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 23/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 01 de novembro de 2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 12 de novembro de 2018, além da troca de *e-mails* entre as Partes, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, recebida em 02 de novembro de 2018. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não estaria obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderia fazê-lo, se assim entendesse decidindo a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 12 de novembro de 2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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.**

Alega a Reclamante que é mantenedora do **EVENTO CRIE** ou **CRIE EXPERIENCE**, divulgado para o público como **CRIEXP**, conforme comprovam as reportagens e documentos anexados à Reclamação. Referido evento seria um dos mais importantes eventos da Região Sul do país nas áreas de conhecimento, inspiração e entretenimento.

A Reclamante depositou pedidos de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para as marcas **EVENTO CRIE** (31 de maio de 2016) e **CRIE EXPERIENCE** (23 de agosto de 2016) que foram posteriormente concedidos pela Autarquia. Na mesma época, procedeu ao registro do nome de domínio <criexp.com.br>, para organização e divulgação das atividades correlatas ao evento por ela realizado.

Aduz, ainda, que por um lapso da empresa contratada para a manutenção do domínio, ele não foi renovado, momento em que o Reclamado teria se aproveitado da falha para requerer o registro em nítida conduta de má-fé. O registro do domínio realizado pelo Reclamado prejudica a realização do evento pela Reclamante, além de violar suas marcas registradas.

Pelas razões acima expostas, requer, com base nos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, que ao final do Procedimento o nome de domínio <criexp.com.br> lhe seja transferido.

## b) Do Reclamado.

O Reclamado, embora regularmente intimado, apresentou manifestação extemporânea e em desconformidade com as formalidades e requisitos exigidos no item 8 do Regulamento CASD-ND.

Alega, em síntese, que o pedido de registro de marca para o sinal “CRIE XP” (nº 911516670), depositado pela Reclamante, foi indeferido pelo INPI, o que lhe autorizaria o registro do domínio disputado.

O domínio em disputa foi registrado para auxiliar no processo de *Link Building*, técnica legítima, sob sua ótica, e que não fere de forma alguma a imagem da Reclamante. Neste sentido, não teria agido de má-fé, já que o site criado não faria qualquer menção ao evento que a Reclamante realiza.

A Reclamante não teria qualquer interesse na utilização do domínio ora disputado na identificação de seus eventos, já que estaria usando outro “domínio” criexp@univates.br. Dessa forma, o domínio expirado, somados à ausência de interesse da Reclamante em sua manutenção e do Reclamado em se vincular ao evento da Reclamante, seriam suficientes para que o registro do nome de domínio permanecesse sob a sua titularidade.

## II – FUNDAMENTAÇÃO.

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Conforme prescrevem os artigos 13º, §5º do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do Regulamento da CASD-ND, se o titular do nome de domínio não apresentar Resposta no prazo legal, o Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento – assegurando a igualdade entre as partes (art. 30º do Regulamento SACI-Adm) – sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia do Reclamado.

Assim, ainda que o Reclamado não tenha atendido ao prazo estabelecido e às formalidades exigidas, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com a legislação aplicável ao caso, nos documentos e demais provas apresentadas pelas partes, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regimento da CASD-ND e art. 30º do Regulamento SACI-Adm.

## II.1. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Da documentação acostada a este procedimento fica evidente o seu legítimo interesse no pleito, haja vista, sobretudo, que o nome de domínio <criexp.com.br> foi usado durante período significativo de tempo para designar o evento por ela produzido, restando atendidas as condições impostas pelo Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas dos arts. 4.1 e 4.2 do Regulamento CASD-ND.

## II.2. Nome de Domínio similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

A Reclamante comprovou que é titular dos registros das marcas **CRIE EXPERIENCE** (nº 911516778) e **EVENTO CRIE** (nº 911106421), ambos na Classe 41, conforme alegado em sua Reclamação e documentos acostados, enquanto o Reclamado é titular apenas do nome de domínio <criexp.com.br>.

Percebe-se que as marcas foram depositadas antes do registro de domínio ora disputado. A marca **CRIE EXPERIENCE** foi depositada em 31.05.2016 e a marca **CRIE EXPERIENCE** em 23.08.2016, enquanto o registro de domínio disputado <criexp.com.br> foi registrado em 18.01.2018. Diga-se que ambas as marcas da Reclamante foram posteriormente concedidas pelo **INPI**.

No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínio e marcas é aplicável também, além das determinações dos Regulamentos acima citados, a Lei nº 9.279/1996 – denominada Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Neste sentido, comprovada a anterioridade do depósito das marcas da Reclamante em relação ao registro do nome de domínio do Reclamado, é preciso averiguar se os sinais distintivos são similares o suficiente para causarem confusão.

É nítido que as marcas registradas da Reclamante guardam similaridade com o domínio disputado, <criexp.com.br>, enquadrando-se em hipótese de reprodução parcial da marca CRIE EXPERIENCE. Aliás, tal proximidade é realçada quando se nota que o evento produzido pela Reclamante era claramente divulgado como **CRIE XP**, uma abreviação da marca citada.

Logo, a situação em comento se encaixa plenamente na hipótese descrita no Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como no artigo 2.1, a), do Regulamento CASD-ND:

(Regulamento SACI-Adm)

*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;*

(Regulamento CASD-ND)

*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;*

É preciso esclarecer que o fato do pedido de registro **CRIE XP**, (nº 911516670), depositado pela Reclamante ter sido indeferido não é capaz de alterar a conclusão acima exarada, já que o nome de domínio em disputa foi registrado posteriormente aos demais registros da Reclamante (**CRIE EXPERIENCE** e **EVENTO CRIE**) sendo, em relação a estes, conflitantes.

Assim, a Reclamante ao demonstrar que o Reclamado registrou nome de domínio que reproduz parcialmente sua marca e, ainda, ao demonstrar que a data de registro do nome de domínio é posterior a data de depósito das marcas de que é titular, resta devidamente comprovada a hipótese do artigo 3º "a" do SACI-Adm e artigo 2.1. "a" do Regulamento CASD-ND, no sentido de que o nome de domínio <criexp.com.br>, é similar o suficiente para criar confusão com uma das marcas de titularidade da Reclamante, depositada junto ao INPI/BR antes do registro do nome de domínio objeto do conflito.

Confirmada a anterioridade do depósito das marcas da Reclamante e a possibilidade de confusão entre as marcas e o nome de domínio em disputa, resta analisar a existência da má-fé do Reclamado quando do registro do domínio.

### **II.3. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto nos art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

Como se nota da legislação aplicável, o art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

- 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.

Ao se analisar os documentos trazidos neste Procedimento, em conjunto com os argumentos trazidos pela Reclamante e pelo Reclamado, este Especialista conclui pela existência de evidências da intenção do Reclamado em registrar o nome de domínio para vendê-lo à Reclamante ou terceiro interessado, obtendo lucro.

Em particular, percebe-se que o Reclamado alega que adquiriu mais de *50 nomes de domínio (doc. 11)* para prática de *Link Building*, atividade que consiste em adquirir links em outros sites, os quais direcionam para sua página na web, e criar “linkagens” em suas páginas direcionadas a outros sites.

Tal ferramenta se encontra diretamente relacionada às práticas de **SEO** (Search Engine Optimization – em português – otimização para mecanismos de busca), um conjunto de técnicas de otimização para sites, blogs e páginas na web, cujo principal objetivo é garantir o melhor posicionamento de sites nos resultados dos principais buscadores, como o Google.

Entretanto, em uma análise mais apurada se percebe, que, na verdade, a atividade desenvolvida pelo Reclamado se enquadra como *cybersquatting*, que se constitui como prática de compra de um domínio com um nome comercialmente valioso, normalmente de uma marca conhecida no mercado, com o intuito de vendê-lo ao titular da marca ou a terceiros. Tal prática, como visto, é proibida pelos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

E esta prática fica clara a este Especialista por dois motivos.

O primeiro é que nas próprias manifestações extemporâneas apresentadas pelo Reclamado ele se compromete a transferir a titularidade do nome de domínio, mediante o ressarcimento dos gastos com o *projeto*, sem nem, ao menos, trazer comprovantes que justificassem os valores apontados (**doc. 11**):

No mais, gostaria de dizer que não temos o menor interesse em transferir o domínio para a Reclamante, entendemos que temos o direito de não fazer e assim prosseguiremos. O serviço de SEO já foi contratado e pago à empresa que nos fornece este serviço a soma de 550 EUROS, então certamente não vamos perder os R\$40 do registro e os quase R\$2400 gastos com o projeto.

Diga-se que o próprio Reclamado admite que a razão de ter procedido ao registro do nome de domínio ora disputado se derivou do fato de que o domínio em questão *já fora um dia popular* (**doc.11**).

Ademais deve ser afastada a tese de que a Reclamante não teria mais interesse no domínio em disputa. Perceba que os domínios indicados pelo Reclamado (**doc. 19A**) fazem referência ao e-mail de contato administrativo da organização dos eventos e não ao nome de domínio ora em disputa. Ainda assim, nota-se que o nome de identificação do correio eletrônico é criexp, o que indica que este sinal era utilizado para identificar o próprio evento, o que reforça as razões da Reclamante no sentido de reaver o domínio em disputa.

O segundo motivo que demonstra a prática de *cybersquatting* pelo Reclamado se extrai da análise dos nomes de domínio de sua titularidade, perante o Registro.br (Whois). Percebe-se que vários destes domínios visam uma aproximação com marcas ou nomes conhecidos no mercado, como:

**adobemusebr.com.br;**

**amigosdomessenger.com.br;**

**carrefourdigital.com.br;**

**facebookpro.com.br;**

**windows8dicas.com.br;**

**vivomeuapp.com.br;**

**nvidiabrasil.com.br**

A prática de *cybersquatting* adotada pelo Reclamado é, inclusive, coibida pelo Poder Judiciário:

*Ação indenizatória cumulada com pedido liminar. Propriedade industrial Marca Registro de domínio igual ou extremamente semelhante àquele registrado em nome de uma das autoras Semelhança com a marca depositada pela autora postulante Colidência Princípio first come,first served” que comporta exceção - Ausência de demonstração de boa-fé Não apresentação de qualquer justificativa para a prática impugnada pelas autoras. Caracterização de ato de concorrência desleal Conduta caracterizada como “typosquatting” (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) e “cybersquatting” (utilizar nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que não são tipificadas pelo nosso ordenamento jurídico mas pode representar ato de concorrência desleal - Determinação de abstenção de uso. Danos materiais Apuração em sede de liquidação. Sentença de procedência confirmada Recurso não provido*

(1ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Pro. 9190289-53.2008.8.26.0000, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, TJSP)

Logo, este Especialista entende estarem presentes elementos suficientes, que caracterizam a má-fé do Reclamado, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, “a” e “d” do Regulamento do SACI-Adm, bem como na alínea “a” e “d” do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND.

Verifica-se, ainda, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “a” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201312; ND201322; ND201414; ND201434; ND201633; ND201644; ND201725; ND201753; ND20181; ND20187 e ND201828.

Para que se evite o prolongamento da discussão é importante realçar que o § único do artigo 1º da Resolução CGI e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de nome de domínio sob o “.br”, explicitam que não poderá ser escolhido nome que despreze a legislação em vigor, que induza terceiro a erro ou que viole direitos de terceiro.

#### **II.4. Conclusão.**

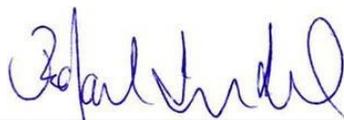
Neste sentido, os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o nome de domínio, logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º “a”, e parágrafo único, “a” e “d” do SACI-Adm e artigos 2.1. “a”, e 2.2., alíneas “a” e “d” do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio <criexp.com.br> ser transferida a ela.

#### **III – DISPOSITIVO.**

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, 2.2, 4.1 e 4.2 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <criexp.com.br> seja transferido à Reclamante.

O 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.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2018.



Rafael Lacaz Amaral