

**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**

ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIM LTDA. x A P G D S

**PROCEDIMENTO Nº ND201832**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**ESCOLA DE NATAÇÃO E GINÁSTICA BIOSWIN LTDA.**, CNPJ: 00.318.069/0001-68, com endereço em Avenida Paulista, nº 1.294, 3º Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, Brasil, 01310-100, representado por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

A P G D S, CPF: 870 [REDACTED]-04, a Reclamada do presente Procedimento Especial (a "Reclamada").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é: <eusousmartfit.com.br> (o "nome de domínio").

O Nome de Domínio <eusousmartfit.com.br> foi registrado em 06/04/2018 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 26/09/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND confirmou o recebimento da Reclamação e informou o início do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação, consoante disposto no art. 6.1. e ss do Regulamento da CASD-ND.

Também no dia 26/09/2018, 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 <eusousmartfit.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

O NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva no mesmo dia (26/09/2018) repassando os dados cadastrais do nome de domínio <eusousmartfit.com.br>. Foi informado pelo NIC.br que o domínio estava registrado sob o nome de A ■ P ■ G ■ d ■ S ■, CPF 870 ■-04, com endereço declarado a QNJ 40 Lote 7, 72140-400, Brasília - DF, Brasil. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o nome de domínio se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, e confirmou a aplicação do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) ao nome de domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 06/04/2018.

Em 01/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia à Especialista a ser nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 02/10/2018, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 18/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 23/10/2018, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre a inércia da Reclamada, mesmo diante de insistentes tentativas de contato, procedendo assim com o congelamento (suspensão) do nome de domínio disputado.

Em 26/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade em 25/10/2018.

Em 06/11/2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos (versão eletrônica) deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do

Regulamento desta Câmara.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

Em síntese, a Reclamante requer a transferência para si do nome de domínio <eusousmartfit.com.br> registrado pela Reclamada, pelo seu registro e uso indevidos de imitação da marca SMART FIT.

A Reclamante afirma ser titular da marca SMART FIT no Brasil há muitos anos tendo efetuado o depósito de tal marca desde 22/09/2008 e do registro do domínio <smartfit.com.br> em 06/03/2008.

Após breve relato sobre a história da empresa e de sua atuação em todo o território nacional com mais de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) unidades espalhadas pelo Brasil bem como em outros países, a Reclamante apresentou algumas das marcas SMART FIT registradas. O rol não exaustivo apresentado mostra a titularidade, dentre outras, da marca nominativa SMART FIT, n. 9011195529 depositada em 22/09/2008 e concedida em 10/05/2016 na classe 41.

Alega a Reclamante que é "inegável e inquestionável" seu direito anterior à Reclamada, relativo ao uso exclusivo da expressão SMART FIT, marca dotada de notoriedade e referência nacional na prestação de serviços relacionados à academia de ginástica, elaboração de programas exclusivos e treinamentos personalizados para os seus mais de 500 mil alunos, tendo alcançado, recentemente, a 5ª posição do ranking das Top 10 que mais cresceram em unidades entre 2011 e 2016 e em 3º lugar no ranking Top 10 que mais cresceram em faturamento nos últimos 5 anos, de acordo com o relatório de 2016 feito pelo International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA). Nesse contexto, afirma que a rede de academias "SMART FIT" se transformou em uma famosa franquia de altíssimo valor agregado.

De acordo com a Reclamante, a Reclamação apresentada tem como fundamento (i) o fato de o nome de domínio (eusousmartfit.com.br) ser evidente imitação da marca registrada SMART FIT e (ii) feita com o intuito de confundir seus consumidores, havendo, portanto, violação a seus direitos marcários.

Justifica sua pretensão sob a alegação de que o nome de domínio <eusousmartfit.com.br>, registrado em 06/04/2018, é clara reprodução de sua marca registrada SMART FIT, principalmente pelo fato de a Reclamada sugerir atuar no mesmo ramo de academias de ginástica, visto que seu e-mail de contato é spacofitnessadm@gmail.com, o que remete à expressão "espaço fitness", causando confusão perante o público consumidor.

Afirma que, diante da explícita referência, é inevitável concluir que, ao buscar ou acessar o domínio <eusousmartfit.com.br>, o usuário irá associá-lo à marca SMART FIT bem como aos serviços de reconhecida qualidade por ela diretamente prestados ou através de seus franqueados, restando incontestável sua má-fé ao realizar o registro do domínio. Ademais, aduz a Reclamante que tal conduta teria clara intenção de causar confusão e associação indevida com seu sinal distintivo, a fim de desviar sua clientela em favor próprio ou de terceiros.

Diante dos fatos narrados, a Reclamante acredita que a Reclamada registrou o mencionado nome de domínio, reproduzindo a marca registrada SMART FIT, propositadamente, a fim de enganar e lesar consumidores, buscando direcionar consumidores para a sua página pensando estarem acessando, na verdade, alguma página da Reclamante. Alega, ademais, que o uso de marcas famosas para este tipo de prática é comum, pois podem desviar os consumidores do website desejado.

Portanto, afirma a Reclamante haver evidente má-fé na conduta da Reclamada, além de violação aos seus direitos de propriedade industrial, pela reprodução/imitação da marca registrada SMART FIT, com o intuito de beneficiar-se ilicitamente da sólida reputação e credibilidade conquistada pela Reclamante à custa de muito trabalho e altos investimentos realizados para divulgação de sua marca, encurtando, assim, de forma fraudulenta, o caminho para o acesso ao referido domínio.

A Reclamante reitera que a sugerida associação entre “EU SOU” e “SMART FIT” certamente induzirá o consumidor a associar o domínio “EUSOUSMARTFIT” à marca de titularidade da Reclamante e, conseqüentemente, à prestação dos serviços por ela oferecidos em todo o Brasil e até mesmo no exterior através de sua marca notoriamente conhecida e devidamente registrada SMART FIT, não tendo a Reclamada como desconhecer tal fato, principalmente porque atua no mesmo ramo de atividade.

A Reclamante requereu, portanto, nos termos do Regulamento CASD-ND (“letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e nas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, inclusive, nas letras “a” e “c” do Artigo 3º e nas letras “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm”), a transferência para si do nome de domínio aqui questionado: <eusousmartfit.com.br>.

#### **b. Da Reclamada**

A Reclamada não apresentou sua Resposta, não exercendo seu direito no prazo previsto. Por esta razão foi admitida sua revelia pela CASD-ND, em 18/10/2018.

Sem embargo, a Especialista analisou os fatos e provas trazidos ao procedimento para fundamentar sua decisão, sendo vedado fundar-se a decisão apenas na revelia da parte

Reclamada, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 13º, § 5º do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".BR" - SACI-Adm.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

De acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízo, juntamente com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação aos nomes de domínio objetos do presente 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;”

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

A Reclamante é titular de vários registros para a marca SMART FIT no Brasil, o que lhe confere direito de defender e zelar pela sua integridade material e reputação em todo o território nacional, conforme preceitua o inciso III do artigo 130 da LPI.

#### 1.b. Nome de Domínio suficientemente 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.

Demonstra a Reclamante (Doc. 06) que é titular de inúmeras marcas registradas contendo a expressão SMART FIT, todas obtidas inegavelmente muito antes de

06/04/2018 (data de registro do nome de domínio pela Reclamada). É ainda comprovado o uso da expressão SMART FIT como marca para identificar os serviços por ela prestados em todo o Brasil.

A marca registrada SMART FIT foi considerada um sinal distintivo fantasioso em relação aos serviços que assinala, nos termos do Manual de Marcas do INPI, tanto que a Reclamada obteve vários registros da referida marca em seu nome.

Diante do forte poder atrativo e da notoriedade da marca SMART FIT para assinalar academias de ginástica, entende-se que expressões que se assemelham à ela tendem a fazê-lo propositadamente, na intenção de a ela e a seus serviços se associar, vez que não há significado correspondente no idioma vernáculo.

No caso em tela, a conduta da Reclamada com a adição das palavras EU e SOU (em <eusousmartfit.com.br>) constitui inconteste e flagrante imitação/reprodução da marca registrada SMART FIT da Reclamante. Os usuários da internet podem, portanto, se ver confundidos com o uso do nome de domínio ora questionado e reivindicado pela Reclamante, como sendo dela ou como sendo um domínio relacionado a ela.

Diante das considerações, a Especialista entende o questionado domínio como sendo similar o suficiente com a marca anterior da Reclamante, enquadrando-se nas situações descritas nas alíneas "a" e "c" do item 2.1 do Regulamento CASD-ND e nas alíneas "a" e "c" do art. 3º do Regulamento SACI-Adm

Ressalta-se a existência de entendimento consolidado na jurisprudência da CASD-ND, prolatadas por Especialistas, de possibilidade de confusão pela utilização de imitação/reprodução de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos: ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND20167; ND201612; ND201627; ND201634; ND20172; ND20178; ND201726; ND201728; ND201813; ND201821 e ND201828.

### **1.c. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e no item 2.2 do Regulamento CASD-ND**

O parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm e o item 2.2 do Regulamento CASD-ND indicam circunstâncias que podem ser consideradas indícios de má-fé no uso do nome de domínio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

- (i) 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,
- (ii) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o

Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente;

(iii) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;

(iv) 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.

Observou-se que o nome de domínio em questão vinha sendo usado por pessoa que presta os mesmos serviços oferecidos pela Reclamante, com intenção de associar indevidamente e capturar consumidores inadvertidamente.

De acordo com a Especialista, entende-se, portanto, que está provada a má-fé por parte da Reclamada no registro do domínio <eusousmartfit.com.br>, nos termos da alínea "d" do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e da alínea "d" do item 2.2. do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND aplica a má-fé nos termos da alínea "d" do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea "d" do item 2.2. do Regulamento CASD-ND, por exemplo, nos seguintes procedimentos: ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20147; ND201411; ND201429; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; 20172; 201821; ND20172; ND20179; ND201722; ND201733; ND201734; ND201756; ND201762; ND201763 ; ND201765; ND201821 e ND201826.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".br", que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 10.7 e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa (<eusousmartfit.com.br) seja transferido para a Reclamante.

A 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, 04 de Dezembro de 2018.



Claudia Maria Zeraik  
Especialista