

**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**

MGV FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. E  
VALDAC LTDA. X M [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED]

**PROCEDIMENTO Nº ND201834**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**MGV FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Avenida Onze de Junho, 1.528, Vila Clementino, São Paulo/SP, Brasil, CEP: 04.041-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.178.824/0001-20, representada por [REDACTED]

[REDACTED] é a Primeira Reclamante do presente Procedimento Especial (doravante denominada “**Primeira Reclamante**”).

**VALDAC LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Avenida Onze de Junho, 1.528, Vila Clementino, São Paulo/SP, Brasil, CEP: 04.041-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.842.622/0001-03, também representada [REDACTED]

[REDACTED] é a Segunda Reclamante do presente Procedimento Especial (doravante denominada “**Segunda Reclamante**”).

M [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED], brasileiro, residente [REDACTED] e endereço comercial na [REDACTED] inscrito no CPF sob nº 173 [REDACTED]-38, representado por [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (doravante denominado “**Reclamado**”).

## 2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <crawlfitness.com.br> e foi registrado em 22/05/2013 junto ao Registro.br.

## 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 16/10/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

No mesmo dia, 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 <crawlfitness.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.

Em 17/10/2018, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <crawlfitness.com.br>, esclarecendo que o endereço cadastrado do Reclamado é Rua Crisóstomo Álvares, 68, São Paulo/SP, Brasil, CEP: 03721-060 e número de telefone +55 (11) 2384-8187. Ainda neste ato, 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 22/05/2013.

Na semana seguinte, em 22/10/2018, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigirem irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 23/10/2018, as Reclamantes apresentaram manifestação, anexando os documentos solicitados para cumprimento de exigência formal, a qual foi recebida pela Secretaria Executiva na mesma data.

No mesmo dia, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressalvando que caberia a este Especialista a análise do mérito, incluindo os requisitos formais e documentação apresentada.

Também nessa data, 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 08/11/2018, 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.

Em 09/11/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, do Reclamado, recebida no mesmo dia. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento 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 12/11/2018, a Secretaria Executiva comunicou essa questão às Partes, esclarecendo que estava em curso o procedimento para Nomeação do Especialista, conforme disposto no art. 9º do Regulamento da CASD-ND.

Em 22/11/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação deste Especialista, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento da CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 28/11/2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a este Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento, nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 13/12/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, das Reclamantes, recebida no mesmo dia. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 18/12/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o inteiro teor da Ordem Processual nº 01, emitida pelo Especialista, a qual, considerando a solicitação de suspensão do procedimento advinda das Reclamantes, decidiu pela suspensão do presente procedimento pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido referido prazo sem que nada mais fosse apresentado pelas Partes, este Especialista enviou à Secretaria Executiva da CASD-ND a presente decisão, solicitando 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.


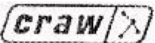
#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Das Reclamantes**

Em síntese, as Reclamantes informam que integram tradicional grupo brasileiro no ramo de vestuários e afins, cujas origens remontam ao ano de 1981, sendo ambas as empresas controladas pelo sócio majoritário VGB PARTICIPAÇÕES LTDA.

Afirma a Primeira Reclamante que é titular de renomadas marcas de artigos do vestuário do país, como CRAWFORD e CRAW, marcas essas que seriam objeto de registros marcários na classe 25, validamente concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) há alguns anos.

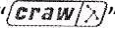
Também informa que as marcas a seguir estão devidamente registradas junto ao INPI:

- CRAWFORD;
- CRAW;
- ; e
- .

A Segunda Reclamante, por sua vez, afirma ser titular dos seguintes nomes de domínio, todos registrados há mais de 15 (quinze) anos:

- crawford.com.br;
- craw.com.br; e
- crawsport.com.br;

Nesse cenário, as Reclamantes argumentam que os direitos advindos de seus registros estão sendo violados pelo Reclamado, o qual, em 22/05/2013, registrou o nome de domínio <crawfitness.com.br> junto ao Registro.br.

A fim de comprovar se tratar de infração, destacam que o INPI, em 20/03/2018, indeferiu um pedido de registro para a marca “CRAW FITNESS” (processo nº 908.657.706) na classe 35, em nome da empresa do Reclamado, com base nas marcas “CRAW” e “”, registradas na classe 25 em nome da Primeira Reclamante.

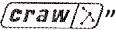

Esclarecem ainda que tentaram resolver toda essa questão de forma amigável, uma vez que a Primeira Reclamante enviou, em 04/05/2018, uma notificação extrajudicial ao Reclamado, por meio da qual solicitou a imediata abstenção do uso da marca “CRAW FITNESS” e a transferência do nome de domínio <crawlfitness.com.br> para a empresa.

Em resposta à notificação, o procurador do Reclamado teria informado que o pedido de registro para a marca “CRAW FITNESS” já havia sido indeferido e que sua cliente não apresentaria recurso contra o indeferimento, motivo pelo qual ele seria arquivado em breve. Com relação à transferência do nome de domínio, nada teria sido dito.

Em seguida, as Reclamantes tomaram conhecimento de que o Reclamado depositou um novo pedido de registro para a marca “CRAW FITNESS” (processo nº 914.731.394), desta vez na classe 28, e continuou se utilizando do nome de domínio <crawlfitness.com.br>, ora em disputa.

As Reclamantes ainda pontuaram que a inclusão do termo “FITNESS” não agrega distintividade à marca do Reclamado, na medida em que se relaciona a atividades desportivas, isto é, justamente a espécie de artigos do vestuário a que ele se destina.

Todos esses motivos comprovariam a real intenção do Reclamado: associar a sua atividade ao sucesso das marcas das Reclamantes, desviando a clientela destas.

A fim de comprovar a má-fé do Reclamado, as Reclamantes destacaram que, em acesso ao site hospedado no nome de domínio <crawlfitness.com.br>, verificaram que o Reclamado vem reproduzindo os elementos figurativos da marca registrada “”, ao se utilizar da marca “” em meio aos seus produtos e serviços.

Por tudo isso, requerem a transferência do nome de domínio <crawlfitness.com.br> para a Segunda Reclamante.

## **b. Do Reclamado**

O Reclamado não apresentou resposta à Reclamação no prazo estabelecido pelo artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND, conforme certificou a Secretaria Executiva por e-mail encaminhado às partes em 08/11/2018.

Por outro lado, apresentou uma manifestação intempestiva, cujo teor a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu às partes em 09/11/2018.

### **Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual**

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

Na aludida manifestação, o Reclamado, em suma, requer que o nome de domínio em disputa seja cancelado, e não transferido para a Segunda Reclamante.

Isso porque, ao tomar conhecimento de que um terceiro é titular de registro para a marca “CROW FITNESS” e a utiliza no mercado, como pode ser observado em consulta à página hospedada no nome de domínio, <crowfitness.com.br>, o Reclamado não mais teria interesse em se utilizar de sua marca “CRAW FITNESS”.

Ademais, após o recebimento da notificação extrajudicial da Primeira Reclamante, ainda antes da instauração desta Reclamação, o Reclamado já teria manifestado o seu desinteresse no uso da marca “CRAW FITNESS”, inclusive informando de sua pretensão de cancelamento do nome de domínio <crowfitness.com.br>.

Com relação ao pedido de registro para a marca “CRAW FITNESS” ainda pendente de análise, o Reclamado informou que já apresentou petição de desistência perante o INPI.

Apesar disso, pontuou que o INPI já teria autorizado a coexistência de diversas marcas compostas pelos termos “CRAW” e “CROW” em nome de titulares distintos, incluindo as marcas “CRAW” e “CRAWFORD” da Primeira Reclamante. Dessa forma, as Reclamantes não poderiam reivindicar direitos exclusivos sobre os referidos termos, como o fazem, por exemplo, ao instaurar a presente Reclamação.

Também salientou que existem alguns outros domínios compostos pelos radicais “CRAW” e “CROW” registrados junto ao Registro.br.

Por tudo isso, requer o cancelamento do nome de domínio <crowfitness.com.br>, com o conseqüente indeferimento da pretensão de transferência das Reclamantes.

Embora o Especialista não esteja obrigado a examinar defesa apresentada fora do prazo, o Regulamento da CASD-ND estabelece, no seu artigo 10.2, que o procedimento deve ser decidido com base nas declarações, documentos e demais provas apresentados pelas Partes, respeitado o livre convencimento do julgador.

Além disso, o Regulamento é claro ao dispor, no seu artigo 10.1, que o Especialista deve assegurar que as partes tenham direito à ampla defesa, ao contraditório e à igualdade de tratamento.

Portanto, apesar de o Regulamento estabelecer o prazo de 15 dias para a resposta formal do Reclamado (art. 8.1), o comando dos artigos 10.1 e 10.2 confere razoável flexibilidade para o Especialista examinar eventuais manifestações das partes durante o processo de cognição, ainda que elas tenham sido apresentadas intempestivamente.

Em função disso, excepcionalmente, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, este Especialista achou por bem considerar as razões contidas na manifestação intempestiva do Reclamado para formar o seu convencimento.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

O artigo 3º do Regulamento SACI-Adm estabelece os requisitos que o Reclamante deve cumprir para prevalecer em uma disputa relativa a suposto registro indevido de nome de domínio, *in verbis*:

*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;*

*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 se vê, no texto do Regulamento SACI-Adm, também reproduzido no Regulamento da CASD-ND, em se tratando de Reclamações fundadas sobre registros de marcas expedidos pelo INPI, o Reclamante deve demonstrar que:

- (i) o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante; e
- (ii) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do(s) Reclamante(s) depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada junto ao INPI.

Como o requisito (ii) é mais objetivo, este Especialista começará esta análise por ele. Na sequência, examinará o requisito da má-fé.

#### **1a. Colidência entre o nome de domínio e marcas registradas em nome das Reclamantes**

Conforme se depreende da análise dos documentos acostados à Reclamação, o Reclamado registrou o nome de domínio <crawfitness.com.br> junto ao Registro.br em 22/05/2013.

A Primeira Reclamante, por sua vez, é titular de diversos registros para as marcas “CRAW”, “CRAWFORD” e suas variações, os quais foram concedidos pelo INPI nas décadas de 1990 e de 2000 e seguem em vigor, conforme indicou ao longo da Reclamação e comprovou por meio da documentação a ela anexada.

Como se observa a seguir, alguns deles se encontram registrados na classe 25, cobrindo artigos do vestuário de forma ampla, incluindo artigos para a prática de esportes:



<b>CRAW</b>	Registro nº 819.054.399
	Titular: MGV FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
	<b>Data do depósito: 23/02/1996</b>
	<b>Data da concessão: 25/08/1998</b>
	Status: Registrado.
	Classe: 25-10; 25-20; 25-30
Descrição: roupas e acessórios do vestuário de uso comum; <b>roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes</b> ; roupas e acessórios do vestuário de uso profissional; roupas e acessórios do vestuário de uso comum; roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes; (...);	
 <b>CRAW</b>	Registro nº 824.617.266
	Titular: MGV FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
	<b>Data do depósito: 20/06/2002</b>
	<b>Data da concessão: 09/03/2011</b>
	Status: Registrado.
	Classe: 25
Descrição: bermudas, blazers, calças, (...) jaquetas, malhas [vestuário], meias, paletós, pulôveres, roupas incluídas nesta classe, sobretudoos, ternos, uniformes e vestuário incluído nesta classe.	
<b>CRAWFORD</b>	Registro nº 818.062.320
	Titular: MGV FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
	<b>Data do depósito: 19/10/1994</b>
	<b>Data da concessão: 22/10/1996</b>
	Status: Registrado.
	Classe: 25-10; 25-20; 25-30
Descrição: roupas e acessórios do vestuário de uso comum.	

Dúvida não há, portanto, de que os direitos das Reclamantes sobre a marca “CRAW” seguem em vigor e precedem, em muito, o registro do nome de domínio em disputa.

Antes de adentrar a análise dos signos *per se*, é importante pontuar que o elemento nuclear do domínio “crawfitness.com.br” é a sua parcela “CRAWFITNESS”, uma vez que a extensão “.com.br” é meramente funcional, não devendo fazer parte da aferição.

Feita a ressalva, este Especialista passa a examinar a possibilidade do uso do termo “CRAWFITNESS” pelo Reclamado, à luz dos direitos marcários e anteriores das Reclamantes em torno da marca “CRAW” e suas variações.

De início, é importante registrar que o termo “CRAW” é arbitrário em meio a artigos do vestuário, uma vez que não guarda qualquer afinidade semântica com essa atividade.

Como consequência, para o direito marcário, trata-se de um termo que possui elevado escopo de proteção, e que, por isso, confere à sua titular – Primeira Reclamante –, a

faculdade de compelir terceiros a não se utilizarem de marcas idênticas ou semelhantes para identificar o mesmo tipo de produtos.

Prova disso é que, como destacado pelas Reclamantes, o INPI indeferiu um pedido de registro do Reclamado para a marca “CRAW FITNESS” com base nos registros anteriores da Primeira Reclamante para as marcas “CRAW” e “~~CRAW~~”.

Por outro lado, o Reclamado sustentou que as Reclamantes não poderiam reivindicar direitos exclusivos sobre o termo “CRAW”, na medida em que diversas outras marcas compostas por ele coexistiriam pacificamente no mercado em nome de titulares distintos. Nesse sentido, argumentou que o próprio INPI teria concedido registros para marcas como “CRAWLING”, “CRAWLEY” e “CROW” na classe 25.

Ocorre que todas as marcas indicadas pelo Reclamado, quando comparadas como um todo, são mais distintas da marca “CRAW”, da Primeira Reclamante, do que o elemento nuclear do domínio em disputa, “CRAWFITNESS”.

Isso se dá porque as marcas “CRAWLEY” e “CRAWLING”, ao contrário do sinal do Reclamado, não são resultado da junção da marca “CRAW” com um termo descritivo, como “FITNESS”.

Na verdade, “CRAWLEY” e “CRAWLING” possuem significados próprios. Enquanto a primeira é o nome de uma cidade no subúrbio de Londres, a segunda é a tradução inglesa para o termo “rastejando”. Por tal motivo, elas não se confundem com a marca “CRAW”, utilizada há décadas pelas Reclamantes no país.

Prova disso é que o INPI permitiu a coexistência entre as marcas “CRAW”, “CRAWLEY” e “CRAWLING” e, em paralelo, desautorizou a coexistência entre as marcas “CRAW” e “CRAW FITNESS”, como já esclarecido.




Marcas compostas pelo termo “CROW”, por sua vez, são irrelevantes para a presente análise, na medida em que neste procedimento se discute a possibilidade de transferência do domínio “crawfitness.com.br” para a Segunda Reclamante em função dos direitos anteriores da Primeira Reclamante em torno da marca “CRAW” e variações.

Por fim, cabe ainda pontuar que, em consulta ao banco de dados do INPI, este Especialista constatou que não há marcas registradas nas classes 25 e 35 compostas pelo termo isolado “CRAW”, a não ser, evidentemente, os registros em nome da Primeira Reclamante. Por esse motivo, conclui-se que o termo não é de uso comum.

Se, por um lado, é evidente a arbitrariedade da marca “CRAW”, por outro, forçoso reconhecer que, com relação ao termo “FITNESS”, a situação se inverte.

Afinal, “FITNESS” é um termo descritivo em meio a artigos esportivos, não conferindo distintividade alguma a marcas por ele compostas. Isso se justifica porque ele é ostensivamente utilizado pelo mercado para se referir a atividades esportivas, sendo, muitas das vezes, utilizado como um sinônimo para “esporte” ou “ginástica”.

A esse respeito, é importante ter em mente que o nome de domínio do Reclamado hospeda uma página onde são expostos à venda artigos destinados justamente para a prática de esportes, como devidamente comprovado pelas Reclamantes.

A fim de comprovar a descritividade do termo, este Especialista constatou que o INPI concedeu diversos registros para marcas compostas por “FITNESS” na classe 25 com ressalvas em torno da utilização do termo. É esse o caso de marcas como “” (ATL FITNESS) (registro nº 905.156.498), “” (BRAZILIAN FITNESS) (registro nº 900.482.575) e “” (BY DY FITNESS PRAIA) (registro nº 902.715.739).

Trata-se, de um entendimento absolutamente razoável, na medida em que não seria justo conferir a uma só empresa a possibilidade de apropriação exclusiva em torno de um termo como “FITNESS”.

O Reclamado, por sua vez, não tentou desconstruir a linha argumentativa das Reclamantes de que o termo “FITNESS” seria descritivo. Ele tampouco buscou esclarecer o processo criativo adotado para a utilização do nome de domínio em análise.

Por tudo isso, este Especialista entende que o acréscimo do referido termo a uma marca esportiva não é, em nenhuma hipótese, suficiente para torná-la distintiva.

Portanto, ao aglutinar os termos “CRAW” e “FITNESS” a fim de formar o elemento nuclear de seu nome de domínio, o Reclamado simplesmente reuniu a marca registrada das Reclamantes com um termo descritivo.

Logo, ainda que “CRAWFITNESS” não seja uma reprodução exata da marca registrada da Primeira Reclamante, a verdade é que os termos que o formam, “CRAW” e “FITNESS”, configuram, em resumo, a reprodução de uma marca anterior, com a mera inclusão de um termo descritivo.

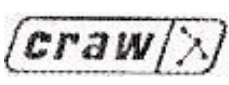

Por essas razões, conclui-se que o elemento nuclear do nome de domínio “crawfitness.com.br” é colidente em relação às marcas “CRAW” e “CRAWFORD”, das Reclamantes, de modo a gerar confusão ou errônea associação perante o consumidor.

Na visão deste Especialista, portanto, o primeiro requisito da Reclamação foi devidamente cumprido, aplicável, assim, a alínea (a) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e respectiva alínea do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

### 1b. Má-fé por parte do Reclamado

Em relação ao segundo requisito, má-fé, as Reclamantes sustentam que o Reclamado, na página hospedada no domínio de sua titularidade, ora em disputa, reproduz marca mista registrada em nome da Primeira Reclamante.


De fato, por meio dos documentos apresentados pelas Reclamantes, este Especialista constatou que o Reclamado vem se utilizando da marca da Primeira Reclamante para promoção de seus produtos e serviços, conforme se verifica a seguir:


Marca da Primeira Reclamante	Marca exposta no site do Reclamado
	

Como se vê, os sinais são absolutamente colidentes, sendo certo que o Reclamado se limitou a suprimir as bordas da marca da Primeira Reclamante e a incluir o termo descritivo “FITNESS” na parte inferior.

A figura no canto superior direito, composta pela imagem de quatro bolas interligadas por três linhas é fielmente reproduzida, sendo certo que não se trata de uma imagem comum em meio a artigos do vestuário ou destinados à prática de esportes.

Com relação a essa marca figurativa, registre-se que, em consulta ao banco de dados do INPI, este Especialista constatou que ela se encontra registrada desde 2007, tendo o respectivo pedido de registro sido depositado cinco anos antes:

	Registro nº 824.619.790
	Titular: MG V FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.
	<b>Data do depósito: 24/06/2002</b>
	<b>Data da concessão: 30/10/2007</b>
	Status: Registrado.
	Classe: 25
	Descrição: bermudas, blazers, calças, camisas, camisetas, cintos, coletes, gravatas, jaquetas, malhas, meias, paletós, pulôveres, roupas (incluídas nesta classe), sobretudos, ternos, uniformes, vestuário (incluído nesta classe);

Por tudo isso, resta muito claro que o Reclamado vem se utilizando da marca “” para ilicitamente promover seus produtos e serviços, pegando uma carona no fundo de comércio desenvolvido em torno das marcas das Reclamantes.

Tanto é verdade que, em sua manifestação, o Reclamado não apresentou qualquer argumento que legitimaria a utilização da marca “**craw?**” por sua empresa.

Em síntese, a utilização pelo Reclamado de marca mista idêntica à das Reclamantes comprova que o domínio <crawfitness.com.br> foi registrado de má-fé, nos termos do parágrafo único, alínea (d) do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm e respectiva alínea do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND:

*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:*

*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 se denota do disposto nesse dispositivo, uma das formas de comprovação da má-fé é a demonstração de que, por meio da utilização do nome de domínio em discussão, o Reclamado busca atrair internautas para a sua página, criando uma situação de confusão perante o mercado.

Este Especialista entende que a referida norma se aplica com perfeição ao caso.

Nesse sentido, importante pontuar que a Segunda Reclamante comprovou ser titular dos seguintes nomes de domínio, todos registrados há mais de quinze anos:

- crawford.com.br, registrado em 25/09/1997;
- craw.com.br, registrado em 19/06/2002; e
- crawsport.com.br, registrado em 19/06/2002;

Como se vê, dentre os seus elementos nucleares, há os termos “CRAW” e “CRAWSPORT”, ambos objeto de registros marcários, sendo o segundo semanticamente idêntico ao elemento nuclear do nome de domínio registrado pelo Reclamado, “CRAWFITNESS”.

Ora, se uma empresa é titular de nomes de domínio como <crawford.com.br> e <crawsport.com.br>, colocando-se este Especialista na posição de consumidor, ao se deparar com um domínio como <crawfitness.com.br>, inevitavelmente presumiria que os três endereços pertencem a uma mesma empresa ou a empresas pertencentes a um só grupo econômico, o que não corresponde à realidade.

Afinal, como amplamente esclarecido, o termo “CRAW” é arbitrário e o termo “FITNESS” descritivo, tornando latente a possibilidade de os consumidores pensarem que a página hospedada no domínio em análise é de mesma titularidade ou responsabilidade das Reclamantes, titulares dos nomes de domínio anteriores.

Partindo da premissa de que as páginas pertencem a uma só empresa, os consumidores certamente presumiriam que os produtos das Reclamantes e do Reclamado têm uma mesma origem, quando, na verdade, as Reclamantes não possuem qualquer ingerência sobre os artigos de fabricação do Reclamado.

A situação ganha contornos ainda mais relevantes na medida em que, ao acessar o nome de domínio do Reclamado, o consumidor logo se depara com uma marca utilizada pelas Reclamantes há muitos anos, sendo formada por elementos nominativos e figurativos absolutamente arbitrários, como já destacado.

Portanto, ao registrar o nome de domínio <crowfitness.com.br> o Reclamado busca, em flagrante ato de má-fé, aproveitar-se ilicitamente do fundo de comércio desenvolvido em torno das marcas das Reclamantes.

Por tudo isso, este Especialista entende que o segundo requisito dos Regulamentos também foi cumprido.

Ressalta-se que 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, 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; ND201826 e ND201832.

### **1c. Demais argumentos trazidos pelo Reclamado**

Antes de dar o veredito acerca da presente Reclamação, mas já convencido de que as Reclamantes lograram êxito em comprovar os dois requisitos dos Regulamentos, este Especialista passa a analisar o pedido do Reclamado de que o seu nome de domínio seja cancelado, e não transferido para a Segunda Reclamante.

Para fundamentar essa pretensão, o Reclamado esclarece que, em função do uso e do registro da marca “CROW FITNESS” por um terceiro, que também seria titular do domínio <crowfitness.com.br>, ele não mais teria intenção de se utilizar da marca



“CRAW FITNESS”, tendo inclusive apresentado petição de desistência do respectivo pedido de registro perante o INPI.

Na visão deste Especialista, tal pretensão não merece prosperar.

De início, é importante reiterar que os requisitos necessários para a transferência do nome de domínio em disputa foram devidamente preenchidos, conforme esclarecido nos capítulos anteriores.

Segundo, ao instaurar o presente procedimento, as Reclamantes buscam a transferência do domínio em disputa para a Segunda Reclamante, e não o seu cancelamento, ainda que já tivessem o solicitado em situações pretéritas, como em maio deste ano, quando enviaram uma notificação extrajudicial ao Reclamado.

Além disso, na visão deste Especialista, pouco importa se o Reclamado tomou conhecimento de que a marca registrada “CROW FITNESS” está em uso por um terceiro, seja porque o registro dessa marca é posterior aos registros apresentados pelas Reclamantes ou ainda porque se trata de uma academia de ginástica, como esclareceu o próprio Reclamado.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do Reclamado não possuem conexão alguma com a presente discussão, não tendo o condão de direcionar a análise deste Especialista a qualquer resultado diverso que a necessidade de transferência do nome de domínio em disputa para a Segunda Reclamante.

Em momento algum o Reclamado buscou demonstrar sua legitimidade para registrar e utilizar o domínio <crawfitness.com.br>, não podendo este Especialista decidir de outra forma.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGL.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 o disposto no artigo 10.9, alínea (b), do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e **determina que o Nome de Domínio em disputa <crawfitness.com.br> seja transferido à Segunda Reclamante, VALDAC LTDA.**



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, 12 de fevereiro de 2019.



---

Gustavo Piva de Andrade  
Especialista