

**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**

**SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S.A. X D [REDACTED] P [REDACTED] F [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° ND201855**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.523.852/0001-51, com sede na Rua Augusta, nº 1508, Consolação, São Paulo - SP, CEP 01304-001, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

D [REDACTED] P [REDACTED] F [REDACTED], pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o nº 725. [REDACTED]-82, residente e domiciliado [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <**unifam.com.br**>, o “**Nome de Domínio**”.

O Nome de Domínio foi registrado em 15.02.2014 junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23.01.2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 23.01.2019, 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 <**unifam.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 23.01.2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**unifam.com.br**>. 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 15.02.2014.

Em 28.01.2019, a Secretaria Executiva intimou o Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 31.01.2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 31.01.2019, 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 18.02.2019, 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 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 ausência de manifestação o Nome de Domínio seria congelado. Em 22.02.2019, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 25.02.2019, 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 12.03.2019, 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

A Reclamante alega atuar no segmento educacional, com atividades relacionadas à prestação de serviços de educação superior.

Aduz a Reclamante que foi constituída em 1999 sob o nome empresarial de “SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS”, com a utilização do nome fantasia “FAM” para identificar seus serviços.

Além disso, a Reclamante alega que depositou a marca **FAM – Faculdade das Américas** no INPI em 1999 para identificar serviços de educação, e que tal marca veio a ser concedida pela referida autarquia em 30.01.2018.

Também informa e comprova a Reclamante que possui diversos outros pedidos de marca no INPI contendo a sigla FAM aguardando concessão:

821690027		<b>FAM FACULDADE DAS AMÉRICAS</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	41/10	30/09/1999 30/01/2018
900591650		<b>FAM FACULDADE DAS AMÉRICAS MASTER</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Nc(9) 41	05/11/2007
900744626		<b>COLÉGIO FAM</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Nc(9) 41	18/02/2008
902117378		<b>FAM FACULDADE DAS AMÉRICAS</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Nc(9) 41	13/11/2009
910224200		<b>FAM ESPORTE CLUBE</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Nc(10) 41	05/11/2015
910224242		<b>FAM FUTEBOL CLUBE</b>	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Nc(10) 41	05/11/2015

912387998		#VEMPRAFAM	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Ncl(11) 41	07/03/2017	
913662216		FAM CENTRO UNIVERSITÁRIO	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Ncl(11) 41	01/11/2017	
914963228		UNIFAM	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Ncl(11) 41	03/07/2018	
914963260		FAM	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Ncl(11) 41	03/07/2018	
915061651		FAM ONLINE	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Ncl(11) 41	19/07/2018	
915819449		FAM online	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS S/A (BR/SP)	Ncl(11) 41	05/09/2018	

Além disso, alega a Reclamante que possui diversos nomes de domínio contendo a expressão FAM, como <[eadfam.com.br](http://eadfam.com.br)>; <[famericas.edu.br](http://famericas.edu.br)>; e <[vemprafam.com.br](http://vemprafam.com.br)>.

Sustenta a Reclamante, assim, o seu direito de exclusividade para o termo “FAM”, que seria conhecido para assinalar serviços educacionais, o que lhe confere a prerrogativa de impedir que terceiros não autorizados se utilizem da referida expressão.

Ressalta, outrossim, que a reprodução da marca FAM, no nome de domínio da Reclamada, <[unifam.com.br](http://unifam.com.br)>, constituiria violação aos seus direitos de propriedade intelectual e causaria possibilidade de confusão e/ou associação indevida perante os consumidores, sendo idêntica à sua marca anteriormente registrada.

Por fim, aduz que a Reclamada registrou o nome de domínio <[unifam.com.br](http://unifam.com.br)> em ato de *cybersquatting*, uma vez que referido domínio sequer é utilizado pela Reclamada, sendo apenas utilizado como meio para redirecionar usuários para o site <[casariomoveisplanejados.com.br](http://casariomoveisplanejados.com.br)>.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação para a sua titularidade, ou, subsidiariamente, o seu cancelamento.

## b. Do Reclamado

O Reclamado deixou de apresentar sua resposta à reclamação.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

**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)

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3<sup>a</sup> do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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.*

A transferência ou cancelamento dos nomes de domínio só é possível, também, se verificada a má-fé do Reclamado no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, consideradas indícios de má-fé:

- 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 de 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.*

Assim, nos termos destes dispositivos, entende este Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido** à Reclamante, nos termos por ela requeridos e conforme fundamentação abaixo.

**a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com a marca, nome de domínio e nome comercial anteriormente registrados pela Reclamante**

O nome de domínio <**unifam.com.br**>, criado em 2014, possui elemento distintivo **idêntico** às marcas anteriormente registradas contendo a expressão FAM, de titularidade da Reclamante, a qual é utilizada desde 1999 como abreviação de seu nome fantasia (FACULDADE DAS AMÉRICAS) e cujo primeiro pedido de registro de marca (registro nº 821.690.027) foi depositado em 30.09.1999.

Ainda, o Nome de Domínio objeto desta disputa tem elemento distintivo idêntico ao núcleo central do título de estabelecimento da Reclamante, qual seja, **FACULDADE DAS AMÉRICAS – FAM**.

É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência da CASD-ND com relação à anterioridade de título de estabelecimento, conforme já decidido nos casos ND-201736 e ND-20175.

**b. Nome de Domínio idêntico e capaz de criar confusão com as marcas, nome empresarial e nomes de domínio anteriores da Reclamante**

Como visto no item anterior, o nome de domínio objeto da disputa tem elemento distintivo idêntico aos registros de marcas, nomes de domínio e título de estabelecimento da Reclamante, todos utilizados por esta em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa pela Reclamada.

Além disso, o uso da expressão “uni”, em conjunto com “fam”, demonstra que o Reclamado busca associar-se aos serviços de educação prestados pela Reclamante, uma vez que o termo “uni” remete justamente a “universidade”.

Tal fato demonstra não apenas a ciência do Reclamado quanto à existência da empresa Reclamante, mas também a inequívoca possibilidade de confusão e associação indevida no caso.

Não há dúvidas, pois, de que os consumidores, ao se depararem com o sítio eletrônico da Reclamada, poderão ser levados a erro, dúvida ou confusão quanto à sua origem, de forma que resta claro o indício de má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio objeto da disputa pela Reclamada.

**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)

Estão presentes, portanto, os requisitos dos artigos (i) 2.1, item *c*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *c*, do Regulamento SACI-adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <unifam.com.br> e o título estabelecimento e nomes de domínio anteriormente registrados pela Reclamante; e (ii) 2.1, item *a*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *a*, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio registrado pelo Reclamado e as marcas anteriormente registradas pela Reclamante.

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND-20191; ND-201840; ND-201743, ND-201828, ND-201769, ND-201753 e ND-201635.

**c. Caracterização da má-fé da Reclamada: tentativa de atrair usuários para o sítio de rede eletrônica de terceiro, com o objetivo de lucro, criando evidente possibilidade de confusão com o sinal distintivo de titularidade da Reclamante.**

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, restou configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Conforme exposto pela Reclamante, e confirmado por este Especialista, o conteúdo do nome de domínio objeto desta demanda faz expressa menção à empresa Reclamante e aos seus sinais distintivos, sendo que o Reclamado não poderia deixar de conhecer a marca FAM, considerando que utiliza o referido termo juntamente com o termo “UNI”, que remete à Universidade/Faculdade.

Em outras palavras, o Reclamado, por meio do nome de domínio objeto desta disputa, utiliza-se indevidamente da marca registrada da Reclamante para redirecionar usuários ao website <casariomoveisplanejados.com.br>, o que configura prática de *cybersquatting*.

Resta claro, pois, a este Especialista a criação do nome de domínio pelo Reclamado em ato de **má-fé**, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, item *d* do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, item *d* do Regulamento da CASD-ND.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da **má-fé** e prática de *cybersquatting*, nos termos do item *d* do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente item *d* do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND-201724; ND-20191; ND-201840; ND-201832; ND-201837; ND-201826; ND-20187, ND-201828.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado 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.

## 2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o Reclamado não poderia desconhecer a marca da Reclamante para assinalar serviços educacionais; (ii) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz integralmente marca anteriormente registrada; e (iii) o nome de domínio <**unifam.com.br**> configura prática de *cybersquatting* e foi obtido de má-fé com o intuito de induzir os consumidores em erro e/ou confusão, é imperiosa, pois, a **transferência** do domínio objeto da disputa à Reclamante.

## III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, *a* e *c* e 2.2, *d* do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <**unifam.com.br**>, seja transferido à empresa Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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, 27 de março de 2019.



**Jacques Labrunie**  
Especialista