

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

F [REDACTED] M [REDACTED] X F [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED]

**PROCEDIMENTO Nº ND201937**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

F [REDACTED] M [REDACTED], [REDACTED] portador da Cédula de Identidade RG nº. [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº. 184 [REDACTED]-56, com endereço [REDACTED] com endereço eletrônico [REDACTED] é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o “Reclamante”).

F [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED], [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº. 036 [REDACTED]-24, residente e domiciliada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], com endereço eletrônico [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 23/11/2016 junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“**ABPI**”) em 23 de julho de 2019. Na mesma data, a CASD-ND comunicou ao NIC.br o início do Procedimento Especial, bem como solicitou informações cadastrais referentes ao Nome de Domínio, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 24 de julho de 2019, o NIC.br encaminhou resposta informando que a Reclamada é titular do Nome de Domínio, bem como sua sujeição ao Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos à de Nomes de Domínio sob o “.br” (“**SACI-Adm**”), e fornecendo as respectivas informações cadastrais. Na oportunidade, o NIC.br ainda comunicou o bloqueio do Nome de Domínio, nos termos do artigo 7.1 do Regulamento da CASD-ND, restando impedida a eventual transferência do Nome de Domínio em razão da instauração do presente Procedimento Especial.

Em seguida, no dia 29 de julho de 2019, a CASD-ND promoveu o exame formal da Reclamação, constatando as seguintes irregularidades: (a) não havia sido anexada declaração assinada pelo Reclamante ou por seu representante legal optando por submeter-se ao SACI-Adm e reconhecendo a competência exclusiva CASD-ND da ABPI para administrar o procedimento do SACI-Adm, e (b) não havia sido anexado o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND. Ciente das referidas irregularidades, o Reclamante cumpriu tais exigências, apresentando tempestivamente os documentos necessários.

Em 2 de agosto de 2019, a CASD-ND intimou o Reclamante do saneamento das irregularidades da Reclamação, ressaltando que caberia ao Especialista a análise de mérito, inclusive da documentação apresentada. Ato contínuo, intimou as Partes e comunicou ao NIC.br o início do Procedimento Especial, intimando a Reclamada para a apresentação de Resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativo à Nomes de Domínio sob “.br” (“**Regulamento do SACI-Adm**”) e das disposições 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Na mesma data, o Sr. Fernando Schneider, estranho ao Procedimento Especial e provável esposo da Reclamada, enviou, através do endereço fernando-schneider@live.com, e-mails em Resposta à intimação do Procedimento Especial. Entretanto, a CASD-ND identificou irregularidades na documentação, uma vez que (i) não havia sido informado nome, qualificação e endereço eletrônico da Reclamada, bem como de seu representante, se houvesse, (ii) não havia confirmação de sua concordância com o número de Especialistas proposto pelo Reclamante, (iii) não foi informada a existência

de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao Nome de Domínio objeto do conflito, (iv) não havia sido anexado instrumento de mandato, caso necessário, (v) não havia sido anexada cópia simples da cédula de identidade e do CPF, (vi) não havia sido anexada declaração assinada pela Reclamada ou por seu representante legal isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI –Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“**CSD-PI**”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante ou pela Reclamada tendo por objeto a Reclamação, (vii) não havia sido anexado o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND, caso a Reclamada optasse por elevar o número dos Especialistas de 1 (um) para 3 (três). Dessa forma, em 20 de agosto de 2019, a CASD-ND intimou então a Reclamada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a documentação, exigência esta que não foi cumprida pela Reclamada.

Em 2 de setembro de 2019, a CASD-ND informou às partes a nomeação de DIOGO DIAS TEIXEIRA como especialista (“**Especialista**”), comunicando ainda que o Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência, de acordo com as determinações do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 10 de setembro de 2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento CASD-ND.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Do Reclamante**

O Reclamante sustenta que pactuou parceria com o Sr. Fernando Schneider, esposo da Reclamada, objetivando a divulgação de sua filha Bianca Tatto Marques, conhecida nas redes sociais como “Bibi Tatto”, através da criação e registro da loja virtual Bibi Tatto.

Sustenta ainda que a Reclamada realizou o registro do Nome de Domínio em seu próprio nome e, após o término da relação entre as Partes (Reclamante e suposto esposo da Reclamada), em meados do primeiro semestre de 2018, foram transferidos ao Reclamante as senhas de acesso ao website hospedado no Nome de Domínio, assim como a administração do Nome de Domínio. Contudo, informa que a titularidade do Nome de Domínio não foi transferida ao Reclamante.

O Reclamante também afirma que, após solicitar diversas vezes que a transferência do Nome de Domínio fosse realizada e, em um primeiro momento, a Reclamada e seu esposo terem concordado com tal solicitação, não obteve êxito na efetiva formalização da transferência, razão pela qual instaurou o presente Procedimento Especial.

Ainda, o Reclamante sustenta que a não transferência do Nome de Domínio possibilitaria a tentativa de venda futura do Nome de Domínio pela Reclamada, bem como a venda não autorizada de produtos através do Nome de Domínio, o qual seria colidente com registro de marca e nome de domínio anteriores, de titularidade do Reclamante, e também com o nome da filha do Reclamante.

Neste sentido, o Reclamante afirma ser titular de 1 (um) registro marcário junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“**INPI**”), relativo à marca “Bibi Tatto” (processo nº. 910812985), que especifica “*Apresentação de espetáculos ao vivo; Produção de shows; Banda de música [serviços de entretenimento]; Grupo musical; serviços de conjunto musical [serviços de entretenimento]; Serviços de entretenimento; Serviços de divertimento*”, a qual foi depositada em 24/03/2016 e teve seu registro efetivamente concedido em 02/10/2018. Adicionalmente, o Reclamante sustenta ser titular do nome de domínio <bibitatto.com.br>, registrado em 21/07/2015 junto ao Registro.br.

Portanto, o Reclamante fundamenta seu pedido no art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, e pleiteia que o Nome de Domínio (<lojabibitatto.com.br>) seja a ele transferido, nos termos dos artigos 4.2, (g), do Regulamento da CASD-ND, e 2º, (f), do Regulamento do SACI-Adm.

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

Como antecipou-se acima, o Sr. Fernando Schneider, estranho ao Procedimento Especial e provável esposo da Reclamada, enviou, através do endereço fernando-schneider@live.com (atribuído no Procedimento Especial à Reclamada), e-mails em Resposta à intimação do Procedimento Especial, nos quais alega que “*a propriedade intelectual do site é sua*” e informa que “*está disposto a negociar e receber um valor referente à criação do site, do nome e toda a divulgação*”, valor este que seria, segundo ele, de R\$ 3.000,00 (três mil Reais). Nestes e-mails, informou ainda que, uma vez realizado o pagamento exigido, faria a transferência do Nome de Domínio em até 48 horas.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados por ambas as partes, no caso, Reclamante e Reclamada, nos termos do artigo 16º e seguintes do Regulamento do SACI-

Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes realizadas pelo Especialista.

No que tange ao mérito, o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND preconizam que o Reclamante deve: (i) demonstrar a identidade e/ou a semelhança entre o Nome de Domínio e o direito anterior que sustenta seu pedido (registro de marca, nome de domínio, nome civil, pseudônimo etc.), evidenciando a suscetibilidade de confusão entre os signos; bem como que (ii) deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

Portanto, para preencher o pressuposto (i) acima, o Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao Nome de Domínio:

*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.*

Nesse aspecto, o Reclamante logrou êxito, visto que comprovou a existência da situação descrita nos itens “a” e “c” acima. Isso, pois o Reclamante é titular de registro de marca anterior e parcialmente idêntico ao Nome de Domínio, o que significa dizer que o Nome de Domínio reproduz a marca anterior do Reclamante, “Bibi Tatto” (processo nº. 910812985), tendo a ela apenas acrescentado o termo descritivo “loja”. No mesmo sentido, o Reclamante é titular do nome de domínio <bibitatto.com.br>, registrado em 21/07/2015 junto ao Registro.br, o que significa dizer que o Nome de Domínio reproduz nome de domínio anterior do Reclamante, <bibitatto.com.br>, tendo a ele apenas acrescentado o termo descritivo “loja”.

Em outras palavras, evidente que o Nome de Domínio é parcialmente idêntico e suscetível de criar confusão com registro de marca e nome de domínio anteriores, de titularidade do Reclamante, tendo sido cumprido também o requisito do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm (e dispositivo equivalente do Regulamento da CASD-ND).

Quanto à caracterização da má-fé, no registro ou na utilização do Nome de Domínio, os aludidos regulamentos são expressos:

Regulamento do 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: (...)*

*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.*

Regulamento da CASD-ND

*2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, **dentre outras que poderão existir**:*

(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.

É importante ressaltar que as hipóteses de má-fé previstas em ambos os regulamentos não são exaustivas, constituindo meros exemplos<sup>1</sup>, conforme evidencia a expressão “*dentre outras que poderão existir*” destacada nos excertos acima transcritos. Isso, pois a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada do contexto fático, sendo impossível esgotar no texto de uma norma todas as hipóteses de má-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de domínio.

Analisando, então, o contexto fático da presente disputa, é possível verificar indícios de má-fé no tocante ao uso do Nome de Domínio. Mais especificamente:

- (a) conforme informações trazidas pelas partes, a Reclamada registrou o Nome de Domínio no contexto de uma suposta parceria firmada com o Reclamante, o que significa que a Reclamada sempre soube que a expressão “Bibi Tatto”, significativamente distintiva, usada para compor o Nome de Domínio, já era há muito tempo utilizada pelo Reclamante e sua filha;
- (b) as informações trazidas na Reclamação, de que em um primeiro momento a Reclamada concordou em transferir a titularidade do Nome de Domínio ao Reclamante, jamais foram combatidas pela Reclamada, evidenciando que, ainda que a Reclamada tivesse sido originalmente autorizada a requerer o registro do Nome de

---

<sup>1</sup> Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201317, relativa ao nome de domínio <arbel.com.br>, na qual consignou o especialista que “*este especialista ressalta que o rol exposto acima é exemplificativo*” e a decisão também desta CASD-ND na disputa ND20175, relativa aos nomes de domínio <omintplanosauade.com.br> e <planosomint.com.br>, na qual destacou o especialista que “*o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio*”.

Domínio em nome próprio, jamais teria sido autorizada pelo Reclamante a manutenção da titularidade do Nome de Domínio em nome da Reclamada;

- (c) existem fortes evidências de que a Reclamada está usando a titularidade do Nome de Domínio para cobrar ou exigir valores do Reclamante, como atestam os e-mails enviados em 2 de agosto de 2019 pelo Sr. Fernando, suposto esposo da Reclamada, nos quais foi exigido o pagamento do valor de R\$ 3.000,00 (três mil Reais) para a transferência amigável do Nome de Domínio.

Considerando todos os fatos acima, conclui-se que o registro do Nome de Domínio em nome da Reclamada traduz-se em indício de má-fé, haja vista a inexistência de autorização do Reclamante para que a Reclamada (ciente do uso que o Reclamante fazia à época do signo “Bibi Tatto”) procedesse com o registro do Nome de Domínio em seu próprio nome. Além disso, conclui-se também que há má-fé na manutenção da titularidade do Nome de Domínio pela Reclamada e, portanto, no atual uso que esta faz do Nome de Domínio.

Observe-se que o entendimento deste Especialista está também em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que “o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé” (Rafael Lacaz Amaral, ND20159). No caso concreto, há ainda um agravante por conta da aparente relação de parceria havida entre as partes e consequente confiança depositada pelo Reclamante na Reclamada.

Não bastasse isso, 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, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como ocorre no caso.

Pelo disposto acima, conclui-se que restou demonstrada a má-fé da Reclamada quando do registro e uso do Nome de Domínio, até porque simplesmente não existe interesse legítimo que justifique a incorporação do sinal distintivo “Bibi Tatto” ao Nome de Domínio registrado pela Reclamada em seu próprio nome.

Por fim, imperioso salientar que, caso algum valor seja devido em razão de serviços eventualmente prestados pela Reclamada ao Reclamante no âmbito de uma possível parceria (e.g. desenvolvimento de website, marketing digital etc.), este Procedimento Especial não é adequado e competente para resolver tais questões, estando a presente decisão limitada a analisar questões relacionadas ao registro e uso do Nome de Domínio.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa, <**lojabibitatto.com.br**>, seja transferido ao Reclamante, F██████ M██████.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às partes, aos seus respectivos procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente decisão de mérito, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 2 de outubro de 2019



---

**Diogo Dias Teixeira**  
Especialista