

**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)**

EBURY PARTNERS UK LIMITED X J [REDACTED] H [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201969

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

EBURY PARTNERS UK LIMITED, pessoa jurídica inglesa, sediada em 3rd Floor, 100 Victoria Street, SW1E 5JL, em Londres, Reino Unido, representado por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (doravante denominada a “Reclamante”).

J [REDACTED] H [REDACTED] R [REDACTED] 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 <ebury.com.br> (o “Nome de Domínio”) e foi registrado em 05/11/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 26 de novembro de 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 26 de novembro de 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 <ebury.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 28 de novembro de 2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <ebury.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 05/11/2019.

Em 02 de dezembro de 2019, a Secretaria Executiva intimou a 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 02 de dezembro de 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 02 de dezembro de 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 16 de dezembro de 2019, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 18 de dezembro de 2019, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 e 8.4 do Regulamento CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 07 de janeiro de 2020, o Reclamado saneou as irregularidades.

Em 10 de janeiro de 2020, 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 20 de janeiro de 2020, 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.

Em 27 de janeiro de 2020, este Especialista emitiu a Ordem Processual nº 01, requerendo o envio, pelo Reclamado, de sua peça de Resposta digitalizada em sua integralidade e que a Reclamante apresentasse comprovação da autenticidade do *print screen* do aplicativo de *WhatsApp* juntado aos autos.

Em 27 de janeiro de 2020, o Reclamado cumpriu a Ordem Processual nº 01.

Em 03 de fevereiro de 2020, a Reclamante cumpriu a Ordem Processual nº 01.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante afirma ser renomada instituição financeira inglesa, com mais de dez anos de atividade e que, em 04/11/2019, teria anunciado publicamente a sua aquisição pelo Banco Santander em meios de comunicação de grande circulação e que, em 05/11/2019, o Reclamado registrou o nome de domínio <ebury.com.br>.

Afirma a Reclamante que a expressão “EBURY” integra o seu nome empresarial, e que esta consta como depositada no INPI, com reivindicação de prioridade unionista de 28/10/2019. Por este motivo, assevera ser fundamental o respeito aos artigos 129 e 130 da LPI.

Ainda, aduz ter o Reclamado enviado mensagem via aplicativo ao Presidente do Banco Santander, oferecendo o referido nome de domínio à venda, o que caracterizaria sua má-fé, conforme disposto no artigo 2.2, “a” do Regulamento CASD-ND.

Alegando que o nome de domínio em questão configura reprodução desautorizada de seu nome empresarial, a Reclamante requer a transferência do Nome de Domínio para si, com base no artigo 4.2 (g) do Regulamento CASD-ND e no artigo 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado afirma que, ao contrário do afirmado pela Reclamante, esta não teria realizado o depósito da marca EBURY perante o INPI em 28/10/2019, mas sim em 14/11/2019, data posterior ao registro do Nome de Domínio ora em disputa.

Ademais, alega que o pedido de registro de marca da Reclamante perante o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) teria ocorrido em 28/10/2019 sob o

nome de “EBURY WHAT BORDERS?” e que a marca “EBURY” não possui alta distintividade como afirma a Reclamante.

Informa, ainda, possuir diversos domínios com a intenção de posterior utilização, razão pela qual registra todos os nomes que pretende desenvolver em projetos futuros. Sobre o Nome de Domínio ora em disputa, afirma pretender utilizá-lo para área alimentícia, sendo, portanto, ramo distinto do da Reclamante.

Outrossim, assevera não ser verídico o *print* de tela anexado aos autos pela Reclamante, em que o Reclamado teria oferecido o Nome de Domínio a venda ao presidente do Banco Santander e por fim requer seja mantido o Nome de Domínio em seu nome.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

a. Nome de Domínio idêntico ou 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.

Primeiramente, importante ressaltar que a Reclamante depositou seis pedidos de registros de marca no INPI para a marca “EBURY” em diferentes classes, todas com pedido de registro datados de 14/11/2019, e sem prioridade unionista (anexo à Reclamação em fls. 22/39).

Além disso, a Reclamante também apresentou outros seis pedidos de registro, em diferentes classes, para a marca “EBURY WHAT BORDERS?”, depositados em 18/11/2019 e com pedido de prioridade unionista para 28/10/2019 (anexo à Reclamação em fls. 40/58).

Em suma, tem-se que, para a marca “EBURY WHAT BORDERS?”, é necessário considerar a data de anterioridade em 28/10/2019 e para a marca “EBURY” a data de 14/11/2019, tendo sido o Nome de Domínio <ebury.com.br> registrado em 05/11/2019. Portanto, considerando-se apenas as datas relativas à marca “EBURY”, não haveria anterioridade por parte da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

No entanto, no que diz respeito à marca “EBURY WHAT BORDERS?” da Reclamante, onde consta a expressão “EBURY”, há de ser considerada a data de prioridade unionista dos seus pedidos de registro (por força do disposto no artigo 127 da Lei de Propriedade Industrial), sendo tais pedidos de registro de marca – portanto anteriores ao Nome de Domínio em disputa.

No que tange à semelhança entre a marca “EBURY WHAT BORDERS?” e o Nome de Domínio em disputa, apesar de não serem idênticos, este Especialista entende que eles possuem similaridade suficiente a causar confusão, nos termos do que dispõe a alínea “a” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND. Isto porque, a distintividade da marca mista anterior “EBURY WHAT BORDERS?”, de titularidade da Reclamante, nitidamente recai sobre o elemento “EBURY” – haja vista o destaque dado a tal termo na composição mista da marca, e o caráter claramente secundário da expressão WHAT BORDERS? (“QUAIS FRONTEIRAS” em tradução livre ao vernáculo).

Ademais, a Reclamante é proprietária do Nome de Domínio <ebury.com>, o que reforça a possível confusão/associação entre os dois.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

É claro o legítimo interesse da Reclamante para a instauração do presente Procedimento Especial, a respeito do Nome de Domínio ora em disputa, uma vez que esta possui pedido de registro de marca não só de nome similar como também de nome idêntico no INPI, o que foi comprovado através de documentação acostada aos autos. Portanto, a possível violação dos direitos sobre a marca e sua devida comprovação, geram o legítimo interesse da Reclamante, em respeito ao disposto no artigo 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

c. 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.

No que tange à alegação de que o Reclamado teria registrado o Nome de Domínio na tentativa de vendê-lo, importante notar que o único documento referente à essa suposta tentativa de venda ao presidente do Banco Santander seria através do *print* da tela de aplicativo *WhatsApp*, conforme acostado a estes autos pela Reclamante às fls. 67.

Entretanto, tendo em vista que o Reclamado suscitou dúvida a respeito da veracidade do referido *print*, este Especialista requereu, através da Ordem Processual nº 01, que fosse comprovada a autenticidade desta.

Ato contínuo, foi apresentado pela Reclamante ata notarial na qual consta a verificação realizada no telefone celular do Sr. Alessandro Tomao, em que foi acessada conversa realizada com Sr. Sergio Rial (atual presidente do Banco Santander), constando o envio do *print* ora anexado pelo Sr. Sergio ao Sr. Alessandro.

Portanto, restou comprovado através da referida ata notarial que o Sr. Alessandro de fato recebeu a mensagem com o *print* enviado pelo Sr. Sergio. Porém, este Especialista entende que não há comprovação do recebimento direto da mensagem pelo presidente do Banco Santander. Ou seja, este Especialista entende que a ata notarial deveria ter registrado o conteúdo do próprio celular do Sr. Sergio Rial, informando inclusive outras informações que entendesse pertinentes, tais como, o número de telefone do remetente.

Desse modo, tendo em vista que o Reclamado nega a autoria da mensagem e que não houve comprovação inequívoca de sua autenticidade, entendo, com base nos elementos probatórios presentes nestes autos, que não restou comprovada a tentativa de venda do Nome de Domínio como dispõe a alínea “a” do Parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

No entanto, cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no Regulamento para comprovação da má-fé pelo titular do nome de domínio contestado são meramente exemplificativas e não taxativas, como bem expôs o Especialista desta Instituição Dr. Rodrigo Azevedo, em decisão proferida na qualidade de Especialista da OMPI:

“(…) as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista” (Caso No. DBR2011-0001).

Assim sendo, este Especialista entende que a dinâmica dos fatos, bem como a linha do tempo dos acontecimentos não é favorável ao Reclamado. Isto porque, a Reclamante logrou êxito ao comprovar que em 04/11/2019, foi divulgado nas mídias de grande circulação a compra da Reclamante pelo Banco Santander.

Desta forma, tendo em vista que o registro do Nome de Domínio foi realizado pela Reclamante em 05/11/2019, e que este possui diversos outros nomes de domínio inutilizados, como o próprio ressaltou em sua peça de defesa, contendo marcas amplamente conhecidas como <disneymais.com.br>, <caixabanco.com.br>, <ebanxgo.com.br>, resta demonstrada clara intenção do Reclamado em se apropriar do Nome de Domínio <ebury.com.br> para impedir a utilização por parte da Reclamante ao perceber que esta ainda não havia realizado o registro.

Ainda, importante ressaltar que, inicialmente o Reclamado não estava utilizando-se do referido Nome de Domínio para qualquer fim, como é possível verificar no *print* abaixo, feito em 29/11/2019:



Não é possível acessar esse site

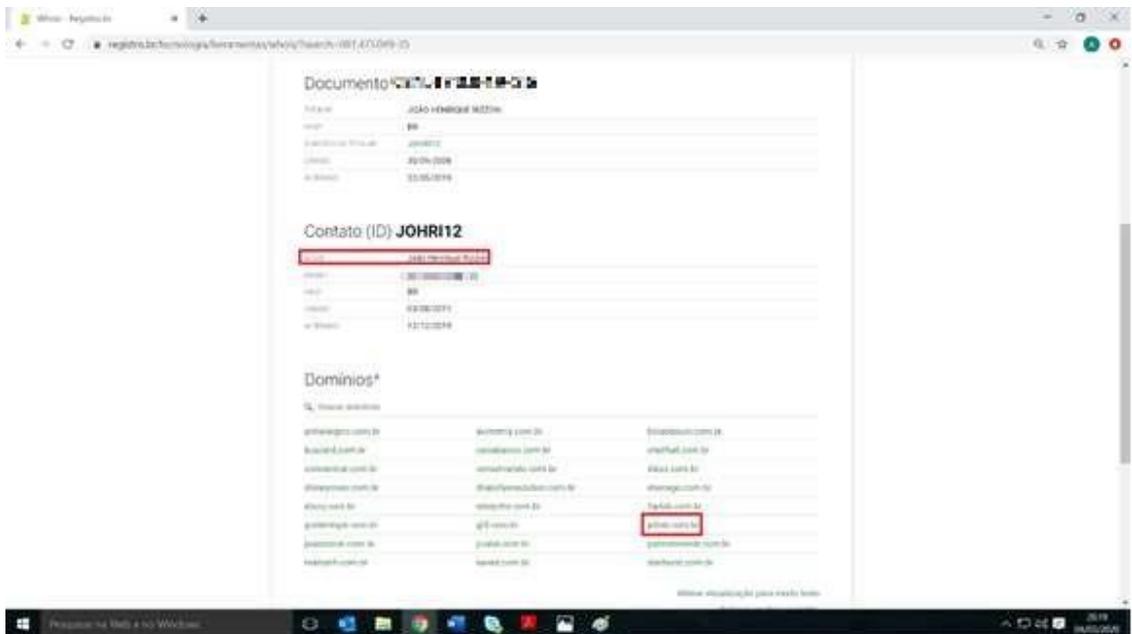
Não foi possível encontrar o endereço IP do servidor de ebury.com.br.

- Você quis dizer <http://ebury.com/>?
- Pesquise ebury br no Google.

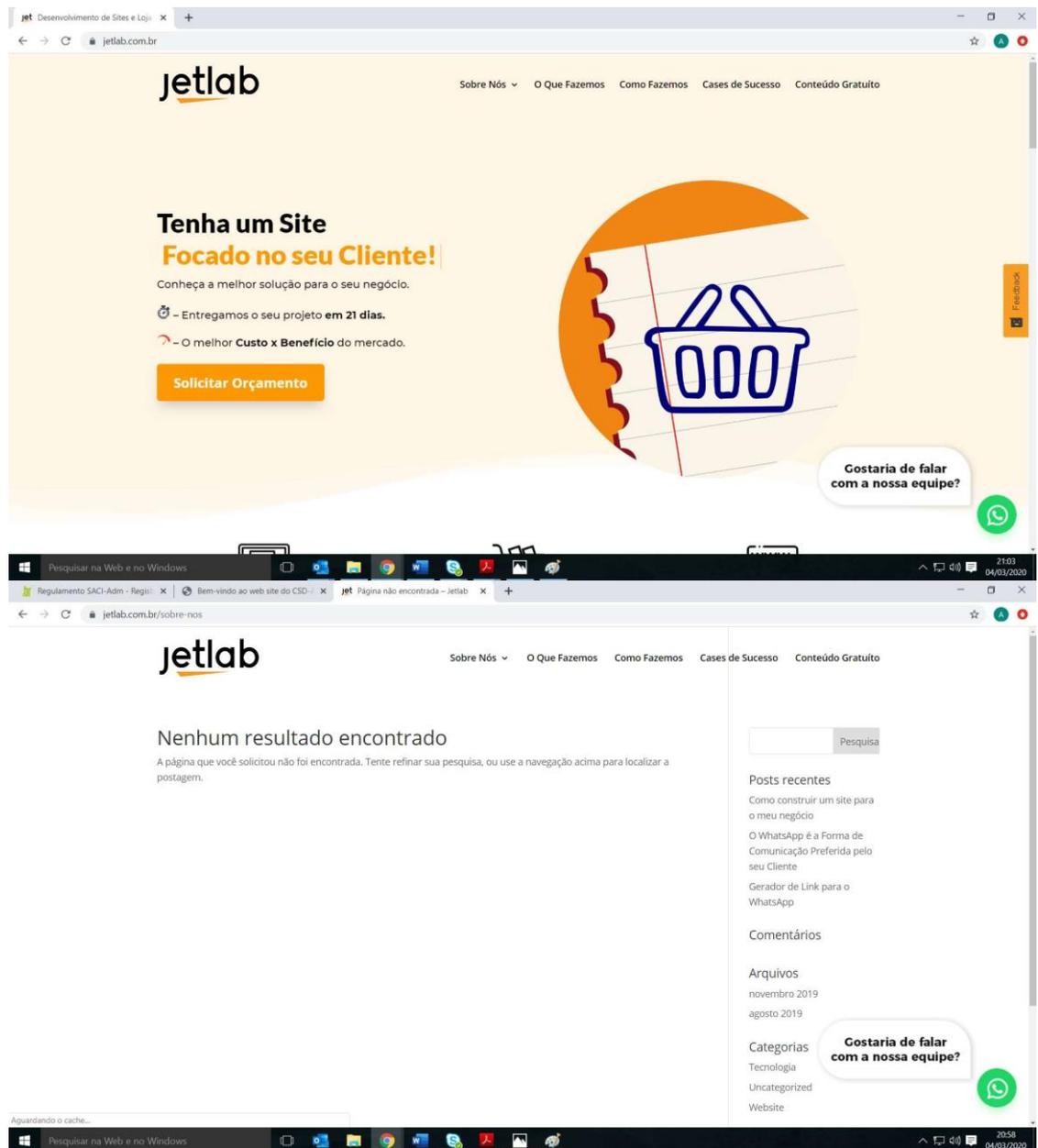
ERR_NAME_NOT_RESOLVED

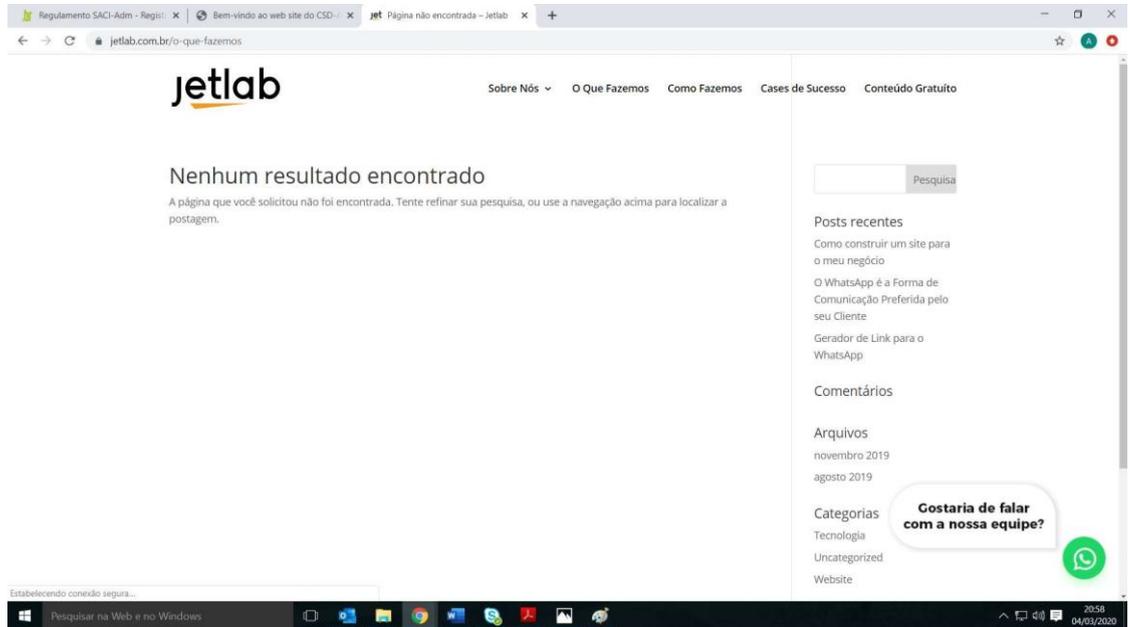


Atualmente, há o redirecionamento para o Nome de Domínio <jetlab.com.br>, também de propriedade da Reclamante:



Entretanto, o referido *site* não possui qualquer conteúdo além da página inicial, sendo todos os demais links inexistentes:





Trata-se, claramente, de caracterização de posse passiva (*passive holding*, em inglês) do Nome de Domínio. Ou seja, o Nome de Domínio não só não está em uso, como o Reclamado também não demonstrou qualquer interesse em utilizá-lo para fins diferentes

do ramo de atividade da Reclamante, alegando de forma vaga que pretende futuramente utilizá-lo para a área alimentícia.

Sobre o assunto, interessante destacar o entendimento do Apanhado de Jurisprudência do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI¹, abaixo transcrita em tradução livre:

3.3 A “posse passiva” ou a não exploração de um nome de domínio pode ser suficiente para a caracterização de má-fé?

Desde o início da UDRP, os especialistas vêm concluindo que a não-utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou “em breve”) não impediria a caracterização de má-fé sob a doutrina da posse passiva.

Embora os especialistas analisem a totalidade das circunstâncias em cada caso, alguns fatores que precisam ser considerados na aplicação da doutrina de posse passiva são: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca do Reclamante, **(ii) a falha do Reclamado** em apresentar uma resposta **ou fornecer qualquer evidência de uso real ou boa-fé**, (iii) o Reclamado oculte sua identidade ou use falsos dados de contatos (em violação ao contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso em boa-fé que possa ser dado ao nome de domínio”

Assim sendo, resta caracterizada a má-fé do Reclamado ao realizar o registro do Nome de Domínio, com base no artigo 3º, Parágrafo único, alínea “c” do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 (c) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Resta comprovado, portanto, que apesar da não comprovação efetiva de tentativa de venda do Nome de Domínio <ebury.com.br> por parte do Reclamado, estão presentes os requisitos que caracterizam o direito da Reclamante por similaridade de marca anterior ao registro do Nome de Domínio.

Do mesmo modo, é possível verificar a má-fé do Reclamado nos termos do artigo 3º, Parágrafo único, alínea “c” do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 (c) do Regulamento CASD-ND diante da dinâmica dos fatos e do tempo decorrido entre a massiva divulgação de compra da Reclamante pelo Banco Santander e o imediato registro do Nome de Domínio por parte do Reclamado.

Ademais, a posse passiva e a ausência de evidências que demonstrem interesse legítimo do Reclamado no Nome de Domínio reforçam a ausência de direitos deste na manutenção

¹ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>

no registro, razão pela qual este Especialista entende pela transferência do Nome de Domínio à Reclamante, como requerido.

Além de todo o exposto, 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”, proibem 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 artigo 10.9 (b), o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <ebury.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, 13 de março de 2020.



Paulo Parente Marques Mendes
OAB/RJ 59.313

Paulo Parente Marques Mendes
Especialista