

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

IGNIÇÃO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. X L. A. B.

PROCEDIMENTO Nº ND202241

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

IGNIÇÃO DIGITAL TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ nº 10.332.345/0001-04, Brasília, DF, Brasil, representada por seu advogado, com endereço em Porto Alegre, RS, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

L. A. B., CPF nº 103.***.***-23, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, representado por seu advogado, com endereço em São Paulo, SP, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <7em7.com.br>, <8em7.com.br> e <6em12.com.br> (os “**Nomes de Domínio**”).

O Nome de Domínio <7em7.com.br> foi registrado em 15 de dezembro de 2021 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <8em7.com.br> foi registrado em 9 de setembro de 2020 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <6em12.com.br> foi registrado em 15 de dezembro de 2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 01/09/2022, 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 01/09/2022, 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 dos nomes de domínio <7em7.com.br>, <8em7.com.br> e <6em12.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 02/09/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio <7em7.com.br>, <8em7.com.br> e <6em12.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa.

Em 06/09/2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 06/09/2022, 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 22/09/2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 03/10/2022.

Em 07/10/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 17/10/2022, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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

Em síntese, a Reclamante afirma que os referidos Nomes de Domínio se enquadram nas hipóteses previstas pelos art. 2.2, (a) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (a) do Regulamento do SACI-Adm, assim como na hipótese prevista pelo art. 2.1, (a) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, (a) do Regulamento do SACI-Adm, tendo alegado que:

- Atua no desenvolvimento de treinamentos de marketing digital, comercializados através do website <www.formuladelancamento.com.br>;
- É titular das marcas registradas **6EM7** (914381768), **7EM7** (914381849), **MASTERCLASS 6EM7** (916781275), **MARATONA 6 EM 7** (919002188), **SEMANA 6 EM 7** (919417221), **7 EM 7** (919651097), **7 EM 12** (919651151), **7 EM 1** (919652182) e outras;
- Verificou que sua marca registrada vinha sendo utilizada sem autorização na composição dos nomes de domínio <7em7.com.br>, <8em7.com.br> e <6em12.com.br>, todos registrados pelo Reclamado;
- Destacou que possui direitos anteriores sobre os signos distintivos, eis que todos possuem data de prioridade anterior à data em que os respectivos domínios foram registrados pelo Reclamado;
- Dessa forma, o Reclamado teria se utilizado da marca registrada **7EM7** em sua integralidade para o registro do nome de domínio <7em7.com.br> e, de forma parcial, utilizou as demais marcas como base para o registro dos nomes de domínio <8em7.com.br> e <6em12.com.br>, tendo estes similaridade de 75% a 80% quando comparado com as marcas registradas **7 EM 7** e **7 EM 12**;
- As expressões “6 em 7”, “7 em 7”, “8 em 7” e “6 em 12” seriam terminologias desenvolvidas pela Reclamante, para se referir a um montante faturado em determinado período;
- O Reclamado, ao adquirir tais nomes de domínio, teria o único objetivo de oferecê-los à venda à Reclamante, uma vez que o domínio <7em7.com.br> estava

sendo oferecido à venda pela importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), enquanto o domínio <8em7.com.br> estava sendo oferecido pela importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), assim como o domínio <6em12.com.br>;

- Contudo, após a Reclamante ter enviado notificação extrajudicial ao Reclamado, tais ofertas deixaram de ser exibidas;
- Desse modo, estaria demonstrada a má-fé do Reclamado, já que seria evidente o seu objetivo em vender os nomes de domínio à Reclamante, porquanto somente a esta caberia o interesse de comprá-los, por tratar-se de terminologia desenvolvida pela Reclamante, para uso dentro de seus treinamentos;
- Seria legítimo o interesse da Reclamante quanto à reivindicação dos nomes de domínio em questão, já que seria a legítima possuidora das marcas registradas **7EM7**, **7 EM 7** e **7 EM 12**, marcas essas utilizadas nos nomes de domínio, havendo, assim, suficiente similaridade para criar confusão com as suas marcas.

Pelos motivos expostos e de acordo com o art. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requereu a transferência do nome de domínio em disputa para sua titularidade.

b. Do Reclamado

Em síntese, o Reclamado refutou os argumentos da Reclamante, tendo alegado que:

- Atua no mercado de consultoria de marketing digital, crescimento e aceleração de negócio, sendo sócio da empresa Next Level e especialista em Data-driven top & bottom-line performance;
- A Reclamante não teria comprovado ser titular de requerimento para os signos “8em7” e “6em12”, eis que não possui registros ou pedidos para estes, enquanto o Reclamado seria titular de dois pedidos de registro de marca para tais signos, na classe 35, pendentes de publicação pelo INPI;
- Decorrente desses pedidos de registro de marca do Reclamado no INPI, teria o Reclamado uma expectativa de direito de uso da marca, bem como de impedir que terceiros tentem se abarcar desses signos de forma ilegal;

- Quanto ao signo “7em7”, ainda que a Reclamante seja titular de registro de marca para tal expressão, haveria outro registro para a marca **7EM7** no INPI, de titularidade de terceiro, sendo anterior ao registro da Reclamante;
- Seria titular também de pedido de registro para o sinal “7em7”, na classe 35, o qual, uma vez que há convivência entre titulares diferentes em classes diferentes, seria certamente deferido;
- Haveria a incidência do Princípio da Especialidade, segundo o qual o titular da marca somente detém exclusividade no ramo de atividade em que a exerce, sendo a postura da Reclamante abuso de direito, já que os signos em questão identificariam produtos e serviços pertencentes a segmentos diferentes;
- O termo “6 em 7” e suas variações seriam comumente utilizadas no marketing digital, o qual tratar-se-ia de uma expressão utilizada para quando se pretende atingir um número expressivo de vendas em um curto período de dias, tendo origem na expressão norte-americana “Six Figures”, de tal modo que não poderia a Reclamante obter exclusividade sobre os signos em questão, já que se tratariam de expressões derivadas de marketing digital desenvolvido nos EUA;
- O registro de um domínio seria regido pelo princípio do primeiro requerente, “First come, First served”, isto é, o primeiro a registrar o domínio passaria a ser detentor dele;
- Não teria conhecimento de que os domínios estariam em site de vendas de domínios, uma vez que possui intento de utilizar para seu novo segmento de negócio;
- Haveria má-fé da Reclamante, uma vez que os domínios objeto da presente disputa direcionariam ao perfil do Reclamado, a fim de gerar uma identificação entre os respectivos e o Reclamado até que ocorra a efetiva utilização dos domínios, não havendo, portanto, intento por sua parte de obter vantagens econômicas ou desvio de clientela.

Por fim, requereu o Reclamado, além da notificação postal, a manutenção dos Nomes de Domínio em sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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 requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do art. 2.1 Regulamento CASD-ND.

Ainda, deverá o Especialista vislumbrar a existência de eventuais direitos e legítimo interesses do Reclamado sobre o nome de domínio em disputa.

a. Nomes de Domínio idênticos ou suficientemente similares 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.

Conforme fora comprovado pela Reclamante, esta trata-se de titular dos seguintes registros de marca:

- Registro nº 914381768, para a marca nominativa **6EM7**, na classe NCL (11) 41, depositada em 23/03/2018 e concedida em 06/03/2019;
- Registro nº 919652182, para a marca nominativa **7 EM 1**, na classe NCL (11) 41, depositada em 05/05/2020 e concedida em 22/12/2020;
- Registro nº 919651097, para a marca nominativa **7 EM 7**, na classe NCL (11) 41, depositada em 05/05/2020 e concedida em 22/12/2020;
- Registro nº 919651151, para a marca nominativa **7 EM 12**, na classe NCL (11) 41, depositada em 05/05/2020 e concedida em 29/12/2020;
- Registro nº 914381849, para a marca nominativa **7EM7**, na classe NCL (11) 41, depositada em 23/03/2018 e concedida em 06/03/2019;
- Registro nº 919002188, para a marca mista **MARATONA 6 EM 7**, na classe NCL (11) 41, depositada em 13/01/2020 e concedida em 08/09/2020;
- Registro nº 916781275, para a marca mista **MASTERCLASS 6 EM 7**, na classe NCL (11) 41, depositada em 20/02/2019 e concedida em 22/04/2020; e

- Registro nº 919417221, para a marca mista **SEMANA 6 EM 7**, na classe NCL (11) 41, depositada em 16/03/2020 e concedida em 17/11/2020.

Ademais, restou comprovado pela Reclamante que todas as suas marcas foram depositadas em datas anteriores à criação dos Nomes de Domínio em disputa, de tal modo que detém a anterioridade sobre os referidos sinais distintivos.

Dessa forma, verifica-se que o nome de domínio <7em7.com.br> é uma clara reprodução integral da marca registrada **7EM7** da Reclamante, enquanto o nome de domínio <8em7.com.br> trata-se de uma imitação parcial da mesma marca e o nome de domínio <6em12.com.br> trata-se de uma imitação parcial da marca registrada **7 EM 12** da Reclamante. Importante destacar que os nomes de domínio <8em7.com.br> e <6em12.com.br>, constituem também uma imitação ideológica das marcas registradas pela Reclamante, vez que tais domínios evocam o mesmo conceito da marca registrada pela Reclamante.

Nesse sentido, os Nomes de Domínio em disputa configuram-se como suscetíveis de causar confusão indevida entre os usuários da internet, tendo em vista tratar-se de reprodução integral e imitação parcial e ideológica das marcas registradas da Reclamante.

Com isso, tendo o Reclamante demonstrado possuir direitos conforme o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND, é que se entende que tal requisito fora devidamente preenchido.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

Em conformidade com o quanto exposto acima, é evidente possuir a Reclamante legítimo interesse no nome de domínio em discussão.

Como já demonstrado, a Reclamante detém a titularidade de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que foram, ou integralmente reproduzidas, ou parcialmente imitadas nos Nomes de Domínio objeto da presente disputa.

Dessa forma, possui a Reclamante indiscutível e legítimo interesse nos Nomes de Domínio em disputa, uma vez que o nome de domínio <7em7.com.br> reproduz, integralmente e sem acréscimos, sinal que identifica os serviços da Reclamante perante o público, assim como os nomes de domínio <8em7.com.br> e <6em12.com.br> constituem clara imitação parcial e ideológica das marcas registradas da Reclamante.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos Nomes de Domínio.

O Reclamado demonstrou ser titular dos seguintes pedidos de registro de marca:

- Pedido de registro nº 928100529, para a marca nominativa **7EM7 ALTO TICKET**, na classe NCL (11) 35, depositada em 22/09/2022;
- Pedido de registro nº 928100863, para a marca nominativa **8EM7 ALTO TICKET**, na classe NCL (11) 35, depositada em 22/09/2022; e
- Pedido de registro nº 928100995, para a marca nominativa **6EM12 ALTO TICKET**, na classe NCL (11) 35, depositada em 22/09/2022.

Em função de tais pedidos de registro de marca, busca o Reclamado fundamentar seus argumentos na expectativa de direito por eles gerada. Contudo, o que se verifica na realidade é que o Reclamado registrou os Nomes de Domínio em disputa posteriormente à data de depósito das marcas registradas da Reclamante, e anteriormente à data de depósito de seus próprios pedidos de registro de marca. Dessa forma, tem-se que não houve exercício de uma expectativa de direito gerada por tais pedidos, uma vez que, à época em que o Reclamado registrou os Nomes de Domínio em disputa, esses pedidos sequer existiam.

Ademais, em que pese o argumento do Reclamado acerca de anterioridade da marca **7EM7** registrada em nome de terceiro junto ao INPI, em uma breve consulta, tem-se que tal anterioridade se trata do registro nº 913164550, para a marca mista **7 EM 7 BRASIL**, na classe NCL (11) 14, para identificar artigos de joalheria/bijuteria e correlatos, que em nada se assemelham aos serviços de marketing digital oferecidos pela Reclamante.

Destaca-se ainda que a existência de registros semelhantes em nome de terceiros não afasta o pleito da Reclamante no procedimento, sendo certo que o Regulamento SACI-Adm não condiciona a procedência da Reclamação à total exclusividade do sinal pela Reclamante, bastando que a Reclamante demonstre ser titular de direitos anteriores ao registro do nome de domínio, assim como a existência de má-fé do Reclamado com o registro e/ou uso do nome de domínio.

Ainda a esse respeito, alega o Reclamado que tal anterioridade em nome de terceiro importaria em uma convivência pacífica de diferentes titulares em diferentes classes para a mesma marca, e, por isso, o seu pedido de registro de marca para o sinal “7em7”, já que

feito em diferente classe das marcas da Reclamante, certamente seria deferido, incidindo, por esse motivo, o Princípio da Especialidade ao presente caso.

Ora, tal argumento, além de não poder se prestar para a solução do caso à luz das disposições do procedimento, SACI-Adm, igualmente não pode ser considerado válido, dado que, como o próprio Reclamado afirmou em sua defesa, este atua no mercado de consultoria de marketing digital, o mesmo segmento de mercado que atua a Reclamante. Desse modo, não tem razão o Reclamado ao se embasar em argumento de que, porque os pedidos foram feitos em classes diferentes, os segmentos mercadológicos seriam igualmente diferentes, se, na prática e conforme afirmado pelo próprio Reclamado, não é isso que se verifica.

Convém destacar, ainda, que, em breve consulta no INPI, é possível constatar que as marcas registradas pela Reclamante não se encontram diluídas em qualquer classe que seja no INPI, de tal modo que não procede a afirmação do Reclamado de que os termos registrados e utilizados pela Reclamante seriam genéricos.

Muito menos tem razão o Reclamado ao alegar que a Reclamante não possuiria exclusividade sobre os signos utilizados nos Nomes de Domínio em disputa, já que se tratariam de expressões derivadas do método de marketing digital desenvolvido nos EUA chamado “Six figures”. Isso, porque, ainda que a Reclamante tenha se inspirado em tal método, fato é que os sinais por ela registrados e utilizados não são uma tradução literal da expressão norte-americana, e sim uma adaptação feita de modo distintivo no mercado brasileiro.

Além disso, o Reclamado argumenta que, no Brasil, os registros de domínio de internet são norteados pelo princípio “First Come, First Serve”, isto é, o primeiro que registrar é o primeiro que recebe os direitos do nome de domínio.

Contudo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil, é proibida a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”, *in verbis*:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a

que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

Isto posto, tem-se que o Reclamado não atentou às normas referentes aos registros de nomes de domínio no Brasil, uma vez que os Nomes de Domínio em disputa representam uma inegável violação ao princípio da boa-fé e violam os direitos pré-constituídos da Reclamante.

Desse modo, verifica-se que o Reclamado não demonstrou ser titular de direitos ou de legítimos interesses nos Nomes de Domínio, nos termos do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm.

d. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, demonstrou a Reclamante que os Nomes de Domínio em disputa estavam sendo utilizados de má-fé pelo Reclamado.

Isso, porque os Nomes de Domínio estavam todos à venda em marketplace de domínios <www.cliques.com.br>. Conforme provou a Reclamante, em data posterior à data de registro pelo Reclamado dos Nomes de Domínio em disputa, o nome de domínio <7em7.com.br> estava à venda por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o nome de domínio <8em7.com.br> estava à venda por R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), assim como o nome de domínio <6em12.com.br>.

Convém destacar que, ainda que não seja mais possível localizar os Nomes de Domínio no referido website — pois, de acordo com a Reclamante, o Reclamado teria os retirado após envio de notificação extrajudicial —, a má-fé do Reclamado continua sendo evidente, pelo fato de, atualmente, os Nomes de Domínio em disputa, conforme afirma o próprio Reclamado, redirecionarem para o seu perfil na rede social Instagram <www.instagram.com/altoticket/>.

Ora, resta claro que o redirecionamento dos domínios ao perfil na rede social Instagram do Reclamado caracteriza a tentativa deste em obter vantagem econômica indevida e desvio de clientela da Reclamante, já que usuários da internet que buscassem pelos

produtos/serviços da Reclamante poderiam ser levados a acessar os Nomes de Domínio do Reclamado, dada a evidente semelhança entre estes com as marcas registradas da Reclamante, e, assim, seriam impulsionados a comprar os produtos/serviços que, conforme afirma o Reclamado, pretende lançar, considerando que ambas as partes atuam no exato mesmo segmento de mercado, qual seja, marketing digital.

Assim, o Reclamado registrou e está utilizando os Nomes de Domínio com o intuito de causar confusão junto aos usuários da internet, de modo a obter proveito econômico indevido sobre os sinais que identificam os serviços da Reclamante com a potencial venda de produtos/serviços voltados ao marketing digital, setor de atuação da Reclamante.

Dessa forma, restou comprovada a má-fé do Reclamado no registro e uso do nome de domínio em disputa, já que no caso estão presentes as hipóteses previstas pelo art. 3º, parágrafo único (a) e (d), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (a) e (d) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, tem-se que a Reclamante demonstrou que os Nomes de Domínio em disputa são semelhantes e capazes de causar confusão com as marcas anteriores da Reclamante.

Além disso, não houve qualquer comprovação da existência de quaisquer direitos ou legítimos interesses do Reclamado sobre os Nomes de Domínio.

Por fim, restou comprovado que o Reclamado registrou e está utilizando os Nomes de Domínio em disputa de má-fé, seja porque, em um primeiro momento, havia os colocado à venda, seja porque, atualmente, busca atrair, com objetivo de lucro e em razão da situação de confusão causada com sinais pertencentes à Reclamante, usuários da Internet a acessarem seu perfil na rede social Instagram, havendo clara tentativa de desvio de clientela e de lucro pelo Reclamado com tais redirecionamentos.

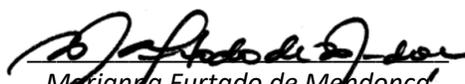
Dessa forma, à luz do exposto é que entende esta Especialista que no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º (a), do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2 (a) e (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (a) e (d) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista aceita a Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa <7em7.com.br>, <8em7.com.br> e <6em12.com.br> sejam *transferidos à 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, 07 de novembro de 2022.


Mariana Furtado de Mendonça
Especialista