

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

TVSBT – CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A X T. G. F.

PROCEDIMENTO Nº ND202244

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TVSBT – CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A., inscrita no CNPJ sob nº 45.039.237/0001-14, com sede em Osasco, São Paulo, Brasil, representada por seu advogado, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

T. G. F., brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 275.***.***-88, residente e domiciliado em Campinas – SP, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 16/12/2021 com validade até 16/12/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A presente Reclamação foi recebida pela CASD-ND em 21/09/2022 acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Nesse mesmo dia 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.

Ainda em 21/09/2022, 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 do nome de domínio <**fofocalizando.com.br**>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o

nome e número do documento do titular, constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na mesma data de 21/09/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**fofocalizando.com.br**>. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio em disputa encontrava-se impedido de ser transferido a terceiros, e a confirmação de 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 em questão, tendo em vista ter sido registrado em 16/12/2021.

Em 26/09/2022, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante irregularidade na Reclamação no que se refere ao artigo 4.2 do Regulamento, solicitando a correção no prazo de 5 dias corridos do recebimento da intimação, nos termos do artigo 6.3 do mesmo Regulamento. Em 27/09/2022 o advogado da Reclamante apresentou resposta à exigência acompanhada do documento necessário, no sentido de regularizar a Reclamação.

Em 04/10/2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação e, em razão das informações e documentos apresentados, deu início ao presente procedimento, ressalvando caber ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Nesse mesmo dia, 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 procedeu à intimação das 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 20/10/2022, 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 21/10/2022 em atenção à resposta enviada pelo Reclamado em 21/10/2022, informando ter removido o nome de domínio em questão desde o recebimento da notificação, o NIC.br, ao verificar que tal nome de domínio ainda encontrava-se registrado em seu nome, comunicou ao Reclamado e à Secretaria Executiva que, tendo em vista a ciência inequívoca por parte do Reclamado, nos termos do Regulamento SACI-Adm, não congelaria o nome de domínio <**fofocalizando.com.br**>.

Em 07/11/2022, 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 nesse mesmo dia.

Em 17/11/2022, 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 baseia sua Reclamação nos seguintes fatos.

É a segunda maior rede de televisão aberta do Brasil em audiência. Assim, em consonância com as mudanças verificadas nas mídias tradicionais, que investiram cada vez mais na internet, a Reclamada, através de seu website oferece aos telespectadores plataformas, dentro de seu próprio site, para que possam assistir seus programas preferidos quantas vezes desejarem.

Dentre as diversas possibilidades de acesso e visualização de canais em sua grade de programação, bem como em sua plataforma digital, a Reclamante possui o programa vespertino de nome “FOFOCALIZANDO” que tem como foco principal informar o telespectador acerca das notícias no mundo das celebridades. A marca FOFOCALIZANDO encontra-se registrada no INPI em nome da Reclamante desde 2017 sob os nºs 912188855 e 912188901.

Informa ainda que, ao pesquisar no site do Registro.br teve a desagradável surpresa de que sua marca FOFOCALIZANDO havia sido registrada como nome de domínio <**fofocalizando.com.br**> em nome do Reclamado.

Alega a Reclamante que o domínio registrado pelo Reclamado <**fofocalizando.com.br**> reproduz exatamente a marca **FOFOCALIZANDO** registrada pela Reclamante junto ao INPI, a qual dá o nome a um de seus programas na TV, levando os telespectadores a erro, tendo em vista a estarem associando este domínio à sua marca registrada.

Assim, fundamenta sua Reclamação na letra a) do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Por fim, solicita a transferência do nome de domínio <**fofocalizando.com.br**> para o seu nome.

b. Do Reclamado

Em 21/10/2022 o Reclamado enviou um e-mail à CASD-ND encaminhando um outro e-mail do dia 20/01/2022 no qual informava que o domínio <fofocalizando.com.br> havia sido removido no mesmo dia do recebimento da primeira notificação e que, em razão disso, o Reclamado iria desconsiderar quaisquer comunicações de prazo não cumprido.

Em resposta do dia 21/10/2022, a assessoria jurídica do NIC.br, comunicou ao Reclamado que o nome de domínio <fofocalizando.com.br> continuava registrado em seu nome. Ainda, informou que, nos termos do Regulamento SACI-Adm, em razão da ciência inequívoca do Reclamado, não congelariam o domínio <fofocalizando.com.br>.

Até a presente data, não houve outra manifestação do Reclamado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados, no caso, apenas pela Reclamante, 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 pela Especialista.

Preliminarmente, fica claro que o nome de domínio em disputa reproduz foneticamente e graficamente a **marca FOFOCALIZANDO**, registrada pela Reclamante desde 2018 nas classes 38 para assinalar “difusão de programas de TV, rádio, e/ou outro meio de comunicação, inclusive virtual” e 41 para assinalar “produção de programas de diversão, de entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para serem veiculados através de TV, rádio, e/ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive virtual”.

A Reclamante alega que possui o programa vespertino de nome “FOFOCALIZANDO” que tem como foco principal informar o telespectador acerca das notícias no mundo das celebridades.

Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, bem como em consultas na internet, esta Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado em 16/12/2021 pelo Reclamado, ou seja, muito tempo após o depósito e registro, pelo INPI, da marca FOFOCALIZANDO nas classes 38 e 41.

A Reclamante exibiu o primeiro episódio de seu programa FOCALIZANDO em 01/08/2016 tendo como tema principal, deixar o telespectador bem-informado sobre o mundo e notícias sobre as celebridades e dos bastidores da televisão, contando também com comentários acerca desses conteúdos.

Ao receber da CASD-ND a intimação de início do presente Procedimento, o Reclamado ficou-se inerte, tendo sido comunicada sua Revelia em 20/10/2022.

Contudo, em 21/10/2022, ou seja, fora do prazo, o Reclamado enviou um e-mail à CASD-ND encaminhando um outro e-mail do dia 20/01/2022 no qual informava que o domínio <fofocalizando.com.br> teria sido removido no mesmo dia do recebimento da primeira notificação e que, em razão disso, o Reclamado iria desconsiderar quaisquer comunicações de prazo não cumprido.

Conforme prescrevem os artigos 13º, §5º do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do Regulamento CASD-ND, se o titular do nome de domínio não apresentar defesa no prazo legal, o Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento – assegurando a igualdade entre as partes (art. 30º do Regulamento SACI-Adm) – sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia do Reclamado.

Assim, ainda que o Reclamado não tenha apresentado Resposta no prazo legal, esclarece a Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com o Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicáveis ao caso, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pela Reclamante (em vista da revelia do Reclamado), respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. Regulamento CASD-ND, art. 8º do Regimento CASD-ND e art. 30º do Regulamento SACI-Adm.

No que tange ao mérito, o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND determinam 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 possibilidade de confusão entre os signos; e ainda

(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.

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

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: (...)

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;

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);

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.

Regulamento da CASD-ND

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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) 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 contexto, a Reclamante logrou êxito, visto que conseguiu comprovar a existência da situação descrita no item “a” acima. Isso pois, desde 2016, a Reclamante utiliza a expressão **FOFOCALIZANDO** para designar um de seus programas de televisão e plataformas de mídias sociais, bem como obteve o registro como marca junto ao INPI desde 2017. Em outras palavras, resta claro que o **Nome de Domínio é idêntico e suscetível de criar confusão com a marca anteriormente registrada de titularidade da Reclamante.**

Assim, pelo mero cotejo da expressão cujo nome de domínio foi registrado pelo Reclamado, não é possível chegar-se a outra conclusão que não seja a de que o Nome de Domínio (<**fofocalizando.com.br**>) é idêntico à marca registrada FOFOCALIZANDO, para criar confusão com o sinal distintivo anterior de titularidade da Reclamante conforme previsto no art. 3º, alínea (a) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1. (a) do Regulamento CASD-ND (vide ND202224; ND202209; ND202202; ND202145; ND202135; ND202127).

No que concerne ao pressuposto (ii), verifica-se que a caracterização da má-fé na obtenção do registro do nome de domínio em disputa, é aludida expressamente nos Regulamentos abaixo:

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.

Cumpra ressaltar que as hipóteses de má-fé previstas em ambos os Regulamentos não são exaustivas, constituindo, tão somente, algumas referências, como podemos depreender pela expressão “dentre outras que poderão existir”, destacada nos itens acima transcritos. De certo, a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada da realidade dos fatos, 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 registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, tendo em vista que:

(i) as informações trazidas na Reclamação, jamais foram combatidas pelo Reclamado, apresentando sua defesa na presente Reclamação mas, muito pelo contrário, este ficou-se inerte e revel, evidenciando que não há explicação, qualquer fundamentação legal, direito ou legítimo interesse que justifique ter efetuado o registro do nome de domínio em disputa, em seu próprio nome;

(iii) A Reclamante depositou e obteve junto ao INPI o registro da marca mista FOFOCALIZANDO sem que houvesse qualquer manifestação e/ou oposição do Reclamado;

Pelo disposto acima, infere-se que restou demonstrada a má-fé do Reclamado quando do registro do Nome de Domínio, até porque, simplesmente, não existe legitimidade que justifique a apropriação do sinal distintivo “FOFOCALIZANDO” ao nome de domínio registrado pelo Reclamado em seu próprio nome.

Considerando todos os fatos acima, conclui-se que o registro do Nome de Domínio em nome do Reclamado traduz-se em indício de má-fé, corroborando ainda para tal entendimento, a revelia do Reclamado.

Observe-se que o entendimento desta 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 signo alheio previamente registrado constitui forte indício de má-fé, dentre as quais, destacam-se as: ND202077; ND202079; ND202071 e ND202070.

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

Esta Especialista entende também que, a não transferência do nome de domínio possibilitaria a tentativa de venda futura do Nome de Domínio pelo Reclamado, seja para a própria Reclamante ou até mesmo para um concorrente, bem como a venda não autorizada de produtos através do Nome de Domínio sob disputa.

Assim sendo, considerando a legitimidade da Reclamante, demonstrada através dos registros da marca FOCALIZANDO no INPI, a ausência de resposta por parte do Reclamado e de evidências que suportem seu interesse legítimo no nome de domínio, demonstrando a clara má-fé deste, entende a Especialista por bem determinar a transferência do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com: a alínea (a) do caput do Art. 3º e alínea (b), do Parágrafo Único, do Art 3º, ambas do Regulamento do SACI-Adm, bem como as alíneas (a) do 2.1 e (b), do 2.2, tudo do Regulamento da CASD-ND, essa Especialista acolhe a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante **TVSBT – CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A.**, inscrita no CNPJ sob nº 45.039237/0001-14.

A 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.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2022.



Claudia Maria Zeraik
Especialista