

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

STRAVA, INC. X F. B.

PROCEDIMENTO Nº ND202252

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

STRAVA, INC., empresa norte-americana com sede em 208 Utah Street, Suite 250 San Francisco, Califórnia 94103, Estados Unidos da América, representada por seus advogados no Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

F. B., inscrito no CPF sob o nº 288.***.***-33, possuidor dos endereços eletrônicos identificados perante o Registro.br, residente e domiciliado em local incerto, sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 28/03/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 19/10/2022, 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.

Na mesma data, 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 <stravabrasil.com.br>, incluindo anotações sobre eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na data mencionada, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <stravabrasil.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.

Em 21/10/2022, 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, o que restou atendido em 24/10/2022.

Em 31/10/22, 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.

Ainda nessa data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 31/10/2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva. Em 17/11/2022 a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com os artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, esclarecendo que o não saneamento das irregularidades apontadas no prazo de 5 (cinco) dias corridos poderia acarretar o indeferimento da Resposta e a decretação da sua revelia pela Especialista. Não houve resposta do Reclamado sobre as irregularidades apontadas. À Reclamante foi dada a vista da Resposta em 23/11/2022.

Em 29/11/2022, 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.

Em 06/12/2022, 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.

Adicionalmente, na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea da Reclamante. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas à Especialista, que não está obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, STRAVA, Inc., é empresa norte-americana fundada em 2007, que alega em seu favor o renome de suas marcas, aduzindo ser mundialmente conhecida pelo público consumidor *fitness* por sua rede social e seus aplicativos com sistema GPS, formando atualmente a maior plataforma do mundo para atletas amadores e profissionais, para rastreamento de percursos e performances de ciclismo e corrida, contando com mais de 95 milhões de usuários ativos desde janeiro de 2022.

É detentora do registro do Nome de Domínio <strava.com> perante a ICANN desde 22/12/2003.

Detém subsidiária em território brasileiro, haja vista tratar-se atualmente do terceiro maior mercado da Reclamante no mundo, realizando investimentos, patrocínios de eventos e iniciativas em âmbito nacional.

Conforme a Reclamante, a expressão “STRAVA” é de origem sueca, significando em português “ESFORCE-SE”, tendo sido registrada em mais de 33 países, conforme provas trazidas aos autos.

No Brasil, perante o INPI, a Reclamante é titular dos registros sob n.º 917245121, 917244923 e 917244869, todos para a marca “STRAVA” (nominativa), depositados 03/05/2019 e concedidos a 28.04.2020.

Além disso, a Reclamante detém os pedidos de registro n.º 917244974 e 917439350 para a marca “STRAVA” (nominativa e mista) na classe 25, indeferidos em razão do registro n.º 909525277, em nome de terceiro, alheio a este Procedimento.

Nesse sentido, relata que em 30/09/2022 ingressou com Ação de Nulidade de Registro, autuada sob n.º 5075728-21.2022.4.02.5101, perante a 13ª Vara da Justiça Federal/RJ, face ao INPI e ao referido terceiro, visando suspender os efeitos dos registros n.º 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421 para as marcas “STRAVA” e “STRAVA BIKE PART’S” nas classes 12 e 25, indeferidores dos seus, e, ao mesmo tempo, requerendo a restauração dos pedidos de registro anteriores sob sua titularidade com n.º 917244974, 917245032, 917439236, 917439350, para a marca “STRAVA” nas classes 12 e 25.

Como resultado, ressalta que em 07/11/2022, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, concedeu liminar à Reclamante suspendendo os direitos do referido terceiro sobre os registros 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421, com efeitos suspensos perante o INPI diante do acolhimento da Autarquia à liminar e consequente anotação “SUB JUDICE”.

Alega, portanto, que o depósito pelo Reclamado em 25/10/2022 do pedido de registro nº 928450520 para a marca “STRAVA BRASIL” (mista) na classe 35, para “*Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário*” é uma medida para tentar legitimar o registro do nome de domínio em disputa, no qual comercializa toda a sorte de roupas esportivas e acessórios de ciclismo, como se originados da Reclamante fossem.

Em resumo, repisa a Reclamante nos aspectos de má-fé da conduta do Reclamado, ao registrar o Nome de Domínio em disputa a fim de valer-se da reprodução das marcas notoriamente conhecidas da Reclamante, que também integram o seu nome comercial como núcleo distintivo, em possível ato de aproveitamento parasitário, requerendo ao final seja transferido o Nome de Domínio para a subsidiária brasileira da Reclamante. Juntaram vasta documentação.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou resposta tempestiva, na qual alega, de forma sucinta, que o domínio foi comprado há poucos meses e que se encontra ativo. Apesar das irregularidades formais apontadas em resposta pela Secretaria da CASD-ND, o Reclamado silenciou diante do prazo adicional para saneamento formal, deixando de apresentar documentos. Eis o breve relatório deste Procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, de observar que o Nome de Domínio em disputa <stravabrazil.com.br> foi registrado em 28/03/2022 perante o Registro.br pelo Reclamado, aplicando-se ao presente caso o Regulamento SACI-Adm em toda sua amplitude, bem como o Regulamento desta Câmara.

Verifica-se que toda documentação necessária à instauração do Procedimento Especial está de acordo com o artigo 6º do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.4 do Regulamento CASD-ND.

Ademais, nos termos do artigo 5º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, os fatos e provas acostadas à disputa foram devidamente analisados pela Especialista, que realizou igualmente pesquisas independentes, resultando na análise e conclusão sobre o mérito segundo os critérios estabelecidos pelos artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em relação ao direito material, é igualmente aplicável ao caso o artigo 126 da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (LPI) c/c o artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris, que estabelece proteção especial às marcas Notoriamente Conhecidas:

*Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, **independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.** (grifamos)*

Entre outras medidas, o direito de uso exclusivo conferido às marcas desta grandeza permite ao seu titular obter proteção especial perante o INPI (§ 2º do art. 126), para além de poder zelar pela integridade material ou reputação de sua marca face à terceiros que atuem de modo a causar confusão perante o público consumidor, ou sem a devida autorização de uso, a par do artigo 130, inc. III da LPI, com efeitos importantes na esfera criminal, tal como estabelece o artigo 189 da LPI.

Dito isto, passaremos à análise dos critérios pertinentes ao caso.

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, e legítimo interesse da Reclamante ao Nome de Domínio.**

A Reclamante demonstrou possuir legitimidade para proceder à Reclamação do Nome de Domínio em disputa, apresentando vasta fundamentação e conjunto probatório sólido, capazes de comprovar os alegados direitos de exclusividade sobre o nome empresarial e as marcas notoriamente conhecidas “STRAVA”.

Com efeito, o Nome de Domínio <stravabrasil.com.br> foi registrado pelo Reclamado perante o Registro.br em **28/03/2022**, apesar do extenso rol de marcas sob titularidade da Reclamante em diversos países, com destaque para a prioridade estabelecida através do registro n.º 77-693713, para a marca “STRAVA” (nominativa), classes 35, 41 e 45, depositado em 2009 e concedido em **16/11/2010** pelo USPTO nos Estados Unidos da América, e no Brasil dos registros para a marca “STRAVA” (nominativa) sob n.º 917245121, 917244923 e 917244869, todos depositados em 03/05/2019 respectivamente nas classes 09, 41 e 45, e concedidos a **28/04/2020**, com os quais guarda inegável identidade.

Além disso, a marca “STRAVA” é detentora da proteção especial estabelecida pelo artigo 126 da LPI, fato reconhecido pelo Poder Judiciário Brasileiro cfr. Liminar proferida em grau de recurso pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 07/11/2022, no âmbito da Ação de Nulidade n.º 5075728-21.2022.4.02.5101, movida pela Reclamante contra terceiro, tendo o seu reconhecimento surtido na anotação pelo INPI da suspensão dos efeitos dos registros de terceiro sob n.º 909525277, 916676749, 917784367 e 917784421 para as marcas “STRAVA” e “STRAVA BIKE PART’S” nas classes 12 e 25.

Por consequência desta mesma ação judicial, verificou-se que em atenção ao requerimento de restauração dos pedidos de registro depositados no ano de **2019** pela Reclamante sob n.º 917244974, 917245032, 917439236, 917439350, para a marca “STRAVA” nas classes 12 e 25, existe anotação pelo INPI em relação à atual condição “*sub judice*” dos mesmos, aguardando decisão de mérito pelo judiciário.

Ademais, o Nome de Domínio em disputa é idêntico ao elemento distintivo principal do nome empresarial da Reclamante, registrado desde **2007**, bem como idêntico em seu núcleo ao Nome de Domínio <strava.com> registrado desde **22/12/2003** perante a ICANN, cfr. provas anexadas à demanda.

Portanto, a Reclamante preenche, *cumulativamente*, apesar da lei não obrigar que o seja, todos os requisitos do artigo 7º, a), b) e c) do Regulamento SACI-Adm, e do artigo 2.1 do

Regulamento CASD-ND, demonstrando legítima preocupação, a par dos artigos 129 e 130, inc. III da LPI com a integridade e reputação das suas marcas “STRAVA” registradas e/ou previamente depositadas no Brasil, diante do registro do Nome de Domínio efetuado pelo Reclamado com intenções duvidosas, senão parasitárias.

b. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

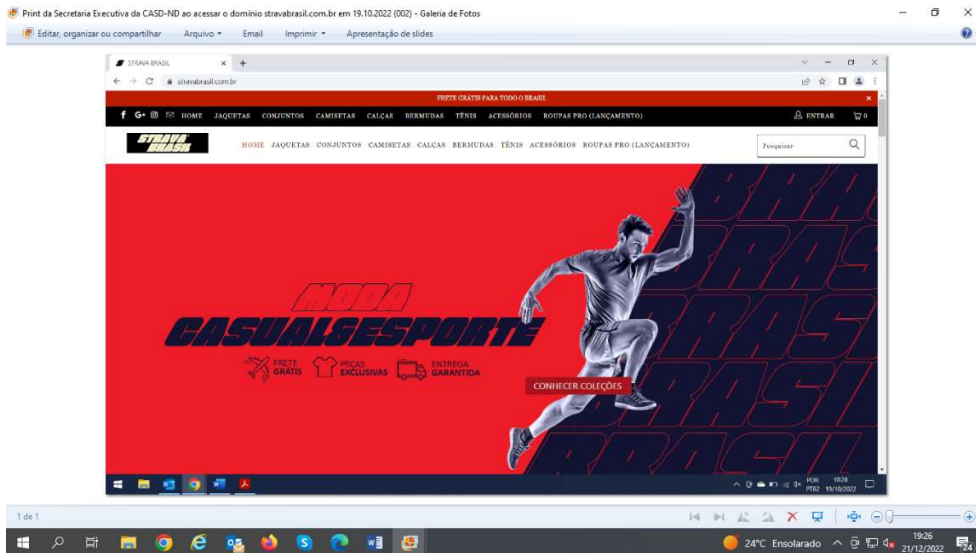
Nos termos do art. 12º e seguintes do Regulamento SACI-Adm, o Reclamado apresentou defesa, embora sucinta, referindo apenas que adquiriu o Nome de Domínio em disputa “a alguns meses” e mantinha ativo, fatos confirmados no procedimento pelo *printscreen* obtido pela Secretaria da CASD-ND em 19/10/22.

Apesar de não haver resposta do Reclamado à comunicação de irregularidades formalizada pela Secretaria da CASD-ND, ou qualquer documento que pudesse corroborar na defesa do Reclamado, a Especialista procedeu em uma pesquisa independente junto ao banco de dados do INPI, onde verificou a existência do pedido de registro n.º 928450520 para a marca “STRAVA BRASIL”, na classe 35, assinalando o comércio de artigos do vestuário em nome do Reclamado, cujo depósito data de **25/10/2022** e aguarda prazo legal para apresentação de Oposição por terceiros.

Não obstante o pedido de registro acima referido, não foram encontrados outros elementos de prova que pudessem justificar o registro do Nome de Domínio em disputa, não havendo qualquer uso anterior *relevante* que pudesse de alguma forma justificar o direito do Reclamado, relativizando, no nosso entendimento, a frágil expectativa de direito forjada às pressas.

c. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O *print* realizado pela Secretaria da CASD-ND em 19/10/22 não deixa dúvidas sobre a utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado:



Igualmente em plena identidade com o público-alvo e elementos característicos de marca e nome comercial utilizados notoriamente pela Reclamante, o pedido de registro n.º 928450520 apresentado em 25/10/22 em nome do Reclamado para a marca “STRAVA BRASIL”, na classe 35, assinala o comércio de artigos do vestuário:

Nº do Processo: **928450520**
 Marca: STRAVA BRASIL
 Situação: Aguardando prazo de apresentação de oposição
 Apresentação: Mista
 Natureza: Produtos e/ou Serviço



Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 35	Vide Situação do Processo	Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário

Classificação Internacional de Viena		
Edição	Código	Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial

Titulares	
	Nome
Titular(1):	FABIO DE OLIVEIRA BOTELHO

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 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Não obstante as já mencionadas marcas nominativas “STRAVA” registradas e/ou depositadas pela Reclamante há pelo menos dois anos antes do Reclamado, em diversas classes afins, inclusive na classe 25 (917439350, “STRAVA”, mista, *sub judice*) no Brasil, de fato se verifica, tanto no pedido de registro do Reclamado quanto na identidade visual desenvolvida para a página em comento, um claro *apelo ideológico*, senão uma evidente tentativa de mimetismo, direcionada ao público-alvo da Reclamante. Senão vejamos:

MARCA MISTA DA RECLAMANTE

X

MARCA MISTA DO RECLAMADO



Dada a notoriedade das marcas da Reclamante, é correto concluir que a identidade apresentada na análise comparativa entre os sinais de ambas as partes, tanto no *lettering* quanto nas cores, utilizadas em segmentos idênticos ou afins, certamente poderá induzir o consumidor médio à confusão em relação à origem dos produtos oferecidos através do site do Reclamado.

Ademais, por disposição do artigo 18º do Regulamento SACI-Adm, a Especialista solicitou ao NIC.br a relação de domínios pertencentes ao Reclamado, verificando diante da análise a existência do Nome de Domínio <ramarone.com.br>, cuja página na Internet redireciona o usuário à página do Nome de Domínio em disputa <stravabrasil.com.br>, com a mesma apresentação visual, em evidente tentativa de burlar eventual restrição ao Nome de Domínio em disputa, implicando não apenas em concorrência desleal, mas também em aproveitamento parasitário, combatido pela legislação pátria.

Sendo assim, restam preenchidos os requisitos relativos à constatação de má-fé por parte do Reclamado no registro e utilização do Nome de Domínio em disputa, a par do artigo 7º, parágrafo único, b), c) e d) do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2, b), c) e d) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

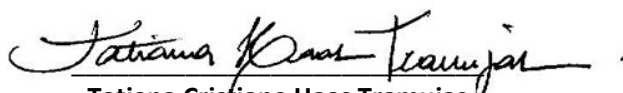
Diante do exposto, demonstrado pela Reclamante a sua legitimidade ativa e interesse processual, bem como comprovados os seus direitos em relação aos sinais distintivos “STRAVA”, utilizados com larga anterioridade enquanto marca registrada notoriamente conhecida, nome empresarial e nome de domínio, e, por outro lado, demonstrados indícios de evidente má-fé do Reclamado na escolha e utilização ativa do Nome de Domínio em disputa em página de comércio de produtos para a prática de esportes, capaz de gerar confusão no ambiente virtual com os produtos e serviços titulados pela Reclamante, implicando em evidente prejuízo também aos consumidores, incidem no caso as disposições do artigo 7º e seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, e dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 e 2.2, b), c) e d) do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <stravabrasil.com.br> seja *transferido à Reclamante, por meio da subsidiária brasileira STRAVA BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 46.374.533/0001-34.*

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.

São Paulo, 21 de dezembro de 2022.


Tatiana Cristiane Haas Tramuja
Especialista