

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

**STRAVA, INC. X R. C. B.
PROCEDIMENTO Nº ND202253**

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

STRAVA, INC., empresa norte-americana, com sede à 208 Utah Street, Suite 250 San Francisco, Califórnia 94103, Estados Unidos da América, representada por sua advogada, com endereço profissional no Rio de Janeiro/RJ, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R. C. B., pessoa física, inscrito no CPF/MF sob nº 327.***.***-52, com o endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, sem representação processual, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**strava.com.br**>, ora denominado “**Nome de Domínio**”, com registro junto ao Registro.br em 19 de outubro de 2014.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A presente Reclamação foi apresentada à Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes De Domínio (CASD-ND) em 06 de outubro de 2022, sendo formalmente recebida em 14 de outubro de 2022, após a confirmação do pagamento dos custos relativos ao processamento.

Diante disso, na sequência, em 14 de outubro de 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, 14 de outubro de 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 <strava.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 14 de outubro de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <strava.com.br>, informando o posicionamento sobre os dados cadastrais, status do referido registro e eventuais intercorrências. 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 de outubro de 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 (endereço eletrônico e o telefone do Reclamado ou seu representante; ausência de informação sobre a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial iniciado ou findo envolvendo o nome de domínio objeto do conflito e eventual consentimento e autorização para publicação de seus dados nos websites do NIC.br e da CASD-ND da ABPI através da decisão do procedimento em questão).

Em 31 de outubro de 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.

Ainda em 31 de outubro de 2022, 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 17 de novembro de 2022, a Secretaria Executiva certificou a ausência de resposta do Reclamado ao Procedimento Administrativo. Neste mesmo ato, informou que seria providenciada a nomeação do Especialista, dando continuidade ao procedimento.

Aos 21 de novembro de 2022, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato extemporâneo com o Reclamado (por e-mail), tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e, em decorrência da manifestação, o Nome de Domínio não seria congelado.

Em 30 de novembro de 2022, 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 06 de dezembro de 2022, 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio <**strava.com.br**> registrado pelo Reclamado, em favor de sua subsidiária, STRAVA BRASIL LTDA (CNPJ nº 46.374.533/0001-34), haja vista o registro e uso indevido das MARCAS REGISTRADAS “STRAVA”, nome de domínio e nomes empresariais dotados da mesma expressão.

Alega ser empresa internacional e de grande reconhecimento, fundada nos Estados Unidos em 2007 e com atuação no segmento fitness (plataforma de atletas e amadores para monitoramento de percursos e performance de ciclismo e corrida), conforme depreende-se do *Certificate of Incorporation*¹ acostado à Reclamação.

No Brasil, a Reclamante atua através de sua subsidiária, STRAVA BRASIL LTDA, estabelecida desde 12 de maio de 2022 em solo nacional, conforme depreende-se do Cartão do CNPJ obtido junto à Receita Federal².

A Reclamante sustenta ter pleiteado o registro das marcas nominativas e mistas STRAVA em 33 (trinta e três) países e, no Brasil, suas marcas foram concedidas em 28 de abril de 2020, para *assinalar aplicativos de monitoramento de frequência cardíaca e demais*

¹ Certificadode Constituição

² CNPJ 46.374.533/0001-34, constituição 12/05/2022

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

fatores de aptidão física; organização de eventos desportivos, serviços de personal trainer, orientações na área de esporte e serviços de rede sociais online (917244923, 917244869 e 917245121), sendo, ainda, titular do nome de domínio <strava.com>, registrado em 22 de dezembro de 2003, nome empresarial em âmbito internacional arquivado em 23 de janeiro de 2007 e nome empresarial arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 12 de maio de 2022.

De acordo com a Reclamante, em recente navegação pela internet, fora localizado o nome de domínio <strava.com.br>, em evidente conflito com as MARCAS REGISTRADAS STRAVA, nome de domínio e nome empresarial.

Afirma que ausente qualquer licença de uso e, diante da explícita referência, é inevitável concluir que ao buscar ou acessar o domínio objeto da demanda, o usuário irá associá-lo à marca, nome de domínio e nome empresarial STRAVA, bem como aos produtos e serviços de reconhecida qualidade por ela diretamente prestados.

Ademais, aduz a Reclamante que tal conduta teria clara intenção de causar confusão e associação indevida com seu sinal distintivo, a fim de desviar sua clientela em favor do Reclamado ou de terceiros, agravado pelo fato de que o nome de domínio <strava.com.br> faz expressa referência ao aplicativo STRAVA da Reclamante, utilizando imagens de peças de vestuário com a MARCA REGISTRADA da Reclamante.

Diante do risco de confusão e possível lesão aos interesses dos consumidores, a Reclamante requereu, nos termos do artigo 2.1, itens “b” e “c” do Regulamento CASD-ND, bem como alíneas “b” e “c”, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d” do artigo 7º Regulamento SACI-Adm, a cessação do uso e, por consequência, a transferência do nome de domínio aqui questionado em favor de sua subsidiária, STRAVA BRASIL LTDA (CNPJ nº 46.374.533/0001-34).

b. Do Reclamado

Intimado, por e-mail, do conteúdo da Reclamação, o Reclamado deixou de apresentar sua defesa dentro do prazo legal, sendo sua inércia certificada pela Secretaria Executiva aos 17 de novembro de 2022.

Frise-se que em 21 de novembro de 2022, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato extemporâneo com o Reclamado (por e-mail), tendo este apenas declarado ter ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado, sem apresentar demais argumentos.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de "Reclamante", contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 14º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Apresentada as razões das Partes, cumpridas todas as exigências e ausente embargos quanto à nomeação deste Especialista, cabe ao julgador, em observância ao artigo 5º do Regulamento SACI-Adm, analisar os fatos e provas trazidos ao procedimento a fim de dirimir o presente conflito.

Nesse sentido, de acordo com o item 2.1 do Regulamento CASD-ND e art. 7º do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízo, juntamente com a comprovação de **existência de pelo menos um** dos seguintes requisitos em relação aos nomes de domínio objeto do presente conflito:

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.

SACI-Adm

Art. 7º. 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;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.

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 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, símbolo e afins, do Reclamante.*

A seguir, serão expostas as razões deste Especialista com relação ao conflito objeto da presente reclamação.

1.a. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

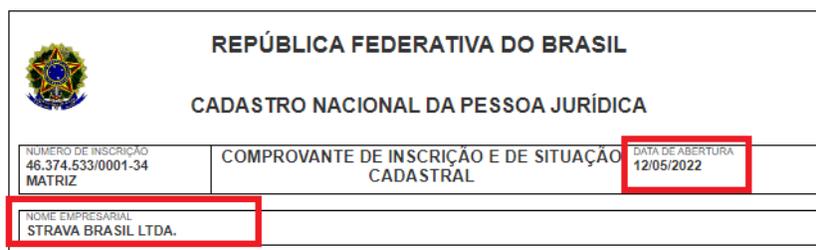
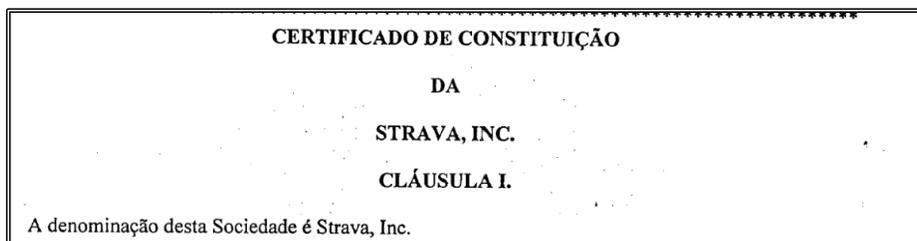
A Reclamante possui o registro da marca STRAVA em 33 (trinta e três) países e, analisando o âmbito nacional, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a Reclamante possui 18 (dezoito) MARCAS REGISTRADAS, na forma nominativa e figurativa para a expressão STRAVA e aspecto gráfico que lhe individualiza, assinalando produtos e serviços na classe internacional 09, 41, 42 e 45, especialmente *software, aplicativos de monitoramento de frequência cardíaca e demais fatores de aptidão física; organização de eventos desportivos, serviços de personal trainer, orientações na área de esporte e serviços de rede sociais online*, o que lhe confere direito de uso exclusivo da referida marca em todo o território nacional, além de zelar pela sua integridade material e reputação, conforme preceituam, respectivamente, os artigos 129 e 130, III da Lei da Propriedade Industrial. Confira-se:

Processo	Marca	Titular	NCL	Depósito/Concessão
923095276		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 09	27/05/2021 03/05/2022

923095438		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 09	27/05/2021 03/05/2022
923095551		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 09	27/05/2021 03/05/2022
923096132		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 25	27/05/2021 03/05/2022
923096485		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 25	27/05/2021 03/05/2022
923096760		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 25	27/05/2021 03/05/2022
923096914		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 41	27/05/2021 03/05/2022
923097023		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 41	27/05/2021 03/05/2022
923097163		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 41	27/05/2021 03/05/2022
923097333		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 42	27/05/2021 03/05/2022
923097422		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 42	27/05/2021 03/05/2022
923097520		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 42	27/05/2021 03/05/2022
923097660		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 45	27/05/2021 03/05/2022
923097872		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 45	27/05/2021 03/05/2022

923098003		STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 45	27/05/2021 03/05/2022
917244869	STRAVA	STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 45	03/05/2019 28/04/2020
917244923	STRAVA	STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 41	03/05/2019 28/04/2020
917245121	STRAVA	STRAVA, INC. (US)	NCL (11) 09	03/05/2019 28/04/2020

Além das MARCAS REGISTRADAS citadas acima, a Reclamante é titular do nome de domínio <strava.com> e nome empresarial contendo a expressão STRAVA desde 23 de janeiro de 2007 em âmbito internacional, sem deixar de lado o nome empresarial de sua subsidiária, STRAVA BRASIL LTDA (CNPJ nº 46.374.533/0001-34), arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 12 de maio de 2022, vejamos:



Assim, sendo um signo distintivo, o nome de domínio pode ser equiparado ao título de estabelecimento, marca e nome comercial, como ensina Cristiane Vilaça Alexandrino e Erik Gramstrup³:

“O nome de domínio, transcendendo a função de simples endereço, parece-se muito com o título de estabelecimento, apenas ressalvando que se trata de um espaço em meio eletrônico, diferente do tradicional. Aqui não há nenhum óbice de ordem lógica quanto à economicidade do direito, nem quanto a poder considerar-se integrante do fundo de comércio (estabelecimento virtual).”

Outro doutrinador entende que se tratam os nomes de domínio de sinais distintivos atípicos e podem adquirir função semelhante à da marca e de outros sinais distintivos⁴.

Parece-nos, também, que os nomes de domínio se afiguram sinais distintivos que podem, caso a caso, gerar erro e confusão na mente de eventuais consumidores ou usuários da internet, com potencial desvio de clientela ou mesmo concorrência ou aproveitamento parasitário.

Portanto, os signos distintivos são direitos fundamentais do empresário, previsto no art. 5º, XXIX da CF, e tudo que atente contra eles pode causar prejuízos econômicos significativos.

1.b. Nome de Domínio 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.

Constata-se das provas carreadas aos autos do presente Procedimento, que se trata a Reclamante de uma tradicional e conceituada empresa especializada em serviços de esporte voltada para o monitoramento de percursos e performance de atletas e amantes de atividades físicas, atuante desde 2003 no âmbito internacional e, no Brasil, desde 2019 (conforme apurado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI), nome empresarial em âmbito internacional (de 23 de janeiro de 2007) e âmbito nacional (de maio de 2022 a partir Cartão do CNPJ obtido junto à Receita Federal)⁵.

³ ALEXANDRINO, C. V.; GRAMSTRUP, E. Nomes de Domínio. Revista dos Tribunais, v. 834, p. 729, abr. 2005

⁴ ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. Revista da ABPI, n. 79, nov/dez. 2005, p.29-45.

⁵ CNPJ 46.374.533/0001-34, constituição 12/05/2022

Desde o início de suas atividades, ou seja, há mais de 18 (dezoito anos) anos, a Reclamante identifica-se sob a expressão STRAVA que a distingue no exercício de suas atividades, comprovando documentalmente (Anexos 3, 4, 5 e 6 da Reclamação) que é legítima titular de nome empresarial, nome de domínio e marcas nominativas e figurativas contendo a expressão STRAVA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a maioria obtidas inegavelmente antes de 19 de outubro de 2014 (data de registro do nome de domínio pelo Reclamado).

Restou comprovado, ainda, o uso da expressão STRAVA como nome de domínio <strava.com>, registrado em 22 de dezembro de 2003, sendo considerado um sinal distintivo para assinalar serviços de orientação esportiva e de tecnologia de softwares e/ou aplicativos.

O nome de domínio do Reclamado, <strava.com.br> contém a MARCA REGISTRADA STRAVA e, conforme consta do conteúdo do referido nome de domínio, o Reclamado visa assinalar serviços de orientação esportiva e de tecnologia de softwares e/ou aplicativos relacionados aos produtos e serviços da Reclamante.

Dessa forma, expressões que se assemelham à marca registrada de terceiros para distinguir ou assinalar serviços afins ou correlatos, tendem a causar confusão e associação indevida.

Assim, a conduta do Reclamado, ao se utilizar do nome de domínio <strava.com.br>, ainda que este estivesse disponível junto ao NIC.br, pode ser considerada de má-fé, uma vez que ao adquirir qualquer nome de domínio, o Reclamado se submeteu às regras previstas na Cláusula 4ª, inciso I do Contrato para registro de nome de domínio sob ".br"⁶, qual seja:

Cláusula quarta: das obrigações do requerente

O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a:

I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado 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 conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;

⁶ <https://registro.br/dominio/contrato/>

Em outras palavras, o Reclamado não pode alegar desconhecimento dos direitos relativos aos registros marcários, nome de domínio e nome empresarial de titularidade da Reclamante e sua subsidiária brasileira, já que o conteúdo do nome de domínio em questão faz expressa referência à “plataforma STRAVA” e, em respeito à diligência, para não violar sinais marcários de terceiro, deveria o Reclamado ter consultado as bases de dados públicas e gratuitas (JUCESP e INPI). Confira-se:

Strava – o novo jeito de pedalar



É hora de tirar as bicicletas da garagem e embarcar em um novo estilo de vida! Com o crescimento da nova rede social favorita e dedicada aos ciclistas, o Strava, cada vez mais pessoas aproveitam todas as vantagens da tecnologia em prol de sua saúde e diversão. Pede seu celular, sua bicicleta e vamos pedalar!

O que é o Strava: O Strava é um site criado por uma empresa californiana que tem como objetivo oferecer uma nova plataforma ao público que curte tecnologia e pedalar. Com o Strava você pode criar um perfil e planejar seus passeios além de verificar seu próprio desempenho e conhecer pessoas que adoram o mesmo que você!

Como baixar: O app Strava é gratuito. Você pode encontrá-lo em versões em português ou em inglês e instalá-lo diretamente em seu iPhone ou smartphone Android. Caso você prefira uma versão com maiores funcionalidades basta realizar o pagamento e dar update em sua versão.

A versão em português se chama Strava GPS Correr Ciclismo. É só instalar e começar a aproveitá-lo!

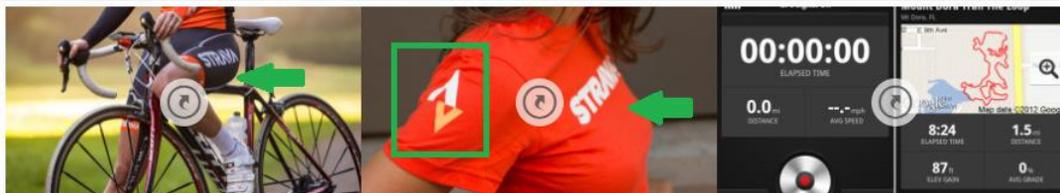
Principais funcionalidades: Com o Strava você pode criar um perfil e conhecer pessoas que gostam de esportes com bicicletas como você.

Além disso, devido à sua função GPS tracker é possível definir um trajeto para um novo passeio – na plataforma, essa função se chama “rota”. Quando você pedala com o app ligado, ele ainda rastreia você e te informa sobre seu desempenho – velocidade, ritmo, distância e até mesmo calorias queimadas.

Essas informações podem ser compartilhadas e colocadas em um ranking, assim além de você saber seu desempenho e evolução com relação a você mesmo é possível brincar e concorrer seus amigos e seguidores.

Acesso ao domínio <strava.com.br> realizado em 06/12/2022

Como se não bastasse, nota-se que do conteúdo nome de domínio <strava.com.br> utilizado pelo Reclamando ainda expõe os elementos figurativos identificadores da Reclamante, vejamos:



Acesso ao domínio <strava.com.br> realizado em 06/12/2022

Ainda, fazendo uma comparação com as imagens registradas no sítio eletrônico da Reclamada, <strava.com.br>, fica claro que a primeira impressão reproduz o estabelecimento da Reclamante, agravando a possibilidade de confusão na mente do consumidor; vejamos comparação lado-a-lado:

RECLAMANTE <strava.com>	RECLAMADA <strava.com.br>
	

Considerando as semelhanças dos nomes de domínio, MARCAS REGISTRADAS STRAVA, bem como o emprego da expressão STRAVA em seu nome empresarial (sem prejuízo do nome empresarial de sua subsidiária brasileira) e nome de domínio, os usuários da internet podem ser confundidos com o uso do nome de domínio ora questionado e reivindicado pela Reclamante, como sendo dela ou como sendo um domínio relacionado a ela.

Ressalta-se, ainda, a existência de entendimento consolidado na jurisprudência da CASD-ND, prolatadas por Especialistas, reconhecendo a possibilidade de confusão pela reprodução ou imitação de marca de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos: ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND20133; ND20142; ND20147; ND201411; ND2029; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; ND20172; ND201821; ND20172; ND20179; ND201722; ND201733; ND201734; ND201756; ND201762; ND20176; ND201765; ND201821 e ND201826

Diante dessas considerações, o Especialista entende o questionado domínio como sendo suficientemente similar às MARCAS REGISTRADAS, nome de domínio e nomes empresariais anteriores da Reclamante, enquadrando-se nas situações descritas nas alíneas “a” e “c” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND e no art. 7º, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d” do Regulamento SACI-Adm.

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

O Regulamento SACI-Adm prevê que o Reclamado poderá trazer, em sua defesa, elementos que apontem “*todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa*”, na forma do art. 12º, b, do Regulamento SACI-Adm.

O Nome de Domínio sob disputa foi registrado pelo Reclamado em 19/10/2014, admitindo a aplicação do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

Embora tenha sido assegurado ao Reclamado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 8º e 12º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND, este não apresentou defesa e não se desincumbiu do ônus de prova.

Logo, em conformidade com o estabelecido no art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm, diante da falta de provas que coadunem em sentido contrário e o próprio conteúdo do nome de domínio de titularidade do Reclamado, forçoso concluir que o Reclamado não reúne direitos e/ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

a. 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 parágrafo único do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm e o item 2.2 do Regulamento CASD-ND indicam circunstâncias que podem ser consideradas indícios de má-fé no uso do nome de domínio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

Art. 7º (...)

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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente.

Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º da referida Resolução veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani⁷

⁷ TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI. Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio”

Diante dos argumentos apresentados na Reclamação, o Reclamado não poderia desconhecer os direitos anteriores da Reclamante e, resta evidente que o conteúdo do nome de domínio <strava.com.br> faz expressa referência à “plataforma STRAVA” e utiliza-se de MARCAS REGISTRADAS de titularidade da Reclamante, vejamos:

Strava – o novo jeito de pedalar



É hora de tirar as bicicletas da garagem e embarcar em um novo estilo de vida! Com o crescimento da nova rede social favorita e dedicada aos ciclistas, o Strava, cada vez mais pessoas aproveitam todas as vantagens da tecnologia em prol de sua saúde e diversão. Pede seu celular, sua bicicleta e vamos pedalar!

O que é o Strava: O Strava é um site criado por uma empresa californiana que tem como objetivo oferecer uma nova plataforma ao público que curte tecnologia e pedalar. Com o Strava você pode criar um perfil e planejar seus passeios além de verificar seu próprio desempenho e conhecer pessoas que adoram o mesmo que você!

Como baixar: O app Strava é gratuito. Você pode encontrá-lo em versões em português ou em inglês e instalá-lo diretamente em seu iPhone ou smartphone Android. Caso você prefira uma versão com maiores funcionalidades basta realizar o pagamento e dar update em sua versão.

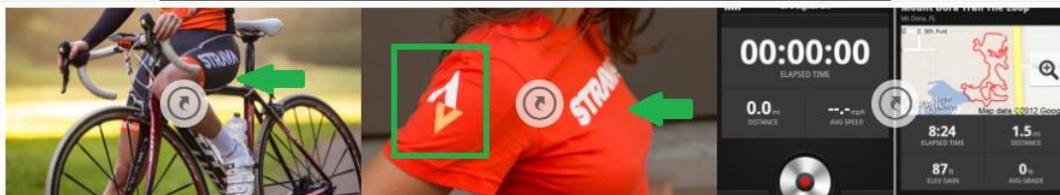
A versão em português se chama Strava GPS Correr Ciclismo. É só instalar e começar a aproveitar!

Principais funcionalidades: Com o Strava você pode criar um perfil e conhecer pessoas que gostam de esportes com bicicletas como você.

Além disso, devido à sua função GPS tracker é possível definir um trajeto para um novo passeio – na plataforma, essa função se chama “rota”. Quando você pedala com o app ligado, ele ainda rastreia você e te informa sobre seu desempenho – velocidade, ritmo, distância e até mesmo calorias queimadas.

Essas informações podem ser compartilhadas e colocadas em um ranking, assim além de você saber seu desempenho e evolução com relação a você mesmo é possível brincar e concorrer seus amigos e seguidores.

Acesso ao domínio <strava.com.br> realizado em 06/12/2022



Acesso ao domínio <strava.com.br> realizado em 06/12/2022

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND é pacífica ao reconhecer os efeitos da má-fé em procedimentos semelhantes. Confira-se: ND20134; ND201319; ND20147; ND201537; ND201612; ND201618; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; e ND201826.

Além de todo o exposto, ressalta-se que a contumácia do Reclamado já foi reconhecida em diversos outros procedimentos que tramitaram nesta CASD-ND, basta consultar a relação disponível na decisão sob nº ND-202231.

Portanto, este Especialista entende que está demonstrada a má-fé por parte do Reclamado no registro do domínio <strava.com.br>, nos termos das alíneas “b”, “c” e “d”, parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e das alíneas “b”, “c” e “d” do item 2.2 do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

A manutenção do nome de domínio <strava.com.br> na titularidade do Reclamado, contraria o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou, bem como alíneas “b”, “c” e “d”, parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <strava.com.br> seja transferido para a subsidiária brasileira da Reclamante, STRAVA BRASIL LTDA (CNPJ nº 46.374.533/0001-34).

Frise-se que a presente decisão observou o conteúdo do item 4.3 do Regulamento da CASD-ND onde, ao final do procedimento, a Reclamante, por ser Pessoa Jurídica Estrangeira, poderá indicar sua subsidiária, STRAVA BRASIL LTDA (CNPJ nº 46.374.533/0001-34, como destinatária do domínio. Confira-se:

4.3. Caso o Reclamante seja Pessoa Jurídica Estrangeira, deverá ele realizar o seu cadastro perante o NIC.br (<http://registro.br/reg-estrangeiros.html>) ou, ao término do procedimento, indicar Pessoa Física ou Jurídica, que receberá o domínio, caso o(s) Especialista(s) decida(m) pela transferência do domínio para o Reclamante.

Logo, 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.

São Paulo, 09 de janeiro de 2023.



Alberto Luís Camelier da Silva
Especialista