

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

BITLY, INC X R.C.B.

PROCEDIMENTO Nº ND-202327

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BITLY, INC., empresa estrangeira, estabelecida em 139 5th Avenue Floor 5, New York, NY 10010, Estados Unidos da América, representada por seus advogados, com escritório na no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R.C.B., inscrito no CPF/MF sob o no. 327.***.***-52, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 19.09.2.018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23.06.2.023 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 23.06.2.023, 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 <bitly.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 26.06.2.023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <bitly.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 29.06.2.023, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 05.07.2.023, 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 05.07.2.023, 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 21.07.2.023, 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 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 com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 24.07.2.023, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 27.07.2.023, 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 02.08.2.023, 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

É uma empresa líder, a nível global, na promoção de serviços executores de “links”, “branding”, mídias sociais, atendimento ao consumidor e marketing digital, sendo seus “links” seguros e confiáveis, criptografados com “HTTPS” para maximizar a proteção contra a adulteração e espionagem de terceiros.

Tais “links” são criados com uma ferramenta denominada “BITLY”, elemento preponderante de seu nome comercial e integrante de seu ativo intangível, haja vista as marcas depositadas/registradas em países como Estados Unidos e em outros, além do Brasil.

A empresa tem, no mundo, 500 mil clientes pagantes e 5,7 milhões de usuários ativos e recebeu vários prêmios relacionados à excelência de seu ambiente de trabalho. Criada em 10 de Dezembro de 2.008 nos Estados Unidos (Delaware), é titular de seis registros internacionais para as marcas “BIT.LY” e “BITLY” (anteriores à criação do nome de domínio questionado), devidamente descritos na Reclamação.

No Brasil, é titular dos registros nos. 919397808, na classe 11(09), 919397840, na classe 11 (38) e 919397875, na classe 11(42) - todos depositados em 13.03.2.020 e concedidos em 24.11.2.020 - para a marca “BITLY”. Pela relevância dessa marca, ela é exibida nos canais de mídia social da Reclamante (Facebook, Twitter e Instagram), com milhares de seguidores e “curtidas”.

No que concerne à identificação na rede mundial de computadores, a Reclamante possui vinte e oito nomes de domínio distintos, tendo vinte e três sido registrado antes do de propriedade do Reclamado.

Apesar de prestar os serviços aqui elencados antes da criação do nome de domínio atacado, a Reclamante constatou o uso pelo Reclamado, em seu sítio, de um logotipo constituído pela letra "b", de forma estilizada, o qual, segundo ela, seria de sua propriedade e estaria registrado no INPI.

Nesse contexto, considera a Reclamante que, por todos os argumentos e evidências trazidas à Reclamação, principalmente pelo fato de seu sítio ter se tornado global e a marca "BITLY" ser notoriamente conhecida no segmento mercadológico de encurtadores de links", deve a postura do Reclamado ser rechaçada e o domínio atacado a ela ser transferido.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou nenhum argumento contrário a esta Reclamação, limitando-se à informar essa Câmara que se manifestaria em Juízo.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Mesmo não sendo contestada pelo Reclamado, entendo ter o Procedimento sido instaurado em plena consonância com os Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

Conforme o art. 7º do Regulamento SACI-Adm, deve a Reclamante expor os motivos pelos quais o nome de domínio foi Registrado de má-fé, com o objetivo de causar-lhe prejuízo, além de comprovar a ocorrência de ao menos um dos requisitos descritos nas alíneas "a", "b" e "c" do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, abaixo transcritas.

“...a. o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 tendo 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;
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.”

O art. 2.2. fornece diretrizes para a aferição de má-fé:

- “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 seu nome de domínio correspondente; ou
- c) ter o titular Registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar atividade comercial do Reclamante.
- d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tenta atrair usuários da internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo, símbolo e afins, do Reclamante.”

Analisando os argumentos e documentos expostos pela Reclamante, constata-se o uso indevido do elemento nominativo “BITLY” na composição do nome de domínio criado pelo Reclamado.

Isso se prende ao fato de, e como fartamente demonstrado em sua Reclamação, a Reclamante (i) possuir a partícula “BITLY” como elemento fantasioso de seu nome comercial, criado em data anterior ao do domínio do Reclamado, (ii) ser titular de várias marcas registradas contendo o elemento “BITLY” concedidas/depositadas no Brasil e no Exterior, algumas delas em datas anteriores à criação do nome de domínio atacado, (iii) ser titular de vinte e três nomes de domínio - além de outros - contendo a expressão “BITLY” criados antes do nome de domínio do Reclamado, (iv) as partes atuarem no mesmo segmento mercadológico e (v) as evidências trazidas pela Reclamante atestarem

a notoriedade do elemento “BITLY” no seu segmento de atuação e (vi) a postura do Reclamado.

A revelia do Reclamado apenas corrobora a conclusão de ausência de qualquer direito sobre o sinal “BITLY”, não podendo ele, pois, pleitear sua propriedade no contexto ora discutido em qualquer sede. O exame das provas que suportam a Reclamação é suficiente para demonstrar uma forma de atuação, pelo Reclamado, de afetar o “goodwill” da Reclamante utilizando os investimentos realizados por esta última, comportamento esse que já seria costumeiro, haja vista ter agido de má-fé adotando outros nomes de domínio que afrontavam direitos de propriedade de outras empresas como a Telefonica Brasil S.A. e BMW do Brasil em outras questões.

Compactuando com a tese sustentada pela Reclamante, entendo estar o nome de domínio <bitly.com.br> sendo utilizado de má-fé pelo Reclamado, até porque, reiterando-se, as partes atuam no mesmo segmento mercadológico, não havendo autorização da Reclamante para que o Reclamado utilize o sinal “BITLY” sob nenhuma forma, mormente no nome de domínio em berlinda. Nem se diga que a identificação do sítio do Reclamado sob a forma de “bitly.olhao.com.br”, como demonstrado pela Reclamante, altera este cenário, vez que o acréscimo de qualquer elemento no contexto de reprodução do nome comercial/marca/nome de domínio não descaracteriza a contrafação. Por isso, a atitude do Reclamado, tentando atrair usuários da internet para seu sítio eletrônico, não pode ser permitida.

Algumas decisões já foram proferidas por essa Câmara em casos análogos ao presente. Nesse sentido, por exemplo, transcrevo uma na qual a anterioridade da criação do nome comercial da Reclamante frente ao de um nome de domínio atacado afastou, “por si só”, o uso deste último. Ela foi objeto da ND-201712, apresentada pela Companhia Brasileira de Distribuição na qual o nome de domínio “ciabrasileiradistribuiçao.com.br”, indevidamente utilizado pelo Reclamado naquele procedimento, foi a ela transferido.

Ainda, 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.

Por fim, 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 e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

2. Conclusão

Por todo o exposto, e em especial pelo fato de que o nome de domínio atacado utiliza o elemento que tornou a Reclamante mundialmente conhecida no seu segmento de atuação, deve o pleito ser aceito.

III. DISPOSITIVO

Por conseguinte, de acordo com os Arts. 2.1, “b” e “c”, 2.2, “c” e “d”, e 10.9 “b” do Regulamento da CASD-ND e Art. 1º parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm, acolho a presente Reclamação e determino que o nome de domínio <bitly.com.br> seja transferido à Reclamante, ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com os arts. 4.2, (g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND.

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.

Barueri, 14 de Agosto de 2.023.



Fernando Castro Silva Cavalcante
Especialista