

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)**
**CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

_____ X _____

PROCEDIMENTO N° ND201961 DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

_____, pessoa física, com endereço no Rio de Janeiro-RJ, é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o “**Reclamante**”).

_____, pessoa física, com endereço no Guarujá-SP, o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é: <bardomeionoronha.com.br> (“**nome de domínio**”).

O nome de domínio foi registrado em 28/04/2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 02/12/2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao Reclamante confirmando o pagamento das taxas devidas e enviando o link para que o Reclamante encaminhasse sua Reclamação.

Em 09/12/2019, a mesma Secretaria confirmou o recebimento da Reclamação e informou o início do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação, consoante disposto no art. 6.1. e ss do Regulamento da CASD-ND.

Também no dia 09/12/2019, 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 **<bardomeionoronha.com.br>**, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do(s) nome(s) de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

O NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva no dia seguinte (10/12/2019) repassando os dados cadastrais do nome de domínio **<bardomeionoronha.com.br>**. Foi informado pelo NIC.br que os domínios estavam registrados sob o nome de _____, com endereço declarado em São Paulo-SP. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o nome de domínio se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, e confirmou a aplicação do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) ao nome de domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 28/04/2014.

Em 16/12/2019, em atenção ao disposto pelo item 6.2 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante irregularidades formais identificadas na Reclamação, relativas ao cumprimento das exigências do item 4.1 do procedimento (comprovação de que a reclamação se enquadra nas situações aplicáveis; apresentação do telefone de contato do Reclamante e seu representante; declaração negativa de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito).

Em 07/01/2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressalvando que caberia à Especialista a ser nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada. Vale notar que, nesta ocasião, o Reclamante apresentou notificação extrajudicial enviada ao Reclamado, bem como a resposta dada por este último.

Também em 07/01/2020, 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 concedendolhe o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 23/01/2020, em atenção ao disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva comunicou o recebimento ao Reclamado acerca de sua resposta, salientando a existência de irregularidades formais (resposta não assinada) e a necessidade de sua correção em 5 dias corridos.

Em 29/01/2020, a Secretaria Executiva comunicou às partes o recebimento da Resposta saneada do Reclamado e que esta seria transmitida ao Especialista a ser nomeado.

Em 31/01/2020 a Secretaria Executiva informou 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 10/02/2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos (versão eletrônica) deste Procedimento Especial.

Em 20/03/2020, a Especialista enviou à Secretaria Executiva a Ordem Processual 01, solicitando às Partes documentos que comprovassem as alegações apresentadas. Em 23/03/2020 a Secretaria Executiva comunicou a Ordem Processual às Partes, dando-lhes 5 dias corridos para que fosse atendida.

Em 27/03/2020 o Reclamado apresentou resposta à Ordem Processual, em petição assinada por seus procuradores. O Reclamante procedeu da mesma forma, apresentando resposta em 30/03/2020.

Após o recebimento das respostas, em 31/03/2020, a Secretaria Executiva as encaminhou para a Especialista, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

Em síntese, o Reclamante requer a transferência para si do nome de domínio **<bardomeionoronha.com.br>** registrado pelo Reclamado, tendo em vista ser o Reclamante proprietário do Bar do Meio Noronha; ter o Reclamado inequívoco conhecimento do local, posto que ali trabalhou por um tempo; e por ser o Reclamante titular de marca registrada perante o INPI.

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

O Reclamante afirma ser proprietário de “um dos mais famosos e badalados empreendimentos do arquipélago de Fernando de Noronha, o Bar do Meio Noronha”. O estabelecimento seria referência turística na localidade¹.

Além da propriedade do estabelecimento comercial referido, o Reclamante detém a titularidade de registro de marca para a expressão BAR DO MEIO NORONHA, na forma mista, devidamente concedido pelo INPI (registro n. 912.008.113), na classe 43 - relativa a serviços de bares e restaurantes.



Figura 1 marca registrada n. 912008113

O Reclamante alega ter recebido com surpresa a informação de que o Reclamado havia se apropriado do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br>, que reproduziria integralmente os termos nominativos de sua marca registrada.

Menciona ainda o Reclamante que o Reclamado “tinha conhecimento inequívoco da existência do Bar do Meio Noronha e de sua popularidade, uma vez que, por determinado período, trabalhou junto ao sócio do bar.”. Diante do alegado, aduz que “resta evidente sua má-fé ao se utilizar da marca do Reclamante para tentar se beneficiar da fama do estabelecimento”.

De acordo com o Reclamante o nome de domínio era utilizado para a promoção dos serviços de DJ do Reclamado (direcionamento para o site do Reclamante, que promovia seus serviços de DJ). No entanto, tal fato não pode ser ora comprovado, pois após a resposta à notificação extrajudicial enviada, o Reclamado teria retirado esse direcionamento que era feito no site do nome de domínio em disputa.

Independentemente do conteúdo atrelado ao nome de domínio, o Reclamante alega que o simples fato de reproduzir marca registrada caracteriza o uso indevido da expressão.

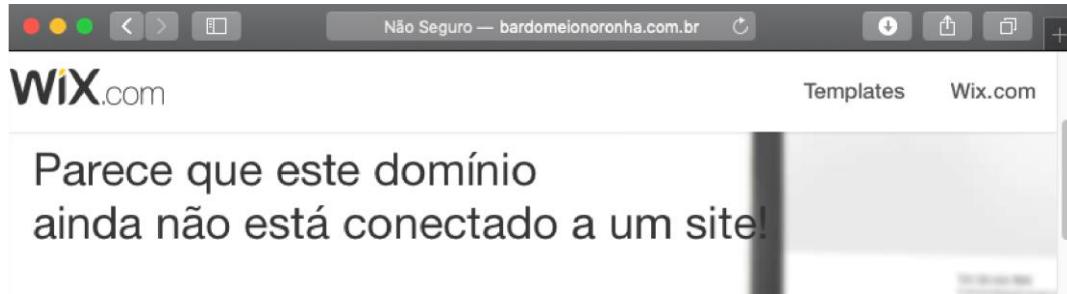
¹ guia.melhoresdestinos.com.br/bar-do-meio-72-6188-l.html

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



Este é o seu domínio?
Conecte ao seu site Wix em apenas alguns passos:
Diante do exposto, afirma o Reclamante haver evidente má-fé na conduta do Reclamado, além de violação aos seus direitos de propriedade industrial, pela reprodução da marca registrada “Bar do Meio Noronha” no nome de domínio.

Ante o requerido pelo Reclamante, em sua emenda à Reclamação, enquadrou sua demanda nas hipóteses da cláusula 2.1., letra “a” e cláusula 2.2., letras “d” do Regulamento CASD-ND, que correspondem à letra “a” do Artigo 3º e letras “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, com fundamento nos quais requer a manutenção do congelamento e reivindicando para si a transferência do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br>.

Considerando o alegado pelo Reclamante, a Especialista solicitou, por meio da Ordem Processual n.01, a apresentação de documentos que comprovassem sua relação com o referido estabelecimento comercial. Solicitou-se apresentação (i) do cartão CNPJ da sociedade empresária que exerce as atividades do Bar do Meio Noronha, (ii) do contrato social da referida sociedade e (iii) e qualquer forma de documento que entendesse necessário para comprovação de legitimidade no requerer do nome de domínio.

Em resposta à solicitação o Reclamante apresentou o cartão CNPJ de Maria Helena da Silva Petiscos - ME, empresária individual, conforme certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de Pernambuco, também juntada pelo Reclamante.

Em seu cartão do CNPJ, o título de estabelecimento ou nome fantasia da empresária individual figura como “Bar do Meio”.

Ademais, o Reclamante apresentou declaração de sociedade de fato, assinada (sem reconhecimento de firma) por ele e por Maria Helena da Silva, a empresária individual titular do “Bar do meio” na cidade de Fernando de Noronha, da qual consta que ambos são “sócios” do estabelecimento comercial desde 31.05.2016, época na qual o Reclamante teria feito aporte financeiro importante para a consecução do negócio. E

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

justifica esta informalidade no fato de existirem ações judiciais envolvendo o Ministério Público em face da empresária.

b. Do Reclamado

Em síntese, o Reclamado requer o indeferimento do pedido de transferência da Requerente do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br> e sua manutenção sob sua titularidade.

Alega que “foi arrendatário do estabelecimento localizado em Fernando de Noronha e o explorou comercialmente entre os anos de 2014 e 2016” e que à época o local era conhecido apenas como “BAR DO MEIO”.

Aduz o Reclamado que foi o próprio quem “idealizou, em 2014, a alteração do nome comercial para ‘BAR DO MEIO NORONHA, de forma que em 28 de Abril de 2014, adquiriu os direitos do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br>.” Menciona ainda que a data é anterior à data do depósito da marca pelo Reclamante perante o INPI. A data do depósito da marca é 05/12/2016, tendo sido concedido o registro em 11/06/2019; e o registro do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br> data de 28/04/2014.

O Reclamado alega que não mais atua na localização onde o Reclamante tem suas atividades e que não possui interesse “em se promover utilizando-se da referida marca, seja em Fernando de Noronha ou em qualquer outro lugar do Brasil”.

Entretanto, recorre ao princípio do “*first come, first served*” aplicável aos nomes de domínio, que lhe permitiria a concessão de nomes de domínio sem que sejam feitas buscas por colidência com marcas registradas, por exemplo. O registro seria permitido, desde que disponível, ao primeiro que o requerer.

Diante do exposto, alega que as datas de registro do nome de domínio e da marca do Reclamante “evidencia a ausência de má-fé” e, consequentemente, “o direito à manutenção do nome de domínio que criou primeiro, não havendo razão que justifique a transferência gratuita da titularidade do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br> pelo Reclamado ao Reclamante”.

O Reclamado, portanto, requer a improcedência da Reclamação e consequente manutenção do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br>.

Considerando o alegado pelo Reclamado, a Especialista solicitou, por meio da Ordem Processual n.01, a apresentação de documentos que comprovassem sua relação com o

referido estabelecimento comercial. Solicitou-se apresentação (i) de documento que demonstrasse que foi arrendatário do estabelecimento comercial e (ii) qualquer que entendesse necessário para provar sua relação com o estabelecimento comercial.

Em resposta apresentou uma carta de devolução de bem arrendado, de 2016, no qual consta como arrendatário do estabelecimento comercial MARIA HELENA DA SILVA - PETISCOS ME. O motivo do fim do contrato, de acordo com a carta, foi o fato de o Reclamado passar-se por representante legal do bar e promover eventos que não eram compatíveis com a legislação ambiental vigente na ilha de Fernando de Noronha/PE. Tal conduta prejudicaria a reputação do bar. Neste documento, o nome fantasia do bar consta como "Bar do Meio".

O Reclamado, além da carta, juntou algumas imagens usadas na promoção dos tais eventos, ali consta o estabelecimento referido apenas "BAR DO MEIO LOUNGE", ao lado o domínio ora reclamado <bardomeionoronha.com.br>.

Igualmente apresentou cartão de visita (em versão digital) do qual constam as mesmas informações acima referidas e um *print* de um e-mail com o Trip Advisor (site de turismo), que trata da reputação do "BAR DO MEIO LOUNGE", mas o e-mail foi enviado para e-mail cadastrado no nome de domínio em disputa.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO 1. Fundamentação

Preliminarmente, ressalta-se que a documentação apresentada está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.4 do Regulamento CASD-ND.

O conjunto probatório apresentado pelas partes é suficiente e satisfatório para a decisão, dispensando-se a apresentação de documentos adicionais ou proposição de conciliação, de acordo com a disciplina do artigo 10.1 do Regulamento CASD-ND.

De acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASDND, o 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 ao nome de domínio objeto do presente 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;"

1.a. Legítimo interesse do Reclamante com relação ao nome de domínio.

Conforme ficou demonstrado, o Reclamante é parte legítima por força do certificado de



registro de marca, (registro n. 912.008.113), na classe 43 - relativa a serviços de bares e restaurantes, cuja expressão nominativa é idêntica à do nome de domínio <bardomeionoronha.com.br>.

Confrontando o relato das partes, entende-se que o registro do nome de domínio foi feito pelo Reclamado após ter tido contato com o estabelecimento comercial em questão (enquanto arrendatário do estabelecimento).

Alega o Reclamado que o estabelecimento era conhecido apenas como "BAR DO MEIO", antes de sua participação no local, e que teria "criado" a expressão "BAR DO MEIO NORONHA" e, portanto, o Reclamante estaria buscando vantagem econômica com a transferência gratuita do nome do domínio.

De fato, em todos os documentos apresentados em resposta à Ordem Processual n.01, o nome fantasia do bar consta apenas como "BAR DO MEIO" ou "BAR DO MEIO LOUNGE".

Em que pese o registro do nome de domínio ser anterior ao depósito da marca junto ao INPI, não se pode considerar o mero acréscimo de "NORONHA" à expressão "BAR DO MEIO" como uma contribuição criativa digna de proteção especial. O termo é meramente **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

descritivo da localidade do estabelecimento comercial. Ademais, o processo de registro de marca perante o INPI é público, logo, o Reclamado teve a oportunidade de se opor a tal registro e não o fez. Não há registro de manifestação contrária do Reclamado no histórico do procedimento.

Por curiosidade, houve uma oposição feita por terceiro, titular da marca “NORONHA”, alegando reprodução parcial de sua marca pela marca “BAR DO MEIO NORONHA”. No entanto, “NORONHA”, como mencionado, é parte descritiva da localidade em que se encontra o bar e a alegação não foi acatada pelo INPI, posto que o depósito evoluiu para o efetivo registro.

Ademais, apesar do registro de marca do Reclamante ter sido obtido posteriormente ao nome de domínio do Reclamado, verificou-se em busca pela expressão “BAR DO MEIO NORONHA” resultados compatíveis com o estabelecimento comercial do Reclamante. Este também é titular do nome de domínio bardomeionoronha.com, o qual foi criado em novembro de 2016² e é efetivamente utilizado como forma de divulgar os serviços de bar e restaurante por ele lá prestados.



Assim, vislumbram-se presentes os requisitos de legitimidade e boa-fé do Reclamante que, inclusive, buscou por meio de notificação extrajudicial solução amigável para o conflito junto ao Reclamado. Verifica-se o legítimo interesse do Reclamante neste procedimento em que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente marca registrada que é efetiva e licitamente usada pelo Reclamante, sendo capaz de criar confusão perante os consumidores, em clara afronta à legislação pertinente.

² Conforme informação contida em www1.domain.com/whois/whois.bml, acesso em 22.02.2020.

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

Importa observar os artigos 129 e 130, inc. III, da Lei de Propriedade Industrial (9276/96) que conferem ao titular de registro de marca o direito de zelar pela exclusividade do sinal e sua integridade material e reputação. Ainda, por extensão lógica, o artigo 124, incs. XIX e XXIII. Vale mencionar também a proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inc. XXIX da Constituição Federal.

Diante do referido arcabouço legal entende esta Especialista que merecem ser acolhidos os argumentos do Reclamante. Sendo o nome de domínio idêntico à marca registrada do Reclamante, enquadrando-se na situação descrita na alínea "a" do item 2.1 do Regulamento CASD-ND e na alínea "a" do art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

De acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASDND, o 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 requisitos em relação ao nome de domínio objeto do presente conflito. Dentre os requisitos, vejamos a alínea "a"

"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

Fica clara a possibilidade de aplicação da proteção marcária ao caso concreto. O processo marcário, ainda que tenha tido início posterior ao registro do nome de domínio, já está consolidado em registro, de acordo com a exigência da alínea "a". O conflito estará caracterizado na existência de nome de domínio idêntico ou suficiente para criar confusão com marca de titularidade do Reclamante (a titularidade neste caso está comprovada), depositada antes ou já registrada junto ao INPI. Em interpretação literal, entende-se que o fato de marca estar registrada, independentemente de depósito anterior, é suficiente para a aplicação deste dispositivo.

Ressalta-se a existência de entendimento consolidado na jurisprudência da CASD-ND, prolatada por Especialistas, de possibilidade de confusão pela utilização de imitação/reprodução de marca, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos: ND201929; ND201917; ND201853 ND201832; ND201828; ND201769; ND201730; ND20161; ND201634 e ND201615.

1.b. Indícios de má-fé em relação à ocupação/manutenção do nome de domínio pelo

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

Reclamado

O parágrafo único do Art. 3º 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:

- (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 de domínio correspondente;
- (c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;
- (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.

Ainda que tenha alegado o Reclamante a incidência do item d do art. 3º acima, ante a impossibilidade de constatação do alegado direcionamento a *site* pessoal do Reclamado, pelo uso do nome de domínio **<bardomeionoronha.com.br>**, que teria sido interrompido no momento do recebimento da notificação extrajudicial pelo Reclamado, entende esta Especialista que a postura do Reclamado enquadraria na alínea (b) do referido artigo:

- (b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente;

Justifica-se esse entendimento pelo fato de o Reclamado em nenhum momento mencionar qualquer uso que fez ou faz do nome de domínio, seja para divulgar qualquer atividade do conhecido Bar de Fernando de Noronha ou qualquer outra que fosse. O único indício de uso dos documentos trazidos seria o suposto (e não comprovado) direcionamento para o *site* pessoal de divulgação dos serviços de DJ do Reclamado.

Chama, ainda, a atenção a declaração (confissão) de que não há qualquer intenção por parte do Reclamado em usar a marca, do que, por conseguinte, se infere o não interesse no uso do nome de domínio, já que a marca é claramente uma descrição do serviço prestado. Nesse sentido, é categórico o Reclamado em sua resposta “o estabelecimento comercial está localizado em área onde o Reclamado não atua, sendo certo que não

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

possui interesse em se promover utilizando-se da referida marca, seja em Fernando de Noronha ou em qualquer outro lugar do Brasil". Esta afirmação, juntamente com a falta de conteúdo no site, o vínculo existente e confirmado por ambas as partes entre Reclamado e Reclamante, deixam claro que busca o Reclamado simplesmente ocupar o nome de domínio com vistas a impedir seu uso por parte do Reclamante que usa a marca "Bar do Meio Noronha" para identificar seus serviços.

O art. 1º³ da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ordenamento brasileiro o princípio do "*first come, first served*", traz vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o Reclamado incorreu ao manter o registro do nome de domínio conhecendo e não tendo mais qualquer vínculo com o estabelecimento que claramente o nome de domínio visa identificar, atraindo para si a responsabilidade pelos seus atos.

O alegado direito do Reclamado por ter supostamente "criado" a expressão em questão, não se comprova em nenhum documento, ademais de não se sustentar, por ser uma simples expressão que claramente identifica a localização do bar.

Ora, o nome de domínio em questão é constituído de expressões que claramente indicam o serviço (bar) e localização (Noronha), serviço e localização esta que o Reclamado deixou constar claramente que não tem interesse. Tampouco, como mencionado, se constatou qualquer uso do nome de domínio nesses anos

Diante do relatado, do registro de marca de titularidade do Reclamante, bem como de seu comprovado e efetivo uso no mercado pelo Reclamante, entende-se que a manutenção do domínio com o Reclamado prejudica as atividades comerciais do Reclamante ao impedir que se utilize de expressão que usa legitimamente e para a qual obteve exclusividade como marca.

³ 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.

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

O Reclamado, apesar de deter o direito pelo “*first come, first served*”, não provou nenhum uso do nome de domínio com conteúdo que pudesse ser justificado ou legítimo interesse, o que poderia garantir-lhe a manutenção de sua titularidade. Pelo contrário, todos os indícios levam à intenção única e exclusiva de tentar impedir o Reclamante de fazer uso desse nome de domínio.

De acordo com a Especialista, entende-se, portanto, que há claros indícios de má-fé por parte do Reclamado no argumento de manutenção do registro do nome de domínio **<bardomeionoronha.com.br>**, nos termos das alíneas “b” e “c” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e da alínea “b” e “c” do item 2.2. do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND aplica a má-fé nos termos das alíneas “b” e “c” do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “b” e “c” do item 2.2. do Regulamento CASD-ND, por exemplo, nos seguintes procedimentos: ND201929; ND201332; ND201649; ND201728; ND201732 e ND201826.

Além de todo o exposto, 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.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 10.7 e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio **<bardomeionoronha.com.br>** seja transferido para o 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.

São Paulo, 06 de abril de 2020.



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

Maitê Cecilia

Especialista

Fabbri Moro

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

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