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

IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO **X** R. C. B.

PROCEDIMENTO N° ND-202226

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, CNPJ 09.211.443/0001-04, Taboão da Serra, São Paulo, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o "**Reclamante**").

R. C. B., CPF 327.***.***-52, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <ibfc.com.br> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 20/03/2019, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 28/06/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 28/06/2022, 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 <ibfc.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 28/06/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <ibfc.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 04/07/2022, a Secretaria Executiva intimou o 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 12/07/2022, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante o saneamento da Reclamação, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 12/07/2022, 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 lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 28/07/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e SACI-Adm.

Em 28/07/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes as consequências da revelia e, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado 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.

Em 02/08/2022, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que não obteve contato com o Reclamado e, nos termos do at. 13º do Regulamento SACI-Adm, procedeu com o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio.

Em 04/08/2022, 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 10/08/2022, 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. Do Reclamante

O Reclamante alega ser associação civil com atividade filantrópica associada a divulgação de empregos e execução de concursos públicos.

Afirma que em 20/03/2019 o Nome de Domínio teria sido registrado pelo Reclamado, no entanto, a Reclamante já seria titular da marca 'IBFC" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o proc. Nº 904943771, depositada em 25/06/2012, bem como do nome de domínio <ibfc.org.br>.

A Reclamante sustenta ainda que os nomes de domínio <ibfc.org.br> e <ibfc.com.br> conteriam semelhança apta a causar confusão e que, além disso, o Reclamado explora sem licença a marca registrada da Reclamante bem como outros elementos do conjunto-imagem desta última no website do Nome de Domínio em disputa; que o Reclamado oferece vagas de emprego de origem desconhecida mediante coleta de dados cadastrais; e que por tais meios o Reclamado se faz passar pela Reclamante para atrair clientela.

Alega ainda que a aba "Sobre IBFC.COM.BR" do website no Nome de Domínio em disputa contém dados de contato para "alugar, comprar o domínio ou anunciar" o site, o que evidenciaria a má-fé do registro do Nome de Domínio em disputa.

Aduz que o Reclamado já teria sido condenado em outros procedimentos associados a "typosquatting" junto à CASD-ND, corroborando a má-fé do Reclamado.

Portanto, pede o congelamento imediato do Nome de Domínio em disputa e sua transferência para a titularidade do Reclamante, com fulcro no art. 4.2., "g", do Regulamento da CASD-ND c/c art. 2º, "f", do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, tampouco qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A fundamentação desta Decisão se baseia nos critérios previstos nos Regulamentos CASD-ND e SACI-Adm e nas circunstâncias de fato ponderadas para instruir o juízo sobre tais critérios.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

O art. 3º, "a" e "c" do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1., "a" e "c" do Regulamento CASD-ND preveem que o Reclamante deve demonstrar que há confusão, notadamente quando:

> "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 de Propriedade Industrial – INPI; 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 Nome de Domínio <ibfc.com.br> é idêntico à marca mista registrada contendo o nome e figura "ibfc" e a expressão "IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO", depositada em 25/06/2012, com registro concedido em 01/12/2015 e atualmente vigente até 01/12/2025. Tendo em vista que o registro do Nome de Domínio

em disputa se deu em 20/03/2019, conclui-se que a marca registrada pela Reclamante lhe atribui anterioridade.

A partícula <ibfc> do Nome de Domínio <ibfc.com.br> também é idêntica no nome de domínio <ibfc.org.br>, titularizado pelo Reclamante. Conforme registro obtido junto ao Registro.br, este nome de domínio foi registrado em 29/05/2008, caracterizando anterioridade do Reclamante.

Tal situação é similar à decidida pela CASD-ND, em ND-202146, na qual se acolheu a reclamação e se transferiu o nome de domínio ao Reclamante:

> "VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO EXISTENTE E POTENCIALIZADA PELA PRESENÇA DE ELEMENTOS VISUAIS COLIDENTES ENTRE OS WEBSITES, EMPREGADOS PELO RECLAMADO COM O NÍTIDO INTUITO DE PROVOCAR CONFUSÃO E BENEFICIAR-SE. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CYBERSQUATTING. ÔNUS DO RECLAMADO DE VERIFICAR SE O NOME DE DOMÍNIO PRETENDIDO COMPÕE OU É SIMILAR A MARCA REGISTRADA POR TERCEIROS. (...)."

Portanto, conclui-se que, na forma do art. 3º, "a" e "c" do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1., "a" e "c" do Regulamento CASD-ND, o Nome de Domínio registrado pelo Reclamado possui identidade e causa confusão com marca e nome de domínio da Reclamante.

b. Legítimo interesse do Reclamante com relação ao Nome de Domínio em disputa.

O art. 2º, "c" do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2., "d", do Regulamento CASD-ND preveem que o Reclamante deve demonstrar:

> "a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa (...), devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que o comprovem;"

O Reclamante expôs suas razões de fato e direito, na forma dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND, e juntou documentação contendo registros no Registro.br dos nomes de domínio a que fez referência; *screenshots* do *website* abrigado no Nome de Domínio

em disputa e decisões pretéritas da CASD-ND em que o Reclamado teve sua má-fé reconhecida. O Reclamante também juntou a ata da assembleia extraordinária que elegeu seus atuais diretores, em 02/10/2017, a ata de sua última assembleia extraordinária que alterou o Estatuto Social, em 28/09/2021, e seu Estatuto Social atualizado em 11/10/2021, que tem por finalidade social:

> "Art. 3º - (...) promover o desenvolvimento educacional e a pesquisa voltada para o interesse social, colocando suas atividades à disposição da população em geral, em caráter complementar às desenvolvidas pelo Estado, com o objetivo de propor, executar e disseminar programas de treinamento e desenvolvimento, concursos públicos, concursos vestibulares e processos seletivos, consultoria, cursos profissionalizantes, estudos e pesquisa do ensino nas áreas de educação e ação comunitária, visando à capacitação e aperfeiçoamento, a partir da criação de mecanismos que possibilitem a educação, formação acadêmica, empregabilidade e contribuição social através do estímulo ao voluntariado, bem como promover a assistência ao adolescente e à educação profissional (...)."

Diante disso, observa-se que o Reclamante é associação civil de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, que utiliza o elemento nuclear no Nome de Domínio em disputa, "ibfc", como sigla identificadora. Ademais, conforme se verifica de seu Estatuto Social, tal sigla faz parte da própria razão social do Reclamante.

Por fim, segundo os registros do www.archive.org, observa-se que o *website* abrigado no nome de domínio <ibfc.org.br> possui movimentação ativa desde seu registro, a evidenciar uso continuado pelo Reclamante.

Portanto, conclui-se que o Reclamante possui legítimo interesse quanto ao Nome de Domínio em disputa.

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

A ausência de resposta do Reclamado impede este Especialista de cogitar de interesse legítimo que ele eventualmente possua e que os autos do Procedimento não apontam.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O art. ´3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2, do Regulamento CASD-ND transcrevem circunstâncias que constituem indícios de má-fé, a qual será notadamente identificada quando:

> "[tiver] 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
>
> "ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tent[ar] 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."

É possível observar pelos *screenshots* constantes em www.archive.org que o Reclamado explorou marca registrada e conjunto-imagem do Reclamante, sem que haja prova de que tal uso tenha sido licenciado. Isto, unido ao fato de que o Reclamado divulga expressamente na aba "Sobre IBFC.COM.BR" telefone de contato para aluguel ou compra do Nome de Domínio, evidencia o interesse do Reclamado em comercializar o Nome de Domínio e a configuração de má-fé, na forma do art. ´3º, parágrafo único, "a", do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2, "a", do Regulamento CASD-ND.

Quanto à alínea "d" dos referidos artigos, as provas comentadas acima demonstram que houve uso intencional pelo Reclamado do Nome de Domínio em disputa para tentar atrair usuários para seu sítio na Internet, mediante confusão evidente com os sinais distintivos - marca e nome de domínio - do Reclamante. Embora não tenha sido provado o intuito de obtenção de lucro direto, os dispositivos dos referidos Regulamentos indicam expressamente pela expressão "dentre outras", a natureza não taxativa do rol de circunstâncias que evidenciam a má-fé. Consequentemente, estando a má-fé já configurada na alínea "a", também é possível reconhecê-la na alínea "d", haja vista não ter sido apresentado qualquer motivo razoável para o uso dos sinais distintivos do Reclamante no Nome de Domínio em disputa e no website a ele associado.

Tal cenário é corroborado por outros procedimentos julgados por esta CASD-ND, conforme precedentes apresentados pelo Reclamante, dos quais se extrai que o Reclamado é contumaz na prática de *typosquatting*.

Tal situação é similar à decidida pela CASD-ND, em ND-202221, na qual foi acolhida a reclamação e determinada a transferência do nome de domínio ao reclamante:

> "VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS DO RECLAMADO EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. OBJETIVO DE ATRAIR USUÁRIOS DA INTERNET PARA O SEU SITE, VISANDO LUCRO, ATRAVÉS DE SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO. WEBSITE QUE OSTENTA PRODUTOS E SERVIÇOS DA PRÓPRIA RECLAMANTE E REFERÊNCIA A CNPJ DE EMPRESA DE SEU GRUPO. ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' e 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND."

Ressalta-se que no supracitado Procedimento ND-202146, também se reconheceu a contumácia do Reclamado:

> "(...)RECLAMADO REICINDENTE. RECLAMADO DETENTOR DE MAIS DE MIL NOMES DE DOMÍNIO, MUITOS DELES COMPOSTOS DE SUTIS VARIAÇÕES DE MARCAS FAMOSAS. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'a' E 'd'; E ITEM 4.5 DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA"

Portanto, conclui-se que, na forma do art. ´3º, parágrafo único, "a" e "d", do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2, "a" e "d", do Regulamento CASD-ND, o registro e uso do Nome de Domínio em disputa se deu com má-fé por parte do Reclamado.

2. Conclusão

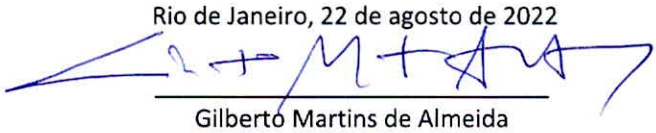
Em face do todo acima exposto, conclui-se que o Nome de Domínio é idêntico a marca e nome de domínio de titularidade anterior do Reclamante, detentor de legítimo interesse para seu uso exclusivo, e que o registro e uso pelo Reclamado do Nome de Domínio em disputa caracteriza má-fé, nos termos da regulamentação aplicável. Portanto, deve ser garantida ao Reclamante a transferência de titularidade do Nome de Domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 10.9, "b", do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <ibfc.com.br> seja *transferido ao Reclamante.*

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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2022



Gilberto Martins de Almeida
Especialista