

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

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION X N [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201614

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

RECLAMANTE:

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, com sede em 900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA, 94404-2172, Estados Unidos da América, representada por **MONTAURY PIMENTA, MACHADO & VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS**, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 139, 7º andar, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, por intermédio do seu procurador [REDACTED], advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED] devidamente constituído, doravante denominada “Reclamante” no presente Procedimento.

RECLAMADA:

N [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº 805 [REDACTED]-91, com endereço na [REDACTED] [REDACTED] (conforme indicado no cadastro existente junto ao Registro.Br), e-mail: [REDACTED] doravante denominada “Reclamada” no presente Procedimento.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é www.visacredit.com.br (o “Nome de Domínio”), que foi registrado pela Reclamada em 17/06/2015 junto ao Registro.br, possuindo data atual de expiração em 17/06/2018.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A disputa foi ativada em 25/05/2016, tendo a presente reclamação, sido RECEBIDA em 28/05/2016 pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio

(CASD-ND) - Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) - da ABPI.

A Reclamante promoveu o pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND, tendo este Especialista concordado com a declaração da Secretaria Executiva da CASD-ND com relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 30 de maio de 2016, a CASD-ND apresentou pedido de informações ao NIC.br – Núcleo de Informação e coordenação do Ponto BR, cuja resposta foi apresentada na mesma data.

Em 6 de junho p.p. a Reclamante foi comunicada pela Secretaria Executiva da CASD-ND para sanar irregularidades formais, cujo atendimento ocorreu via apresentação de documentos complementares em 7 de junho p.p.

Na data de 13/06/2016, a Reclamada foi notificada a respeito do presente procedimento, bem como intimada a apresentar a respectiva Resposta, nos termos do art. 6º do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”).

A Reclamada não ofertou Resposta no Procedimento em referência, tendo sido comunicada a respeito de sua revelia, por meio eletrônico pela Secretaria Executiva da CASD-ND, em 29/06/2016. Na mesma data houve a comunicação do NIC.Br a respeito da revelia da Reclamada e, em atendimento ao art. 8.5 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.Br procedeu ao congelamento do nome de domínio objeto do presente Procedimento.

O CSD-PI da ABPI nomeou o signatário da presente decisão como Especialista em 7 de julho de 2016. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência ao CSD-PI da ABPI tal qual exigido no item 9.3 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br”.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante alega que:

a.1) foi fundada em 1958, fornecendo serviços de cartão de crédito e débito sob a marca VISA, esta última conhecida mundialmente. No Brasil, a Reclamante vem exercendo as suas atividades desde 1971;

a.2) a marca VISA foi reconhecida como notória no Brasil, pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, *status* este obtido através do registro nº 007.049.412, concedido em 10/01/1990;

a.3) a marca “VISA” é notoriamente conhecida no Brasil e exterior;

a.4) a expressão “visa” é objeto de: (i) diversos registros marcários no Brasil, concedidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial em favor da Reclamante; (ii); diversos registros de nome de domínio, de titularidade da Reclamante, tais como visa.com.br, visaplatinum.com.br, visabrasil.com.br, visafacil.com.br, visapaixaopelofutebol.com.br, dentre outros; e (iii) elemento integrante do nome empresarial da Reclamante;

a.5) o nome de domínio em disputa (www.visacredit.com.br) reproduz integralmente a marca “VISA” da Reclamante, com o acréscimo da expressão “credit” que teria relação com a própria atividade da Reclamante;

a.6) a Reclamada teria registrado o nome de domínio em disputa com má-fé, uma vez que: (i) não poderia desconhecer a Reclamante, os serviços que presta e a marca VISA (notoriedade); (ii) o acesso ao nome de domínio www.visacredit.com.br redireciona o usuário para outro website que, em seu conteúdo, faz menção a uma empresa denominada VISACREDIT, cujo CNPJ/MF não seria válido, tampouco haveria o registro daquela junto à JUCESP; (iii) o website propagaria informações falsas com a finalidade de prejudicar, tanto consumidores, quanto a imagem da Reclamante; (iv) existiriam diversas reclamações de consumidores, apresentadas junto ao website “Reclame Aqui” www.reclameaqui.com.br, questionando as atividades prestadas pela Reclamada junto ao nome de domínio em disputa, indicando um esquema de fraude na liberação de empréstimos financeiros.

a.7) a conduta da Reclamada caracterizaria os crimes de concorrência desleal (Lei nº 9.279/96), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e estelionato (art. 171 do Código Penal);

a.8) requer, ao final, que o nome de domínio disputado (www.visacredit.com.br) seja transferido para a titularidade da Reclamante, nos termos dos dispositivos das letras “b”, “c” e “d” do Parágrafo Único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como nas letras “b”, “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento CASD-ND, cumulados com os dispositivos previstos nas letras “a” e “c” do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e nas letras “b” e “c” do Regulamento CASD-ND.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta, a despeito de devidamente intimada por e-mail.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De plano, cumpre ressaltar que a propriedade da marca “VISA”, em favor da Reclamante, é fato incontroverso, estando devidamente demonstrada a existência de diversos registros concedidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial há mais de 40 (quarenta) anos, para identificar diversos serviços, tais como, exemplificadamente: *“serviços de cartões bancários, compreendendo a emissão de cartões bancários para o provimento de acesso a contas bancárias de portadores de cartões, a aceitação de tais cartões, por estabelecimentos comerciais e outras organizações para compra de artigos e serviços, e a manutenção de registros financeiros; serviços bancários em geral, seguro, resseguro, capitalização, previdência privada, cartão de crédito e serviços auxiliares das atividades financeiras; serviços bancários e de crédito, financiamento e investimento; serviços de publicidade e propaganda relativos a atividades de cartão de crédito, bancárias e financeiras e correlatas destas; serviços financeiros, principalmente serviços bancários e transações relacionadas a pagamento, crédito, débito, empréstimo, cobrança, saques, depósitos, cartões pré-pagos, crédito eletrônico e transações de débito, serviços de transferência eletrônica de fundos, assim como serviços de dinheiro eletrônico, desembolso de dinheiro (espécie), verificação e compensação de cheques, serviços bancários, serviços financeiros e transações realizadas através de máquinas automáticas (caixa eletrônica)”*.

Igualmente, resta incontroversa a anterioridade no registro da marca “VISA” da Reclamante em relação ao registro do nome de domínio da Reclamada (www.visacredit.com.br), sendo que as atividades das partes são absolutamente afins.

A marca “VISA” da Reclamante é associada a outras expressões, formando marcas distintas e nomes de domínio de titularidade da Reclamante, culminando com a criação de uma família de marcas que são conhecidas pelos consumidores e/ou usuários das atividades prestadas pela Reclamante, de forma direta ou indireta.

Ademais, cumpre ressaltar que a mesma marca “VISA”, de propriedade da Reclamante, se caracteriza como notoriamente conhecida no segmento de serviços que identifica, obtendo a proteção especial prevista no art. 126 da Lei nº 9.279/96, bem como no art. 6 bis da CUP – Convenção da União de Paris (tratado em vigor cf. Decreto 635/1992):

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

“Art. 6 bis

1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade

competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”

Os diversos registros prévios da marca “VISA”, em conjunto com a sua notoriedade, bonificam o seu titular/proprietário (ora Reclamante), de forma a não só garantir o direito ao seu uso exclusivo em todo o território nacional (nos termos do art. 129, *caput*, da Lei nº 9.279/96), bem como permitir que se oponha ao uso de marca idêntica ou semelhante por terceiros (no caso a Reclamada), para identificar produtos ou serviços idênticos semelhantes ou afins.

Vale ressaltar que o art. 130, III, da Lei nº 9.279/96¹ permite ao depositante de uma marca no INPI, bem como ao respectivo titular do registro, zelar pela integridade física da marca, o que significa dizer a possibilidade de impedir que terceiros possam macular a imagem e bom nome que um sinal marcário goza no mercado, permissivo este extensível aos abusos cometidos no âmbito virtual, seja em conteúdos de websites, seja no próprio nome de domínio registrado.

A proteção jurídica existente em favor da Reclamante, aliado ao conjunto probatório analisado por este Especialista, clara está a constatação de prática de contrafação marcária e concorrência desleal pela Reclamada, na medida em que procurou registrar um nome de domínio que utiliza a marca “VISA” sem a autorização da Reclamante, além do intuito de desviar clientela da Reclamante, ludibriar consumidores que acessavam o website www.visacredit.com.br, apresentando-se como se fosse uma empresa associada ou ligada de forma direta ou indireta à Reclamante.

A possibilidade de mácula à imagem e bom nome da Reclamante e sua marca “VISA” está presente, ante as práticas fraudulentas demonstradas na documentação trazida aos autos, motivo pelo qual o conjunto dos fatos mostram, indubitavelmente, a má-fé da Reclamada em registrar o nome de domínio em disputa.

Diante deste cenário, aplicável à espécie o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), nos termos dos seus arts. 2.1, alínea “a” e “c”, e 2.2, alínea “d”, que assim preceituam:

“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;

¹ “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

(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.”

“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:

(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.”

No mesmo sentido, aplicável o art. 3º, alíneas “a” e “c” e parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios Sob o “.BR” (SACI-ADM).

Em temas análogos ao presente, outros especialistas desta Câmara já tiveram a oportunidade de proferir r. decisões, citando-se os seguintes precedentes: ND20133, ND201337, ND201535, ND20161 e ND201525.

Por fim, não restou comprovado qualquer direito da Reclamada em relação à expressão “VISA”, seja como marca, nome empresarial, nome de domínio, tampouco a existência de qualquer licença de uso do referido sinal, em favor da Reclamada, outorgada pela Reclamante.

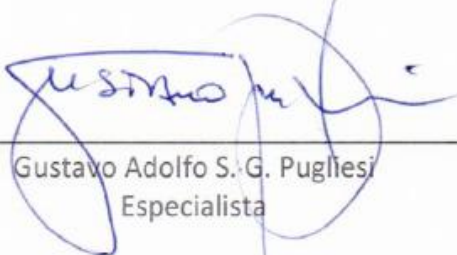
III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições dos arts. 2.1, alíneas “a” e “c”, e 2.2, alínea “d” do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), em conjunto com o art. 3º, alíneas “a” e “c”, e parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do “SACI-Adm”, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.visacredit.com.br> seja **TRANSFERIDO** para a titularidade da Reclamante, conforme solicitado e de conformidade com o art. 2º, alínea “f”, do Regulamento do SACI-Adm c/c com o art. 4.2, alínea “g”, do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínios (CASD-ND).

Solicito que a Reclamante, pessoa jurídica estrangeira, indique pessoa física ou jurídica para receber o Nome de Domínio supra, nos termos do Art. 4.3 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, requer-se à Secretaria Executiva 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.

São Paulo, 27 de julho de 2016.



Gustavo Adolfo S. G. Pugliesi
Especialista