

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

SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A. X A [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201724

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n° 10.480950/0001-14, estabelecida na Avenida Assis Brasil, n° 3940, andar 13/cobertura, Porto Alegre/RS, CEP: 91060-900, representada por [REDACTED] [REDACTED], inscrito na OAB [REDACTED] sob o n° [REDACTED], e [REDACTED] [REDACTED] inscrita na OAB [REDACTED] sob o n° [REDACTED], ambos com endereço profissional situado à [REDACTED], CEP: [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

A [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED], brasileiro, inscrito no CPF sob o número 081 [REDACTED]-83, residente e domiciliado na [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16 de outubro de 2012 junto ao Registro.br e está em vigor até 17 de outubro de 2017.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) em 15 de maio de 2017. Consta na Reclamação, além da petição que a detalha, documentos anexos em caráter probatórios bem como depósito que comprova o pagamento da Taxa ABPI e dos honorários do Especialista, com recebimento confirmado pela CASD-ND na oportuna ativação do procedimento em 11 de maio de 2017.

Em 15 de maio de 2017 a CASD-ND solicitou informações cadastrais do Nome de Domínio ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (“NIC.br”), conforme dispõe o art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND. Em 17 de maio de 2017, o NIC.br prestou tais esclarecimentos, bem como confirmou estar o nome de domínio em disputa sujeito ao Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (“SACI-Adm”) e, ainda, impedido de ser transferido em razão da abertura deste Procedimento.

Em 22 de maio de 2017 a CASD-ND identificou irregularidades formais na Reclamação, a saber, ausência de instrumento de mandato atualizado e de comprovação dos poderes de quem assina pela Reclamante, exigências estas devidamente sanadas pela Reclamante em 30 de maio de 2017, o que foi atestado pela CASD-ND.

Em 01 de junho de 2017, a CASD-ND enviou Intimação de Início de Procedimento à Reclamante e ao Reclamado, intimando este último a apresentar Resposta em 15 (quinze) dias corridos. O mesmo comunicado foi enviado ao NIC.br.

Em 19 de junho de 2017, ante a ausência de Resposta do Reclamado, a CASD-ND enviou comunicado às partes declarando a revelia dele. Na mesma data, a CASD-ND enviou comunicado apartado ao NIC.br para relatar este fato.

Dois dias depois, a assessoria jurídica do NIC.br enviou e-mail comunicando que, diante do fato, congelou o nome de domínio aqui em disputa.

Em 22 de junho de 2017, a CASD-ND nomeou o Especialista PAULO PARENTE MARQUES MENDES como membro único do Painel de Especialistas para o caso, tendo este apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND. O procedimento foi transmitido ao Especialista para análise e julgamento, em 28 de junho de 2017.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em breve síntese, a Reclamante alega que é instituição financeira cooperativa presente em vinte estados brasileiros. Afirma que possui diversas marcas deferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, além de pedidos de registro ainda não analisados, tendo como elemento distintivo central comum a todos os signos distintivos o sinal “SICREDI”, destacando o registro nº 903907968 para “Sicredi Seguro Saque Protegido”, que foi deferido pela Autarquia Federal, sem direito exclusivo da expressão “Saque Protegido”.

Relata ainda que, em 19 de outubro de 2012, o Reclamado enviou e-mail à Reclamante em que afirmava ter adquirido o Nome de Domínio, afirmando sua intenção de utilizá-lo para abrir uma corretora de seguros ou negociar o referido sítio. Exatamente um mês

depois, o Reclamado teria enviado outro e-mail informando que estava negociando o nome de domínio com outra corretora de seguros, indagando novamente a respeito do interesse da Reclamante a respeito de uma possível negociação e propondo, também, uma parceria com a Reclamante, já que o Reclamado atua como corretor de seguros registrado na SUSEP. Por fim, em 20 de novembro de 2012, o Reclamado teria enviado um terceiro e-mail à Reclamante, comunicando a criação de uma página nas redes sociais que serviria como auxílio para vender o nome de domínio, onde, em uma publicação, haveria o seguinte texto (transcrição literal do conteúdo da publicação):

“Você divulga e pode colocar 50 mil reais no bolso! Gostou? Então, o que está esperando? Compartilhe! Este valor será repassado apenas se a Sicredi Seguros resolver adquiri-la, caso contrário, será utilizado por um corretor habilitado pela SUSEP, na comercialização de seguros online! Ou seja. EU!”

A Reclamante afirma que o registro do Nome de Domínio causa prejuízo à empresa uma vez que reproduz o nome comercial da Reclamante, que o Reclamado não poderia deixar de conhecer uma vez que é registrado à SUSEP.

Alega ainda que a má-fé do Reclamado estaria caracterizada uma vez que o Reclamado, sendo profissional registrado no ramo de seguros, entrou em contato com a Reclamante três dias depois do registro do Nome de Domínio para propor negociação, além de fazê-lo em outras oportunidades, culminando na criação de um espaço nas redes sociais para vender o Nome de Domínio.

Desta maneira, a Reclamante alega violação do artigo 3º, alíneas “a” e “c” do Regulamento SACI-adm, cumulado com as disposições do artigo 3º, parágrafo único, alíneas “a” e “d” do mesmo dispositivo, bem como a subcláusula 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, cumulado com a subcláusula 2.2, alíneas “a” e “d”, do mesmo diploma.

Requer, por fim, a transferência do Nome de Domínio para a Reclamante.

Cumpra informar, adicionalmente, que houve uma tentativa de composição amigável do conflito pelas partes uma vez que a Reclamante enviou Notificação Extrajudicial ao Reclamado em 26 de novembro de 2012, a qual foi respondida em 10 de dezembro do mesmo ano, conforme documentos acostados pela Reclamante. Contudo, as partes não conseguiram alcançar um consenso a respeito do tema.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi regularmente citado, entretanto não apresentou qualquer resposta às alegações apresentadas, seja de forma tempestiva ou intempestiva. A Reclamação está

em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND. Não houve qualquer manifestação do Reclamado, operando-se sobre ele, desta forma, os efeitos da revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente cumpre frisar que, ainda que o Reclamado não tenha oferecido Resposta, é razoável admitir que a comunicação foi efetivamente entregue, uma vez que foi enviada ao e-mail que este utilizou para se comunicar com a Reclamante durante as tentativas de negociação, além de ser o e-mail que consta como contato para intimações nos termos do art. 8º, alínea "a" do Regulamento SACI-Adm. Isto posto, presume-se que o Reclamado continua a ter acesso ao e-mail, tendo efetivamente recebido todas as comunicações. Este fato, entretanto, não influenciou o julgamento do mérito desta Reclamação, o qual foi apreciado e decidido com base nos fatos e provas apresentadas, nos termos da subcláusula 8.4 do Regulamento CASD-ND e do artigo 13, parágrafo 2º do Regulamento SACI-Adm.

Além disso, com relação à documentação apresentada pela Reclamante, cumpre informar que este Especialista considera suficientemente sanadas as exigências apresentadas no decorrer deste procedimento pela CASD-ND.

Nada mais havendo a relatar em questões preliminares, passa-se à análise do mérito da questão.

No computo dos autos, verifica-se que o Reclamado efetuou a criação do Nome de Domínio em 16 de outubro de 2012, enviando o primeiro e-mail à Reclamante em 19 de outubro de 2012 (fls. 73-74 da Reclamação), ou seja, apenas 3 (três) dias após sua criação.

Em análise no portal do INPI, bem como presente nas provas colacionadas pela Reclamante, resta comprovado que, à época deste ocorrido, a Reclamante já era detentora de diversos registros, junto ao INPI, que possuíam como núcleo distintivo o sinal SICREDI. Acrescenta-se, ainda, que a Reclamante deu destaque ao registro nº 90390768, correspondente à marca mista de serviços "SICREDI SEGURO SAQUE PROTEGIDO", na classe NLC (9) 36, referente a "Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.". Este registro, à época da troca de e-mails, era tão somente um pedido de registro, uma vez que foi depositado em 01 de agosto de 2011, mas somente foi deferido em 2015, muito tempo após as trocas de e-mail relatadas na Reclamação.

Cumpre lembrar que, muito embora um pedido de registro não constitua um direito pleno e real de seu titular como uma marca concedida, fato é que o pedido de registro gera uma expectativa de direito. Com relação ao registro comentado no parágrafo anterior, é preciso mencionar que o prazo para terceiros apresentarem oposição ao pedido de registro já havia se esgotado quando o Reclamado enviou o primeiro e-mail à Reclamante – o que reforçaria ainda mais, teoricamente, esta expectativa de direito, qual seja, da concessão do registro pelo INPI.

Não obstante, o Reclamado fere também outro signo distintivo da Reclamante, qual seja, a proteção a seu nome empresarial, uma vez que esta traz em seu bojo, da mesma forma, o elemento distintivo central SICREDI, utilizado no Nome de Domínio aqui em questão.

Isto posto, entendendo estar visível a utilização no Nome de Domínio de forma altamente similar a marca de titularidade da Reclamante, além de seu nome empresarial, sendo potencialmente apta a confundir o público consumidor.

Desta maneira, cumpre transcrever o artigo 3º, alíneas "a" e "c" do Regulamento SACI-adm:

Art. 3º 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

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; ou
(grifos adicionados)

De forma idêntica dispõem a subcláusula 2.1, alíneas "a" e "c", do Regulamento CASD-ND.

Desta maneira, no momento em que o Reclamado requer o registro do Nome de Domínio que reproduz elemento distintivo nuclear do nome empresarial de uma companhia que já possui diversas marcas concedidas pelo INPI, bem como outros pedidos de registro de marca, resta cristalina sua intenção de se aproveitar destes elementos, vez que há vasta potencialidade de confusão no consumidor.

A prática adotada pelo Reclamado recebe o nome de *cybersquatting*, cuja definição foi traçada de forma cristalina em julgado do TJSP, a ver:

"Ementa: Ação Indenizatória cumulada com pedido liminar - Propriedade Industrial - Marca - Registro de domínio igual ou extremamente semelhante àquele registrado em nome de uma das autoras - Semelhança com a marca depositada pela autora postulante - Colidência - Princípio first come, first served que comporta exceção - Ausência de demonstração de boa-fé - Não apresentação de qualquer justificativa para a prática impugnada pelas autoras.

Caracterização de ato de concorrência desleal - conduta caracterizada como typosquatting (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) e cybersquatting (utilizar nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que não são tipificadas pelo nosso ordenamento jurídico, mas pode representar ato de concorrência desleal - Determinação de abstenção de uso - Danos materiais - Apuração em sede de liquidação - Sentença de procedência confirmada - Recurso não provido." (grifos adicionados)

(1ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Proc. 9190289- 53.2008.8.26.000, Relatora Des. Marcia Dalla Déa Barone, TJSP)

Dito isto, é imprescindível ter em mente que o Reclamado é corretor de seguros registrado no órgão competente (SUSEP) (conforme enviado por ele à Reclamante, em carteira profissional constante em fls. 78 da Reclamação). Desta forma, presume-se que conheça seus concorrentes no mercado, ao menos os mais afamados, como é o caso da Reclamante. Prova cabal deste conhecimento é o fato de a primeira comunicação ter sido feita tão logo o Nome de Domínio foi registrado – ora, certamente era de conhecimento do Reclamado a existência da Reclamante.

Este fato também é prova incontestável da má-fé do usuário, que se utilizou do registro obtido para a obtenção de lucro desde o início, para vendê-lo não apenas à Reclamante como também para terceiros, conforme relatou nos outros dois e-mails enviados à Reclamante (fls. 76-77 e 80-82 da Reclamação), sendo a última correspondência uma oferta pública do Nome de Domínio fazendo referência à Reclamante.

Nesse sentido, dispõem tanto o artigo 3º, parágrafo único, alínea "a" do Regulamento SACI-Adm quanto a subcláusula 2.2, alínea "a" do Regulamento CASD-ND, a respeito da caracterização do elemento da má-fé ao se registrar um nome de domínio:

(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

Entretanto, este Especialista não vislumbra comprovação da má-fé caracterizada na alínea "d" do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-adm, correspondente à subcláusula 2.2 "d" do Regulamento CASD-ND, uma vez que este inciso especifica que o titular do Nome de Domínio deve utilizar-se do registro para atrair clientela para o seu nome de domínio ou de terceiros, ou seja, realizar o redirecionamento do público, o que não foi caracterizado nos autos. Não foi possível verificar esta hipótese através do acesso ao Nome de Domínio haja vista que o site se encontra congelado pelo NIC.br como padrão do procedimento da CASD-ND.

De mais a mais, é possível verificar o conteúdo do Nome de Domínio em cópia de tela apresentada pelo Reclamado quando em resposta à notificação da Reclamante, em que se lia no topo da página "ATENÇÃO! – Não somos o banco SICREDI" (sic), acompanhada de um pequeno texto e vídeos sobre a razão pela qual o titular do Nome de Domínio acreditava ser legítima sua titularidade

daquele Nome de Domínio (fls. 107 da Reclamação). Este especialista, entretanto, entende que este conjunto de fatores não exime o Reclamado de má-fé, uma vez que desde o início a comprovada intenção do titular era tão somente realizar a venda daquele Nome de Domínio para auferir lucro, bem como não afasta a incidência do artigo 3º, alíneas “a” e “c” do Regulamento SACI-adm, já que a confusão do consumidor se estabelece justo no momento da identificação do Nome de Domínio com afamada companhia de seguros, detentora de registro empresarial e marcas com o signo distintivo SICREDI.

De toda forma, cumpre ressaltar que os requisitos presentes nas alíneas em questão, seja naquelas do caput ou do parágrafo único, são de natureza alternativa, isto é, basta seja possível a subsunção do caso concreto a apenas uma das hipóteses de comprovação de má-fé para que esta esteja configurada.

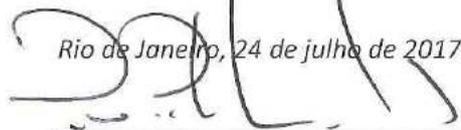
Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “a” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea “a” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201633; ND201523; ND201644; ND201434; ND20152; entre outros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com a subcláusula 2.1, alíneas “a” e “c”, cumulado com a subcláusula 2.2, “a” do Regulamento CASD-ND, bem como a subcláusula 10.9, “b” do mesmo diploma, o Especialista PAULO PARENTE MARQUES MENDES determina que o Nome de Domínio em disputa <sicrediseguros.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

O Especialista solicita 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.

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2017.



Paulo Parente Marques Mendes
Especialista