

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

ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. X IFLEX TECNOLOGIA LTDA. - ME

PROCEDIMENTO N° ND201729

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, nº 2365, Pinheiros, em São Paulo-SP, CEP 05407-003, inscrita no CNPJ sob nº 13.140.088/0001-99, representada pelo [REDACTED], advogado, inscrito na OAB/[REDACTED] nº [REDACTED] com endereço profissional na [REDACTED] e endereço eletrônico [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

IFLEX TECNOLOGIA LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua SC 6, 198, Quadra 12; Lote 33, Setor Goiânia 2, em Goiânia-GO, CEP 74665-620, inscrita no CNPJ sob nº 25.211.473/0001-69, e endereços eletrônicos info@iflextecnologia.com.br; juridico@iflextecnologia.com.br, é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 04/01/2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi ativada pela Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (“CSD-PI”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI em 24 de maio de 2017, confirmando o pagamento da Taxa ABPI e dos Honorários do Especialista.

Em 25 de maio de 2017 a Secretaria Executiva da CASD-ND confirmou o recebimento da Reclamação dando início ao prazo de 05 (cinco) dias para o exame formal, nos termos

do artigo 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Na mesma data a Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais de registro em conexão com o Nome de Domínio.

Na sequência e na mesma data, o NIC.br prestou tais informações, confirmando a aplicação do SACI-Adm, e confirmou que o Nome de Domínio se encontrava impedido de ser transferido, em atenção à abertura do procedimento ND201729 (“**Procedimento**”).

Nos termos do item 6.2 do Regulamento da CASD-ND a Secretaria Executiva da CASD-ND formulou exigências em 30 de maio de 2017, para que fossem atendidas algumas irregularidades formais identificadas na Reclamação.

A Reclamante supriu tais irregularidades apresentando, em 02 de junho de 2017, (i) Reclamação assinada; (ii) CNPJ da Reclamada idêntico ao cadastro do NIC.br; (iii) indicação da forma de comunicação da decisão final do procedimento; (iv) declaração de inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação aos nomes de domínio objeto do conflito; (v) atos constitutivos atualizados; (vi) procuração com poderes para a Reclamação; (vii) declaração optando por submeter-se ao SACI-Adm; reconhecendo a competência exclusiva da CASD-ND da ABPI para administrar o procedimento do SACI-Adm; isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm que deseje instaurar, nos termos do Regulamento SACI –Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-PI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamada tendo por objeto a Reclamação; e (viii) comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND.

Em 05 de junho de 2017, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou a Reclamante e a Reclamada e comunicou ao NIC.br o início do Procedimento, iniciando-se o prazo para a Reclamada de 15 (quinze) dias para apresentação de Resposta à Reclamação. A Reclamada foi devidamente intimada.

A Reclamada não apresentou Resposta neste Procedimento, tendo sido intimada a respeito de sua revelia, por meio eletrônico, pela Secretaria Executiva da CASD-ND, em 21 de junho de 2017. Na mesma data, houve a comunicação ao NIC.br a respeito da revelia da Reclamada e, em atendimento ao art. 8.5 do Regulamento da CASD-ND e após inúmeras tentativas infrutíferas de contato com a Reclamada, o NIC.br procedeu ao congelamento do nome de domínio objeto do presente Procedimento em data de 26 de junho de 2017.

A CASD-ND nomeou o signatário da presente decisão como Especialista em 29 de junho de 2017. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND, tal qual exigido pelo item 9.3 do Regulamento CASD-ND.

Em 3 de julho de 2017 e atendendo manifestações do representante da Reclamada, datadas de 30/06/17 e 03/07/17, o NIC.Br comunicou à Secretaria Executiva da CASD-ND, o descongelamento do Nome de Domínio.

Em 5 de julho de 2017 a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu o Procedimento ao Especialista nomeado, iniciando a fase de análise e julgamento conforme art. 10.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que o registro e utilização do nome de domínio <www.acessobank.com.br> pela Reclamada teria evidente desígnio de induzir usuários da internet em erro e confusão, por meio de associação indevida com os serviços e marcas de titularidade da Reclamante.

Afirma utilizar o signo ACESSO na distinção de seus serviços desde o ano de 2011, o que lhe garantiria direito de precedência para os segmentos de consultoria, financeiro e tecnológico, “por meio (i) da utilização desde em sua razão social (cf. Anexo II); (ii) do depósito de pedidos de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (cf. Anexo III); e (iii) do registro de nome de domínio no ccTLD “.br” e no gTLD “.com” (cf. Anexo IV)” (p. 3 da Reclamação). Ou seja, há mais de meia década a Reclamante estaria usando o signo ACESSO como elemento essencial de suas marcas e domínios de internet, para diferenciar-se de seus concorrentes nos serviços de consultoria financeira e tecnológico.

No entanto, diz ter sido surpreendida com a existência do domínio <www.acessobank.com.br> registrado pela Reclamada em 06 de janeiro de 2016 para supostamente oferecer ao público serviços de emissão de boletos, denominados “BOLETO ACESSO”. Pontua a existência de direito de precedência na exclusividade de utilização do signo ACESSO para serviços financeiros, o que, *per se*, seria suficiente para impedir a manutenção do registro do nome de domínio na titularidade da Reclamada, sustenta também a ausência de legitimidade dessa, na medida em que (i) não seria titular de quaisquer registros e/ou pedidos de registros relacionados ao signo ACESSO; (ii) não faria uso do referido signo em sua razão social ou no nome de fantasia; e (iii) não mencionaria no CNPJ a prestação de serviços no setor financeiro, mas apenas no ramo de consultoria, comércio, treinamento e desenvolvimento de programas de computador e informática.

Além disso, da análise do conteúdo veiculado no nome de domínio <www.acessobank.com.br>, registrado pela Reclamada, restaria nítido o objetivo de

induzir usuários da internet a erro ou confusão por meio de associação indevida com as marcas de titularidade da Reclamante, em manifesta má-fé (p. 4 da Reclamação):

já que (i) não há qualquer menção à sua razão social e/ou CNPJ, nem mesmo em sua seção de "Quem Somos" – mais do que isso, o site em questão faz referência a uma suposta "Acesso Bank Ltda", de CNPJ 00.000.000/0001.00, obviamente inexistente (cf. Anexo VI); (ii) a palavra ACESSO é utilizada diversas vezes, inclusive dissociada do signo BANK, como por exemplo na divulgação de um suposto produto designado "BOLETO ACESSO" (cf. Anexo VII); (iii) o telefone de atendimento, qual seja 0800123456, é inexistente (cf. Anexo VIII); e (iv) embora seja titular do nome de domínio "acessobank.com.br", também faz uso do domínio "iflextecnologia.com.br", o fazendo de maneira igualmente questionável, com conteúdo inacabado e ofertando produtos e serviços aparentemente inexistentes (cf. Anexo IX).

Finalmente, afirma que, ao simular a contratação de serviços ofertados pela Reclamada por meio do nome de domínio <www.acessobank.com.br>, é enviada uma mensagem automática por e-mail informando a existência de um suposto cadastro, sendo que, quando da tentativa de acesso ao link para usufruir do serviço ("https://conta.acessobank.com.br"), este não existiria, havendo redirecionamento automático à página principal.

Diante desse cenário e porque haveria (i) precedência da Reclamante no uso do signo ACESSO; (ii) ausência de legítimo interesse da Reclamada em relação ao mencionado signo; e (iii) utilização estritamente de má-fé do nome de domínio <www.acessobank.com.br> com o fim único de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o sítio da rede eletrônica da Reclamada, criando uma provável confusão com as marcas e domínios da Reclamante, ter-se-ia como violado o art. 3º, alíneas a), b) e c), bem como a alínea d) do parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm, motivo pelo que, de acordo com os arts. 1º (1) e 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, requer a Reclamante a transferência do nome de domínio <www.acessobank.com.br> para a sua titularidade.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, tampouco qualquer manifestação neste Procedimento, apesar de ter sido devidamente intimada nos endereços eletrônicos cadastrados, e de ter se comunicado com o NIC.br, para que este procedesse com o descongelamento do Nome de Domínio.

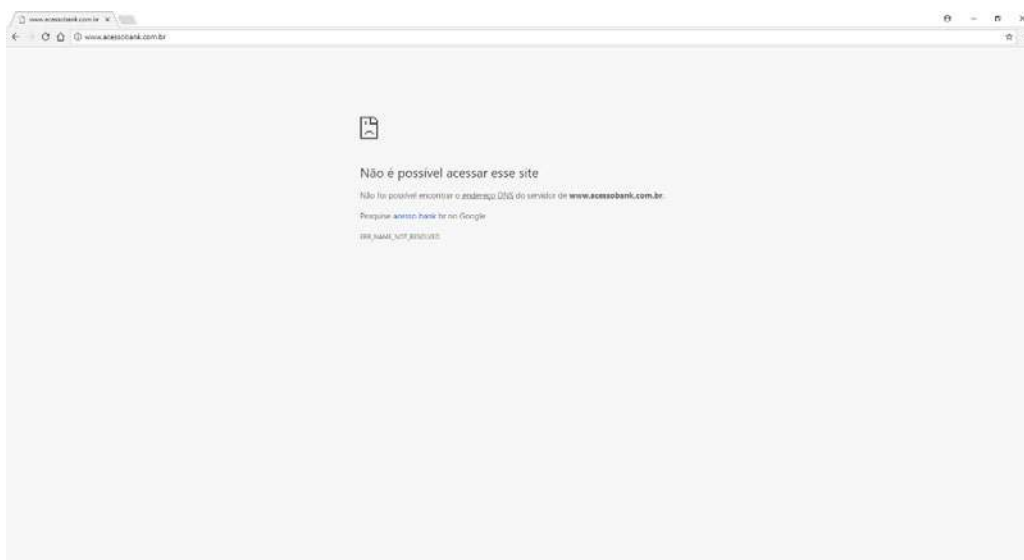
II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, de acordo com o art. 13, § 2º do Regulamento do SACI-Adm e art. 8.4 do Regulamento CASD-ND, convém destacar que a revelia da Reclamada - *titular do nome de domínio em disputa* - por não ter oferecido Resposta, não interfere na decisão deste Especialista.

No presente caso, por meio de certidão eletrônica de comprovante de inscrição e situação cadastral emitida pela Receita Federal restou demonstrada a data da abertura da Reclamante em 05/01/2011, com adoção do nome empresarial contendo a expressão “ACESSO” como elemento nuclear e distintivo. Além disso, foi apresentada listagem extraída do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dando conta do registro da marca “ACESSOCARD”, Processo 904008606, concedido em 11/04/2017 e de pedidos de registro para as marcas “ACESSO”, “ACESSO BANK”, “ACESSO DIGITAL”, “BANCO ACESSO”, “CARTEIRA ACESSO” e “CONTA ACESSO” datados de 13/04/2017, além de uma série de domínios registrados pela Reclamante contendo referido termo.

A Reclamante trouxe ainda, como Anexo VI, imagens da página / website da Reclamada vinculada ao domínio <www.acessobank.com.br> da Reclamada, cujo conteúdo remete à prestação de serviços relacionados ao mercado financeiro, mais especificamente de boletos bancários registrados.

Cumprê destacar que este Especialista tentou acessar novamente o Nome de Domínio até a data da presente decisão, a fim de verificar algum tipo de alteração no conteúdo, sem sucesso. A página / website foi retirada do ar e não há qualquer vinculação de registros ou servidores DNS:



Muito bem. Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, é dever do Reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa teria sido registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a ocasionar prejuízos, cumulando 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 que é 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
- 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.

No caso, o nome de domínio em disputa é idêntico o suficiente para potencialmente criar confusão com a marca "ACESSOCARD" que, embora concedida pelo INPI em 11/04/2017, foi depositada pela Reclamante em 30/08/2011, logo, anteriormente. É também, idêntico ao elemento nuclear presente no nome empresarial "ACESSO" e em outros nomes de domínio anteriores da Reclamante. Finalmente, a mera inclusão do termo "bank" não é apta para afastar a identidade.

Com isso restariam atendidos os requisitos das alíneas *a)* e *c)* do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e *a)* e *c)* do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

De outro lado e de acordo com os Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND, não basta à procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a tão só demonstração das hipóteses versadas nas alíneas do supramencionado dispositivo. É necessário também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé. Para tanto, estabelece o Parágrafo único, do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, as hipóteses e circunstâncias exemplificativas de má-fé na utilização ou registro do nome de domínio, a saber:

- 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 do domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

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.

Como se tratam de hipóteses exemplificativas e não taxativas, nada obsta ao Especialista identificar a presença de má-fé no uso ou registro do nome de domínio em disputa a partir do livre convencimento, forjado da análise de outros elementos.

Ocorre que, no presente caso, este Especialista não encontrou elementos suficientes para a caracterização de má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio.

Primeiro: não há provas e sequer foi alegado pela Reclamante, a existência de elementos caracterizadores das hipóteses exemplificadas pelas alíneas *a)* e *c)* acima.

Segundo: embora a alegação da Reclamante, não se enxerga da documentação juntada no Anexo VI as circunstâncias descritas na alínea *d)* acima.

A simples omissão das informações da empresa Reclamada ou a retirada do conteúdo do website do ar após a instauração deste procedimento, não são suficientes, *per se*, para caracterizar uma conduta de má-fé e uma situação de provável confusão com o nome empresarial e marcas da Reclamante. Da análise da mencionada documentação, percebe-se que a Reclamada oferecia no website serviços e produtos perfeitamente identificados, inclusive com a marca “ACESSOBANK” dotada de talho de letra peculiar, característico e diferenciado em relação à marca “ACESSO” da Reclamante.

Apesar de a Reclamante ser detentora de nome empresarial e registros de marca com a expressão “ACESSO”, isso não implica, necessariamente, que o uso da expressão “ACESSOBANK” para a composição de nome de domínio configure ato de má-fé, passível de justificar a transferência nos termos exigidos pelos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND. Até porque, conforme o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, um nome de domínio disponível para registro é concedido, via de regra, ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro.

Além disso, convém destacar que este Especialista, em busca efetuada no INPI disponibilizado publicamente, constatou-se que a Reclamada protocolou no INPI em 15/05/2017, pedido de registro para a marca “acessobank”, na forma de apresentação mista, processo 912719354, com rigorosamente o mesmo estilo gráfico adotado no website vinculado ao Nome de Domínio objeto deste procedimento, o que também serve para o convencimento de que não houve má-fé no registro e de que existem indícios de legítimo interesse da Reclamada.

Finalmente, não há provas¹ de redirecionamento do acesso à página vinculada ao Nome de Domínio em disputa para qualquer outro sítio ou endereço da Reclamada, o que também afasta a incidência da alínea d) da norma invocada na denúncia.

Ou seja, não há, efetivamente, prova de má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio. Vide, neste sentido, a jurisprudência da CASD-ND nos procedimentos: ND20148; ND201430; ND 201532; ND201539; ND201650; ND201717 e ND201719.

Não obstante, como ressalta a Especialista Ana Paula Tempesta, no Procedimento nº ND201430:

“Esta conclusão do Especialista não obsta que o Reclamante possa vir a obter judicialmente a transferência do Nome de Domínio (...). Apenas estabelece que, na presente demanda, não está atendido o segundo requisito do artigo 3 do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND uma vez que não está configurada a má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio em disputa.”

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1 e 10.9 (c) do Regulamento da CASD-ND e dos artigos 1º, § 1º e 3º. do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista rejeita a Reclamação apresentada pela Reclamante em razão de não restar efetivamente demonstrado o requisito de má-fé, determinando assim que o Nome de Domínio em disputa <acessobank.com.br> seja mantido em nome da Reclamada.

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.

Porto Alegre, 04 de setembro de 2017.



Fabiano de Bem da Rocha
Especialista

¹ Art. 13º, § 2º do Regulamento do SACI-Adm.