

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

SERASA S.A. X R [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201831

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SERASA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.173.620/0001-80, com sede na Al. Quinimuras, nº 187, Planalto Paulista, Cidade de São Paulo, SP, Brasil, representada por [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], inscrito no CPF/MF nº 327 [REDACTED] 52, [REDACTED], [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "Reclamado").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <serasacosumidor.com.br> e <serasaconsumifor.com.br>.

O Nome de Domínio <serasacosumidor.com.br> foi registrado em 21 de junho de 2015 e o nome de domínio <serasaconsumifor.com.br> em 16 de maio de 2018, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05 de setembro de 2018, a **Reclamação** foi recebida 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**). A partir desta data, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) dias



para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND (Regulamento CASD-ND).

Na mesma data, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) as informações cadastrais dos Nomes de Domínio <serasacosumidor.com.br> e <serasaconsumifor.com.br>, especialmente a confirmação acerca de eventual divergência entre os nomes e número do documento do titular (CPF/CNPJ) dos Nomes de Domínio sob Disputa, nos termos do Artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em resposta enviada por correio eletrônico à CASD-ND em 06 de setembro de 2018, a Assessoria Jurídica do NIC.br informou que os Nomes de Domínio sob Disputa já se encontravam impedidos de serem transferidos a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento administrativo, bem como forneceu as informações cadastrais pertinentes, além de confirmar a sujeição ao Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".br" (SACI-Adm).

Cumpra-se atentar que em 10 de setembro de 2018, a CASD-ND informou ao NIC.br e Reclamante, SERASA S.A., que seria dado início ao procedimento, cabendo à Especialista designada a análise do mérito da Reclamação, inclusive da documentação apresentada.

Em 11 de setembro de 2018, a CASD-ND intimou o Reclamado R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], por correio eletrônico para apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do Art. 6º do Regulamento do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND, sendo também as partes intimadas do início deste Procedimento Administrativo.

Em 17 de setembro de 2018, a Reclamante apresentou os documentos demonstrando a concessão dos registros das marcas SERASA CONSUMIDOR, razão pela qual no mesmo dia, a CASD-ND formalizou o recebimento de manifestação extemporânea às Partes e destacou que todas as informações e manifestações recebidas relativas à Reclamação seriam encaminhadas ao Especialista.

Em comunicados de 27 de setembro de 2018, fora comunicada a REVELIA do Reclamado às Partes e ao NIC.br.

A CASD-ND nomeou, em 05 de outubro de 2018, a presente signatária como Especialista, comunicando tal fato às Partes. A Declaração de Independência e Imparcialidade desta Especialista, conforme dispõe Art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND, foi enviada à Secretaria Executiva da CASD-ND na mesma data.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva, em 05 de outubro de 2018, sobre inúmeros contatos com o Reclamado, tendo este permanecido inerte sobre o procedimento instaurado e em decorrência disto os Nomes de Domínio foram congelados.

Em 16 de outubro de 2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu o Procedimento à Especialista, para análise e decisão da demanda em referência.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Sustenta a Reclamante ser empresa, constituída desde 1970, atuante no segmento de análise de crédito e controle de inadimplência; alega ainda que integra o Grupo Experian, referência mundial no serviço de informação, presente em diversos países.

A Reclamante, além de ser titular de nome empresarial com a expressão SERASA, obteve o registro de marcas e nomes de domínio com a expressão SERASA e com a expressão SERASA CONSUMIDOR.

Não obstante os direitos conferidos, sustenta a Reclamante que tomou ciência do registro, sem autorização, dos nomes de domínio <serasacosumidor.com.br> e <serasaconsumifor.com.br>, os quais são utilizados para divulgar atividades no mesmo segmento de atuação da Reclamante.

Requer a aplicação do artigo 2.1, alíneas "a" e "c", que determina a aplicação do Regulamento às disputas em que o nome de domínio registrado sob o ".br" seja idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com a marca de titularidade do Reclamante, ou título de estabelecimento, nome empresarial ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade, cumulado com o artigo 2.2, alínea "d", do Regulamento da CASD-ND, que trata da má-fé no uso do nome de domínio, nos casos em que o titular tente intencionalmente atrair, com o objetivo de lucros usuário da internet, criando situação de provável confusão com o sinal da Reclamante.

Ressalta em sua Reclamação que no nome de domínio <serasacosumidor.com.br> há diversas referências à Reclamante, sendo utilizadas as marcas desta sociedade com destaque para "SERASA" e "SERASA CONSUMIDOR" para divulgar serviços concorrentes com os serviços da Reclamante. Destaca haver inclusive no referido website link para o website oficial da Reclamante. Esclarece ainda que tais informações constam da Ata Notarial lavrada em 21/03/2018. No que concerne ao nome de domínio

<serasaconsumifor.com.br> sustenta a Reclamante que há um redirecionamento ao website www.serasacosumidor.com.br.

Esclarece, ainda, que a má-fé do Reclamado seria caracterizada a) pelo uso indevido dos sinais distintivos da Reclamante, os quais o Reclamado não teria como alegar desconhecimento; b) pela recorrência do Reclamado em procedimentos administrativos desta natureza; e c) pela existência de diversos registros de nomes de domínio relacionados a marcas famosas e construídos a partir de técnicas de typosquatting e cybersquatting de titularidade do Reclamado.

Outrossim, requer que os nomes de domínio ora sob análise sejam transferidos à Reclamante.

b. Do Reclamado

A Reclamante apresentou documentos que comprovam ter notificado extrajudicialmente o Reclamado anteriormente à propositura deste Procedimento.

Outrossim, tal como assinalado no comunicado de 27 de setembro de 2018, o Reclamado não apresentou Resposta à Reclamação no prazo estabelecido, tendo sido constatada sua REVELIA.

Não obstante a ausência de Resposta, o mérito desta demanda foi apreciado de acordo com os fatos e provas apresentados pela Reclamante, nos termos do artigo 13º, § 5º do Regulamento SACI-Adm e 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Cumprido esclarecer que o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm determina que haverá o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, quando restar demonstrado que os nomes de domínio registrados infringem direitos anteriores conferidos à terceiros, estando presente ao menos um dos seguintes requisitos:

"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; ou”

Ressalta-se que, além da caracterização de ao menos um dos requisitos acima elencados, é necessária a cumulação de aplicação do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, relativas às hipóteses exemplificativas de má-fé no registro ou no uso de nomes de domínio. Assim, para aferição da má-fé podem ser considerados, dentre outros que poderão existir, os seguintes indícios:

- “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.”*

Com a mesma redação, destacamos os artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND da ABPI.

Após a análise dos fatos e das provas existentes, verifica-se que a Reclamante é titular de nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sendo ainda titular do nome de domínio <serasaconsumidor.com.br> desde 08 de novembro de 2011. Outrossim, a Reclamante é titular de diversos registros de marca com a expressão SERASA, devidamente requeridos e concedidos na década de 90, anteriormente ao registro dos nomes de domínio ora sob análise.

Mister esclarecer que nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e na Lei da Propriedade Industrial a utilização de expressão similar ou idêntica que possa vir a causar confusão e indução a erro é conduta que deve ser repudiada e punida com rigor.

Nesse tocante, importante assinalar o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o qual proíbe a escolha de nome de domínio que induza a erro ou viole direitos de terceiros, nos seguintes termos:

“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 despreze 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.”

Por essa razão, as decisões analisadas por esta Câmara firmaram entendimento de que a semelhança entre nomes de domínio causam confusão e induzem o consumidor a erro. Merece destaque a decisão proferida pelo especialista Marcio Merkl, ND20187, vejamos:

“Nessa seara, um consumidor médio, o qual é aquele que se atenta ao conjunto global dos sinais, ao acessar ou visualizar o nome de domínio do Reclamado, <pneumichelin.com.br>, poderá ser erroneamente levado a crer que o site se trata de um nome de domínio de titularidade da Reclamante, causando evidente risco de confusão ou associação. Ainda mais se observado que a Reclamante, por meio de sua subsidiária brasileira, possui o registro de domínio www.pneusmichelin.com.br, que difere apenas pela inclusão da letra “s”. O risco de confusão ou associação é reforçado também pelo fato de que o nome de domínio <pneumichelin.com.br> é idêntico ao principal elemento do nome empresarial da Reclamante, Générale Des Etablissements Michelin, notoriamente conhecido no mercado, gerando assim risco de confusão ou associação entre o nome empresarial da Reclamante e o nome de domínio do Reclamado (vide OMPI, D2001-1375, Gianfranco Ferre v. New York Link).

Cumpra anotar ainda que os nomes de domínio <serasacosumidor.com.br> e <serasaconsumifor.com.br> caracterizam-se como *typosquatting*, na medida em que se utilizam de marca e nome de domínio afamados e conhecidos do público, os quais por meio de um erro de digitação endereçam o usuário da rede de computadores a endereço diverso daquele pretendido inicialmente.

A este respeito a OMPI/WIPO tem firmado jurisprudência em casos regidos pela UDRP – *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, que é a normativa na qual o Regulamento SACI-Adm se baseou, no sentido de ser reconhecido, no âmbito do *WIPO Arbitration and mediation center (Centro de arbitragem e mediação da OMPI)*, o

typosquatting, podendo gerar confusão com marca anteriormente registrada e sinalizaria a intenção de confundir os usuários.

Acerca da questão, destacamos o item 1.9 dos Comentários à Jurisprudência do Centro de arbitragem e mediação da OMPI, contida na “WIPO Overview 3.0” (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item19>), vejamos:

“Um nome de domínio que consiste em um erro ortográfico comum, óbvio ou intencional de uma marca registrada é considerado pelos painelistas capaz de causar confusão com marca relevante para fins do primeiro elemento.

Isso decorre do fato de que o nome de domínio contém aspectos suficientemente reconhecíveis da marca relevante. No segundo e terceiro elementos, os painelistas normalmente entendem que empregar um erro de ortografia dessa maneira sinaliza uma intenção por parte do respondente (normalmente corroborado pelo conteúdo do site em violação) para confundir os usuários que buscam ou esperam o reclamante.

Exemplos de tais erros incluem (i) letras de teclado adjacentes, (ii) substituição de caracteres de aparência semelhante (por exemplo, letras maiúsculas e minúsculas ou números usados para se parecerem com letras), (iii) o uso de letras diferentes que parecem semelhantes em fontes diferentes, (iv) o uso de caracteres não-latinos internacionalizados ou acentuados, (v) a inversão de letras e números, ou (vi) a adição ou entremeado com outros termos ou números.¹” (Tradução Livre)

Resta assim evidente que o registro e a utilização de nomes de domínio a partir da técnica de *typosquatting* criam confusão com o titular do nome de domínio <serasaconsumidor.com.br> e da marca SERASA.

¹ “A domain name which consists of a common, obvious, or intentional misspelling of a trademark is considered by panels to be confusingly similar to the relevant mark for purposes of the first element.

This stems from the fact that the domain name contains sufficiently recognizable aspects of the relevant mark. Under the second and third elements, panels will normally find that employing a misspelling in this way signals an intention on the part of the respondent (typically corroborated by infringing website content) to confuse users seeking or expecting the complainant.

Examples of such typos include (i) adjacent keyboard letters, (ii) substitution of similar-appearing characters (e.g., upper vs lower-case letters or numbers used to look like letters), (iii) the use of different letters that appear similar in different fonts, (iv) the use of non-Latin internationalized or accented characters, (v) the inversion of letters and numbers, or (vi) the addition or interspersing of other terms or numbers.” (disponível no website da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item19>, acesso em 05/11/2018.

Após a comprovação de que o nome de domínio objeto da questão reproduz marcas registradas da Reclamante e que se assemelha ao nome de domínio <serasaconsumidor.com.br>, importante demonstrar que o Reclamado ainda se enquadra em uma das situações do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, que trata das hipóteses de má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio.

A Reclamante sustenta que o Reclamado atuaria com indícios de má-fé, com fundamento na alínea d, do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 3º, alínea "d" do Regulamento do SACI-Adm.

Aplicável ao presente caso a alínea d, do item 2.2, na medida em que nos termos da Ata Notarial lavrada pela Reclamante e anexada à presente Reclamação, pode-se verificar que havia, anteriormente ao congelamento dos nomes de domínios ora sob análise, conteúdo no *website* www.serasacosumidor.com.br. Outrossim, pode-se verificar que neste *website* Reclamado utilizava a expressão "SERASA CONSUMIDOR" como designativa das atividades prestadas, diretamente relacionadas com as atividades da Reclamante.

Além da Ata Notarial acima referida, a Reclamante apresentou *print screens* dos Nomes de Domínio, acostados às páginas 8 e 9 de sua Reclamação, que compactuam com os *print screens* obtidos pela Secretaria Executiva da CASD-ND quando do exame dos requisitos formais. Estes *print screens* evidenciam o conteúdo do *website* www.serasacosumidor.com.br, em exatidão com a Ata Notarial, e do *website* www.serasaconsumifor.com.br que é redirecionado para o www.serasacosumidor.com.br.

Diante de tais fatos, conclui a Especialista que houve má-fé na escolha ardisosa dos nomes de domínio registrados, por ser inverossímil acreditar que o Reclamado escolheu aleatoriamente as expressões que compõem referidos nomes de domínio, que se assemelham a sinais distintivos anteriormente registrados em favor da Reclamante, sabidamente de conhecimento do Reclamado.

Vale ainda destacar que conforme notificado pela Reclamante e tal como constatado por esta Especialista, o Reclamado é titular de diversos nomes de domínio compostos por expressões que se assemelham a marcas registradas, tendo sido parte em outros painéis apreciados por esta Câmara.

Assim, a atuação do Reclamado com o registro e utilização dos nomes de domínio ora sob análise afronta a boa-fé inerente às práticas comerciais e merece ser revista.

Além disso, a manutenção dos Nomes de Domínio sob a titularidade do Reclamado contrariam 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.

Por essa razão entende esta Especialista que está configurada a má-fé do Reclamado, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2, alínea “d” do Regulamento CASD-ND da ABPI.

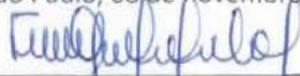
Esta Especialista ressalta à título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201821; ND201827; ND201828; ND201826 e ND201771, entre outros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 3º, alíneas “a” e “c”, e parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm e artigos 2.1, alíneas “a” e “c”, e 2.2, alínea “d”, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os nomes de domínio <serasacosumidor.com.br> e <serasaconsumifor.com.br> sejam transferidos à Reclamante.

Por final, 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 Especial.

São Paulo, 08 de novembro de 2018.



Virginia G. Fagury Barros Maluf
Especialista