

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

PAGSEGURO INTERNET S.A X TOWEB BRASIL LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND202039

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PAGSEGURO INTERNET S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.561.701/0001-01, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1384, 4º andar, Parte A, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, na Cidade de São Paulo/SP (a “**Reclamante**”).

TOWEB BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.424.053/0001-93, com sede na Avenida Hugo Viola, 360, Sala 105, Jardim da Penha, CEP 29060-420, na cidade de Vitória/ES (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 04.11.2010

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 21.07.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 21.07.2020, 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 <pageseguros.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 21.07.2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <pageseguros.com.br>, cujo titular é Toweb Brasil LTDA EPP, CNPJ sob o nº 10.424.053/0001-93. Ainda neste ato, informou que o domínio se aplica ao procedimento SACI-Adm e, em atenção à abertura do presente procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros.

Em 27.07.2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante a respeito das seguintes irregularidades formais identificadas na Reclamação a) Não foi informada a existência, ainda que por declaração negativa, de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito; b) Não foi anexado instrumento de mandato que outorgue poderes para a Dra. Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco, signatária da Reclamação e Declarações;

Em 04.08.2020, a Secretaria Executiva certificou o cumprimento das irregularidades e comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 04.08.2020, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 20.08.2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamada e ao NIC que aquela deixou de cumprir o prazo indicado anteriormente para responder à Reclamação, informando que as consequências de sua revelia serão a) A nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante (um ou três especialistas); b) O Painel Administrativo será informado acerca de sua revelia e não está obrigado a examinar eventual defesa apresentada fora do prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento; c) Não obstante a revelia decretada, V.Sa. receberá todas as comunicações relativas à Reclamação, com base nos seus dados de contato especificados em sua Resposta (se for apresentada

intempestivamente) ou de acordo com os dados encaminhados pela Reclamante; d) O NIC.br poderá determinar, além do congelamento, a suspensão do nome de domínio objeto do procedimento.

Em 25.08.2020 o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que tentou contato com a Reclamada, sem sucesso, e procedeu ao congelamento do domínio <pagseguros.com.br>.

Em 27.08.2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND, havia apresentado em 26.08.2020 Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 28.08.2020 O NIC.br informou à Secretaria Executiva que a Reclamada possui registrados 16.339 domínios sob sua titularidade.

Em 02.09.2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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. Da Reclamante

- A Reclamante preliminarmente informa que o nome de domínio ora em disputa <pagseguros.com.br> foi registrado em **04.11.2010**. Contudo, o termo “**PAGSEGURO**” é (i) marca registrada da Reclamante em diversas apresentações e classes, tendo sido o primeiro pedido depositado em **06.10.2006** e concedido em **19.06.2012**; (ii) o nome empresarial da Reclamante desde **22.02.2008**; e (iii) o nome de domínio de titularidade da Reclamante (<pagseguro.com.br>), que foi criado em **04.10.2006**.
- A Reclamante afirma, pelas razões acima expostas, que o domínio da Reclamada nitidamente configura as situações descritas nos itens “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.
- A Reclamante afirma, ainda, que a Reclamada, ao registrar o domínio <pagseguros.com.br> agiu de má-fé, violando o disposto no item (d) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, pois no conteúdo do site é possível ver que são apresentados links supostamente relacionados aos serviços prestados pela

Reclamante, inclusive reproduzindo a marca “UOL” do grupo empresarial ao qual a Reclamante pertence.

- Para a Reclamante, a Reclamada pretende se passar por ela, tendo em vista seu enorme prestígio na área de pagamentos online no mercado brasileiro, a fim de induzir os usuários a compartilhar informações confidenciais com empresas que confiam, violando o que dispõe o item (d) do Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm.
- Pelas razões expostas, a Reclamante requer que o domínio <pagseguros.com.br> seja transferido para o seu nome.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta à Reclamação ou qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, é necessário observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 4.4. do Regulamento CASD-ND.

Não tendo as partes manifestado interesse na solução amigável da disputa, desnecessária a sessão de conciliação neste caso. O conjunto probatório apresentado pela Reclamante é pertinente e satisfatório para a apuração dos fatos e atribuição dos direitos, razão pela qual, na opinião desta Especialista, o caso está maduro para decisão, dispensando-se a realização de audiência e a apresentação de informações ou documentos adicionais, como permite o artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

No que tange ao mérito, aplicam-se ao caso o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), o Regulamento SACI-Adm e a Resolução CGI.BR/RES/2008/008/P.

A Reclamante interpôs a presente disputa baseando-se nos itens “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND; artigo 3º do Regulamento SACI-Adm; item “d” do Art. 2.2

do Regulamento da CASD-ND e parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, que ditam, entre outras coisas, a hipótese de que o domínio registrado é similar o suficiente para causar confusão com a marca anteriormente depositada ou registrada pela Reclamante e a utilização de má-fé.

A Reclamante demonstrou ter efetuado o depósito dos pedidos de registro de sua marca “PAG SEGURO”, para assinalar as atividades desenvolvidas pela empresa, tendo sido o primeiro depósito realizado em 06.10.2006 e concedido em 19.06.2012.

Das informações fornecidas pelo NIC.br é possível averiguar que o registro do domínio <pagseguros.com.br> ocorreu em 04.11.2010, mais de 4 anos depois do depósito das marcas pela Reclamante.

Em sua Reclamação, a Reclamante alega que o registro do nome de domínio em nome da Reclamada infringe à proteção derivada da anterioridade de registro de sua marca, nome empresarial e nome de domínio.

Utilizando-se dos itens (a) e (c) do Art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND e art. 3º do SACI-Adm, alega a Reclamante que o registro do domínio por parte da Reclamada caracterizou má-fé por: (i) Apresentar links relacionados aos serviços prestados pela Reclamante; (ii) que, pela similaridade entre o domínio e a marca pertencente à Reclamante, tentou intencionalmente atrair usuários da internet e causar confusão no consumidor, usurpando-se do prestígio da Reclamante.

A Reclamada, por sua vez, não apresentou resposta ou qualquer manifestação à Reclamação, sendo declarada sua revelia em 20.08.2020.

a. Da similaridade entre o Nome de Domínio <pagseguros.com.br> e a marca da Reclamante

A Reclamante argumenta que possui direito ao Nome de Domínio <pagseguros.com.br> considerando que suas marcas “PAG SEGURO” são muitíssimo semelhantes à palavra central do domínio em questão, <pagseguros.com.br>, apenas com a adição de uma letra (“s”).

Além da aparente reprodução das marcas da Reclamante no Nome de Domínio <pagseguros.com.br>, as marcas em seu nome foram depositadas mais de 3 anos antes de a Reclamada “criar” o domínio.

Por fim, no próprio site da Reclamada, antes do congelamento fruto da presente Reclamação, existia menção expressa aos serviços da Reclamante, como pode ser visto abaixo:



Assim, é clara a tentativa de associação entre o nome de domínio em questão <pagseguros.com.br>, e, não somente as **marcas** da Reclamante, como também seu **nome empresarial** e seu **nome de domínio**, qual seja, <pagseguro.com.br>.

b. 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.

Para a clara análise do mérito da má-fé, trago a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, que assim estabelece nos artigos 1º e 5º:

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 desrespeite 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.

Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:

I. O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;

Sendo assim, a Reclamada tem a obrigação de escolher nome em consonância com a legislação em vigor, que não induza terceiros a erro e não viole direito de terceiros. Com efeito, cabe a ela, conforme reiteradamente decidido nesta Câmara (procedimentos ND201841, ND201817, ND20181, ND201766, ND201753 e ND201618), a verificação de disponibilidade do nome 'PAGSEGUROS', inclusive por meio de pesquisa no banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, disponível para consulta por qualquer usuário.

Isto posto, considerando que o registro do nome de domínio <pageseguros.com.br> em nome da Reclamada somente ocorreu em 2010, em sua pesquisa já teria encontrado os registros de marca em nome da Reclamante, além de seu nome empresarial e nome de domínio.

Sendo assim, restou caracterizada a má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio <pageseguros.com.br>.

2. Conclusão

Com base em todas as informações supracitadas, entende-se que a conduta da Reclamada se enquadra nos casos expostos no Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, assim, sendo caracterizada má-fé no registro e/ou uso do Nome de Domínio em questão.

Finalmente, de acordo com os artigos 10.14 do Regulamento CASD-ND e do art. 22º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm, esta decisão não impede que as Partes discutam sobre o Nome de Domínio em eventual ação judicial ou processo arbitral.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 10.9, (b) do Regulamento da CASD-ND e com o artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm, esta Especialista defere a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <pageseguros.com.br> seja *transferido para o nome da Reclamante*.

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

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020.



Maria Elisa Santucci Breves
Especialista