

**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)**

AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP. X G [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND202046

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., pessoa jurídica com endereço em 200 Vesey Street, Nova Iorque, NY, Estados Unidos, representado por [REDACTED], [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

G [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED], inscrito no CPF/MF, com *e-mail* cadastrado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 21/06/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 27/07/2020, 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 27/07/2020, 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 <amex.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 27/07/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <amex.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 21/06/2019.

Em 03/08/2020, a Secretaria Executiva 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 03/08/2020, 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 o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 19/08/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas infrutíferas de contato com o Reclamado. Em decorrência, o Nome de Domínio foi congelado (suspensão) em 24/08/2020.

Em 31/08/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 10/09/2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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 apresentou Reclamação na qual requer a transferência do nome de domínio <amex.com.br> em disputa para o seu nome. Como base para tal requerimento, a Reclamante alega, em suma, que:

(i) a American Express é uma empresa global de serviços bancários e de crédito, com sede mundial em Nova York, Estados Unidos, e figura como a maior emissora global de cartões de crédito, com volume total de US\$ 1 trilhão, tendo emitido 117,8 milhões de cartões de pagamento. Além disso, está presente no mercado desde 1850, tendo sido ranqueada como a 25ª melhor marca global, sendo a primeira empresa do segmento financeiro na lista do Interbrand Ranking 2015.

(ii) no Brasil, a Reclamante atua em parceria com o Banco Bradesco, que é a instituição financeira autorizada a emitir cartões de crédito e afiliar novos estabelecimentos, e com o Banco do Brasil, também para a emissão de cartões.

(iii) é titular de diversas marcas registradas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), merecendo destaque, para a presente Reclamação, os registros abaixo listados (vide doc. 04 da Reclamação):

- Registro no. 007201290, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em 07/05/1979 e concedido em 25/03/1980, na classe 36;
- Registro no. 815578792, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em 07/09/1990 e concedido em 07/06/1994, na classe 38.30;
- Registro no. 830699740, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 11/02/2014, na classe 36;
- Registro no. 830699732, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 24/10/2017, na classe 35;
- Registro no. 830699759, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 19/01/2016, na classe 39;

- Registro no. 830699767, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 11/02/2014, na classe 43.

(iii) a Reclamante alega que o nome de domínio <amex.com.br>, registrado pelo Reclamado em 21 de junho de 2019, reproduz a sua marca anteriormente registrada “AMEX”;

(iv) a Reclamante alega, ainda, que o Reclamado faz uso do domínio objeto da presente Reclamação para redirecionar os usuários aos sites de terceiros <http://americanexpress.acessocartao.com.br/> e <http://ww25.cartoesdecredito.com.br/>, os quais não são relacionados à American Express, porém trazem diversas informações sobre os cartões American Express. Na página <http://americanexpress.acessocartao.com.br/> (a que a página www.amex.com.br redireciona automaticamente) há diversas informações sobre os cartões American Express, como se este fosse um site oficial da Reclamante, além de conter uma imagem de um dos cartões da American Express, retirada do site oficial da Reclamante. Na página <http://ww25.cartoesdecredito.com.br/>, o usuário da Internet encontra um menu com links para outras páginas, aparentemente fraudulentas, de cartões de crédito de bandeiras diversas;

(v) desta forma, a Reclamante entende que o Reclamado registrou o domínio <amex.com.br> com o claro intuito de prejudicar os seus negócios, bem como que o nome de domínio em disputa vem sendo utilizado para atrair, com o objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando risco de confusão com a marca notoriamente conhecida da Reclamante.

(vi) além disso, a Reclamante ressalta que o Reclamado não possui nenhum direito ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa, o que corrobora a má-fé do Reclamado no uso e registro do domínio <amex.com.br>.

(vii) diante do exposto, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio <amex.com.br> para a sua titularidade, com base nos dispositivos previstos na letra “a” da subcláusula 2.1 e na letra “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e na letra “a” do Artigo 3º e na letra “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, restando caracterizada a revelia em 19 de agosto de 2020.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

De início, frise-se que a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no Procedimento pela Reclamante. A revelia do Reclamado não influenciou o convencimento do Especialista, em respeito ao disposto no artigo 13º, § 5º, do Regulamento do SACI-Adm e no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante, presente no mercado internacional desde 1850, é uma empresa norte-americana de serviços bancários e de crédito. É fato público e notório que a Reclamante é uma das maiores emissoras de cartões de crédito do mundo, sendo popularmente conhecida no mercado pela marca “AMEX”.

No Brasil, a Reclamante é titular de diversos registros para a marca “AMEX” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme detalhes abaixo:

- Registro no. 007201290, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em 07/05/1979 e concedido em 25/03/1980, na classe 36;
- Registro no. 815578792, para a marca nominativa “AMEX”, depositado em 07/09/1990 e concedido em 07/06/1994, na classe 38.30;
- Registro no. 830699740, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 11/02/2014, na classe 36;
- Registro no. 830699732, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 24/10/2017, na classe 35;
- Registro no. 830699759, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 19/01/2016, na classe 39;
- Registro no. 830699767, para a marca mista “AMEX”, depositado em 11/08/2010 e concedido em 11/02/2014, na classe 43.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, necessário se faz a verificação nos autos deste Procedimento, de evidência de má-fé no registro e/ou na utilização do nome de domínio em disputa. Assim sendo, para que haja a transferência de nome de domínio, nos termos do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos requisitos abaixo:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

- 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

Temos, ainda, de acordo com o parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, os incisos abaixo que exemplificam hipóteses que podem deflagrar caracterização de má-fé, requisito cumulativo indispensável ao acolhimento desta Reclamação:

- 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 de 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 tente intencionalmente 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.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Conforme documentos acostados pela Reclamante e confirmado por esse Especialista em consulta ao site do INPI, a Reclamante é titular de diversos registros para a marca “AMEX”, nas formas nominativa e mista.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

O nome de domínio <amex.com.br> em disputa é idêntico às marcas “AMEX” anteriormente registradas no INPI em nome da Reclamante.

Entendo como presente, portanto, o requisito da alínea (a) do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, acima transcrito.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante é titular de registros para a marca “AMEX”, os quais foram registrados em data anterior ao registro do nome de domínio <amex.com.br> registrado pelo Reclamado.

O nome de domínio <amex.com.br> registrado pelo Reclamado reproduz integralmente a marca “AMEX” da Reclamante.

Assim, aduzo presente o requisito estabelecido no artigo 2.1, item a, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item a, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o nome de domínio registrado pelo Reclamado reproduz as marcas anteriormente registradas pela Reclamante, restando, configurada a possibilidade de confusão pelos consumidores.

Razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND202016; ND20191; ND201840; ND201828; ND201753 e ND201635.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado não demonstrou ser titular de quaisquer pedidos de registro/registros de marca para o sinal “AMEX”, não tendo igualmente demonstrado ser conhecido por este sinal. Ademais, conforme documentos acostados pela Reclamante, o domínio <amex.com.br> era usado pelo Reclamado para direcionar os usuários a sites de terceiros ostentando links para a solicitação de cartões de crédito da Reclamante e de outras bandeiras, além de fotos dos cartões da Reclamante e menção à própria marca “AMERICAN EXPRESS”.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que o uso do domínio pelo Reclamado se dá em clara e direta associação com as marcas da Reclamante e suas atividades, não tendo restado comprovado ser o Reclamado titular de quaisquer direitos ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

Assim, verifica-se que o Reclamado não demonstrou qualquer titularidade de direitos ou de legítimos interesses com relação ao nome de domínio, nos termos do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm.

d. 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.

Em 02 de outubro de 2020, o Especialista tentou acessar o nome de domínio em disputa, contudo, sem sucesso, devido ao congelamento ocorrido em 24/08/2020. Embora o endereço esteja inativo, a Reclamante afirma que, ao acessar o domínio em disputa o usuário é redirecionado para os endereços eletrônicos <http://americanexpress.acessocartao.com.br/> e <http://ww25.cartoesdecredito.com.br/>. Nessa mesma data, o Especialista acessou o endereço <http://americanexpress.acessocartao.com.br/>, tendo constatado, pelo *print* da página inicial obtido pela Secretaria Executiva quando do exame formal, que de fato houve o redirecionamento, e, ainda, constatou o uso das marcas “AMEX” e “AMERICAN EXPRESS”, além de informações sobre os cartões oferecidos pela Reclamante e a própria foto de um desses cartões, passando a impressão de que se trata de página vinculada à Reclamante. Ademais, o site <http://ww25.cartoesdecredito.com.br/> possui links patrocinados para outras páginas de cartões de crédito de terceiros, que aparentemente também não é vinculada aos seus titulares oficiais.

De acordo com o disposto no artigo 1º da Resolução da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o seu registro. No entanto, o parágrafo único do referido dispositivo veda expressamente a escolha de nomes de domínio que induzam terceiros a erro ou violem direitos de terceiros, sendo esta a hipótese em questão.

Afinal, em razão da notoriedade da marca “AMEX” e, ainda, da reprodução integral do referido sinal no domínio <amex.com.br> objeto da disputa, o registro do referido nome de domínio pelo Reclamado é passível de induzir os consumidores a erro quanto à origem da página e, ainda, de aumentar o tráfego de internautas do seu *website*.

Sobre o registro irregular de nomes de domínio, vale citar os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho sobre o tema:

“com o desenvolvimento do comércio eletrônico surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de domínio. Lembre-se que os endereços eletrônicos são registrados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Esta autarquia estadual, por apeladada, não tem competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou serviços, tal função é, como visto, do INPI. Em consequência, e também com o objetivo de

*agilizar os serviços atributivos de endereços eletrônicos, observa-se a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio. Se um nome está disponível, o primeiro que o solicitar poderá identificar sua página na internet com ele. **Em virtude dessa sistemática, algumas pessoas usurparam marcas de renome na formação de seu endereço eletrônico. No conflito entre a anterioridade na solicitação no nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca.***” (COELHO, Fabio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*, 15ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 92). (g.n.).

A citação acima não deixa dúvidas quanto à legitimidade do titular de registro de marca para reivindicar nome de domínio que reproduza o seu signo distintivo.

Ademais, conforme alegado pela Reclamante e constatado pelo Especialista em consulta ao banco de dados do Registro.br, o Reclamado registrou também outros nomes de domínio formados por marcas famosas registradas no Brasil em nome de terceiros que não o Reclamado, a saber <awalmart.com.br>, <amiricanas.com.br>, <azullinhasareas.com.br>, <bancodobrasil.com.br>, <buking.com.br>, <carrefour.com.br>, <cassasbahia.com.br>, <cienciassemfronteira.com.br>, <decollar.com.br>, <lojamagazineluiza.com.br>, <serazaconsumidor.com.br>, dentre inúmeros outros.

A prática de registrar nomes de domínio formados por marcas famosas de terceiros, sem a devida autorização do legítimo titular da marca ou justificativa razoável, caracteriza inegáveis indícios de má-fé, de *cybersquatting* e *typosquatting*.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão proferida pela Especialista Karin Klempp Franco no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:

“O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé”.

Frise-se, outrossim, que o Reclamado já figurou no polo passivo de outras reclamações envolvendo outros nomes de domínio compostos por marcas de terceiros, tendo sido reconhecido o seu registro fraudulento pelo Reclamado (Procedimentos ND201317 e ND201927).

Assim, tendo em vista que:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

- (i) A Reclamante é titular de diversos registros contendo o sinal “AMEX”, devidamente concedidos pelo INPI em data anterior ao registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado;
- (ii) O nome de domínio em disputa reproduz integralmente as marcas da Reclamante;
- (iii) O nome de domínio em disputa vem sendo usado pelo Reclamado para direcionar os usuários para sites que ostentam marcas e informações de outros emissores de cartão de crédito, incluindo a própria Reclamante;
- (iv) O Reclamado possui outros registros de nomes de domínio contendo marcas de terceiros.

Os fatos acima listados são suficientes para a configuração da má-fé no registro do domínio, a luz do disposto no art. 2.2, alíneas “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com a alínea “a” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, cumulada com o disposto no parágrafo único do referido dispositivo, correspondente às hipóteses previstas no art. 2.1, “a” e no art. 2.2., alíneas “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <amex.com.br> seja transferido à Reclamante, AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP, ou a quem ela indicar, nos termos do art. 4.3 do Regulamento CASD-ND.

Este Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.



Peter Eduardo Siemsen
Especialista