

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO  
(CASD-ND)**

**VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. X FÁBIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA**

**PROCEDIMENTO Nº ND202129**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**(i) VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob nº 02.535.864/0001-33, localizada na Avenida dos Bandeirantes, nº 460, Brooklin Paulista, CEP 04553-900, São Paulo/SP, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”)

**(ii) F. J. P. DA S.**, inscrito no CPF/MF sob nº 618.\*\*\*.\*\*\*-15, sem representação processual e atuando em causa própria, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”)

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <**vrbeneficios.com.br**>, ora denominado “**Nome de Domínio**”, com registro junto ao Registro.br em 20/02/2019, alterado em 13/07/2021.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 13 de julho de 2021, 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.

Ainda, em 13 de julho de 2021, 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

<**vrbeneficios.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 13 de julho de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**vrbeneficios.com.br**>, informando o posicionamento sobre o status do referido registro e eventuais intercorrências.

Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio supracitado 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 20/02/2019.

Em 19 de julho de 2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação (ausência de instrumento de mandato válido e ausência de comprovante de pagamento das taxas estabelecidas pela CASD-ND).

Em 27 de julho de 2021, 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 28 de julho de 2021, 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 08 de agosto de 2021, sem representação processual nos autos e atuando em nome próprio, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva e superficial. Porém, diante de irregularidades formais constantes da Resposta do Reclamado, aos 13 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, intimou o Reclamado para que, em 5 (cinco) dias, sanasse as seguintes irregularidades: **(a)** ausência de concordância sobre o número de Especialistas proposto pela Reclamante; **(b)** ausência de informação sobre qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha sido iniciado ou terminado em relação ao nome de domínio objeto do conflito; **(c)** ausência de cópia simples do documento de identidade e CPF; **(d)** ausência de declaração assinada pelo Reclamado isentando o NIC.br de qualquer ônus

decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI-Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação e **(e)** ausência de eventual taxa aplicável para o aumento do número de Especialistas.

Em cumprimento à comunicação enviada pela Secretaria Executiva, aos 18 de agosto de 2021, o Reclamado juntou cópia digitalizada de seus documentos de identificação e declarou que **(a)** não deseja aumentar o número de Especialistas proposto pela Reclamante; **(b)** isentou o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado e o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamante ou pelo Reclamado; **(c)** não há medida judicial ou extrajudicial que tenha sido iniciada ou terminada em relação ao nome de domínio objeto do conflito e **(d)** o nome de domínio <**vrbeneficios.com.br**> teria sido adquirido de forma transparente, estando o Reclamado disposto a resolver o assunto de forma amigável.

Em 23 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação tempestiva do Reclamado e, diante de indícios de possibilidade de composição amigável entre as partes, expediu intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, as partes manifestassem interesse em acordo ou apresentassem a referida minuta de acordo.

Após o transcurso *in albis* do prazo de 5 (cinco) dias sobre a possibilidade de composição amistosa entre as partes, em 15 de setembro de 2021 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.

Por fim, 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**

Em síntese, a Reclamante requer a transferência para si do nome de domínio <vrbeneficios.com.br> registrado pelo Reclamado, haja vista o registro e uso indevido da MARCA REGISTRADA “VR BENEFÍCIOS” e nome empresarial dotado da mesma expressão.

Alega ser empresa nacional e de grande reconhecimento, com atuação no segmento de benefícios, sobretudo aos serviços de alimentação, transporte, cultura, lazer e outros, há mais de 23 (vinte e três) anos, conforme depreende-se do Cartão do CNPJ obtido junto à Receita Federal<sup>1</sup>.

A Reclamante sustenta ter pleiteado o registro das marcas nominativa e mista VR BENEFÍCIOS em 01 de abril de 2008, tendo a concessão ocorrida aos 10 de agosto de 2010, para assinalar serviços de intermediação de negócios e administração de benefícios (829631968 e 829631950), sendo, ainda, titular do nome de domínio <vr.com.br>, registrado em 13 de junho de 1996.

De acordo com a Reclamante, em recente navegação pela internet, fora localizado o nome de domínio <vrbeneficios.com.br>, evidente reprodução da MARCA REGISTRADA “VR BENEFÍCIOS”.

Afirma que ausente qualquer licença de uso e, diante da explícita referência, é inevitável concluir que ao buscar ou acessar o domínio objeto da demanda, o usuário irá associá-lo à marca e nome empresarial VR BENEFÍCIOS, bem como aos serviços de reconhecida qualidade por ela diretamente prestados.

Ademais, aduz a Reclamante que tal conduta teria clara intenção de causar confusão e associação indevida com seu sinal distintivo, a fim de desviar sua clientela em favor do Reclamado ou de terceiros, agravado pelo fato de que o Reclamado é participante do Programa Parceiros VR, que tem como objetivo disponibilizar para o parceiro uma renda extra a partir da indicação de empresas interessadas em contratar o fornecimento dos produtos e serviços da VR BENEFÍCIOS.

Com o intuito de resolver a questão amigavelmente, aos 14 e 20 de maio de 2021, a Reclamante notificou extrajudicialmente o Reclamado, objetivando a transferência

---

<sup>1</sup> CNPJ 02.535.864/0001-33, constituição 04/03/1998 -  
[https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva\\_Comprovante.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp)

voluntária do nome de domínio objeto da presente. Todavia, o Reclamado não observou os termos da solicitação, tampouco respondeu aos seus termos.

Diante do risco de confusão e possível lesão aos interesses dos consumidores, a Reclamante requereu, nos termos do Regulamento SACI-Adm, letras “a” e “c”, parágrafo único, alíneas “a” e “d” do artigo 3º, a cessação e a transferência para si do nome de domínio aqui questionado.

#### **b. Do Reclamado**

Intimado do conteúdo da Reclamação, o Reclamado, em nome próprio, apresentou sua defesa em 08 de agosto de 2021, observando o prazo de 15 dias, nos termos do art. 8.1 do Regulamento CASD-ND.

Porém, diante de irregularidades formais constantes da Resposta do Reclamado, aos 13 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, intimou o Reclamado para que, em 5 (cinco) dias, sanasse as seguintes irregularidades: **(a)** ausência de concordância sobre o número de Especialistas proposto pela Reclamante; **(b)** ausência de informação sobre qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha sido iniciado ou terminado em relação ao nome de domínio objeto do conflito; **(c)** ausência de cópia simples do documento de identidade e CPF; **(d)** ausência de declaração assinada pelo Reclamado isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI-Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação e **(e)** ausência de eventual taxa aplicável para o aumento do número de Especialistas.

Em cumprimento à comunicação enviada pela Secretaria Executiva, aos 18 de agosto de 2021, o Reclamado juntou cópia digitalizada de seus documentos de identificação e declarou que **(a)** não deseja aumentar o número de Especialistas proposto pela Reclamante; **(b)** isentou o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado e o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-ABPI”), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamante ou pelo Reclamado; **(c)** não há medida judicial ou extrajudicial que tenha sido iniciado ou terminado em relação ao nome de domínio objeto do conflito e **(d)** o nome de domínio <vrbeneficios.com.br> teria sido adquirido de forma transparente, estando o Reclamado disposto a resolver o assunto de forma amigável, reafirmando os termos superficiais anteriormente apresentados.

Em suas razões, o Reclamado limita-se a sustentar que desde 2014 atua como parceiro da Reclamante e que o registro do nome de domínio <vrbeneficios.com.br> foi realizado de forma legal, haja vista sua suposta disponibilidade junto ao NIC.br, não havendo o que se falar em má-fé ou desonestidade em face da Reclamante.

Por fim, reafirma a atuação dentro dos limites da boa-fé, considerando não existir irregularidade com relação ao registro do nome de domínio, colocando-se à disposição para negociar o domínio <vrbeneficios.com.br>.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de "Reclamante", contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Apresentada as razões das Partes, cumpridas todas as exigências e ausente embargos quanto à nomeação deste Especialista, cabe ao julgador, em observância ao artigo 16º do Regulamento SACI-Adm, analisar os fatos e provas trazidos ao procedimento a fim de dirimir o presente conflito.

Nesse sentido, de acordo com o item 2.1 do Regulamento CASD-ND e art. 3º do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízo, juntamente com a comprovação de **existência de pelo menos um** dos seguintes requisitos em relação aos nomes de domínio objeto do presente conflito:

CASD-ND

**2.1.** *Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:*

**(a)** *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)** 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)** 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.*

SACI-Adm

***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.*

### 1.a. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante é titular de 8 (oito) MARCAS REGISTRADAS, na forma mista e nominativas, para a expressão VR BENEFÍCIOS (829631950, 829631968, 830040234, 830040285, 915257491, 915257548, 915257653) e COMIGO VR BENEFÍCIOS (919202756), devidamente registradas no Brasil no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, assinalando serviços na classe internacional 09, 35, 36 e 41, especialmente serviços de intermediação de negócios e administração de benefícios, o que lhe confere direito de uso exclusivo da referida marca em todo o território nacional, além de zelar pela sua integralidade material e reputação, conforme preceituam, respectivamente, os artigos 129 e 130, III da Lei da Propriedade Industrial.

Sendo um signo distintivo, o nome de domínio pode ser equiparado ao título de estabelecimento, marca e nome comercial, como ensina Cristiane Vilaça Alexandrino e Erik Gramstrup<sup>2</sup>:

*“O nome de domínio, transcendendo a função de simples endereço, parece-se muito com o título de estabelecimento, apenas ressalvando que se trata de um espaço em meio eletrônico, diferente do tradicional. Aqui não há nenhum óbice de ordem lógica quanto à economicidade do direito, nem quanto a poder considerar-se integrante do fundo de comércio (estabelecimento virtual).”*

Outro doutrinador entende que se tratam os nomes de domínio de sinais distintivos atípicos e podem adquirir função semelhante à da marca e de outros sinais distintivos<sup>3</sup>.

Parece-nos, também, que os nomes de domínio se afiguram sinais distintivos que podem, caso a caso, gerar erro e confusão na mente de eventuais consumidores ou usuários da internet, com potencial desvio de clientela ou mesmo concorrência ou aproveitamento parasitário.

Portanto, os signos distintivos são direitos fundamentais do empresário, previsto no art. 5º, XXIX da CF, e tudo que atente contra eles pode causar prejuízos econômicos significativos.

---

<sup>2</sup> ALEXANDRINO, C. V.; GRAMSTRUP, E. **Nomes de Domínio**. Revista dos Tribunais, v. 834, p. 729, abr. 2005

<sup>3</sup> ESTEVES, Luciana Batista. A ICANN e a regulamentação dos nomes de domínio. Revista da ABPI, n. 79, nov/dez. 2005, p.29-45.



**1.b. Nome de Domínio 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.**

Constata-se das provas carreadas aos autos do presente Procedimento, que se trata a Reclamante de uma tradicional e conceituada rede especializada em serviços de intermediação de negócios e administração de benefícios, atuante desde 1998 (conforme apurado junto ao Cartão do CNPJ obtido junto à Receita Federal)<sup>4</sup>.

Desde o início de suas atividades, ou seja, há mais de 23 (vinte e três) anos, a Reclamante identifica-se sob a expressão VR BENEFÍCIOS que a distingue no exercício de suas atividades, comprovando documentalmente (DOCS.07 a 14) que é legítima titular de duas marcas mistas e nominativas registradas no INPI contendo a expressão VR BENEFÍCIOS, todas obtidas inegavelmente muito antes de 20/02/2019 (data de registro do nome de domínio pelo Reclamado).

Restou comprovado, ainda, o uso da expressão VR como nome de domínio <vr.com.br>, registrado em 13 de junho de 1996, sendo considerado um sinal distintivo para assinalar serviços de intermediação de negócios e administração de benefícios.

O nome de domínio do Reclamado, <vrbeneficios.com.br> contém a MARCA REGISTRADA VRBENEFÍCIOS e, conforme consta na peça de defesa, a atividade do Reclamado é como parceiro de intermediação de negócios e administração de benefícios oferecidos pela Reclamante.

Dessa forma, expressões que se assemelham à marca registrada de terceiros para distinguir ou assinalar serviços afins ou correlatos, tendem a causar confusão e associação indevida.

Assim, a conduta do Reclamado, ao se utilizar do nome de domínio <vrbeneficios.com.br>, ainda que este estivesse disponível junto ao NIC.br, pode ser considerada de má-fé, uma vez que ao adquirir qualquer nome de domínio, o Reclamado se submeteu às regras previstas na Cláusula 4º, inciso I do Contrato para registro de nome de domínio sob o ".br"<sup>5</sup>, qual seja:

---

<sup>4</sup> CNPJ 02.535.864/0001-33, constituição 04/03/1998


<sup>5</sup> <https://registro.br/dominio/contrato/>

*Cláusula quarta: das obrigações do requerente*

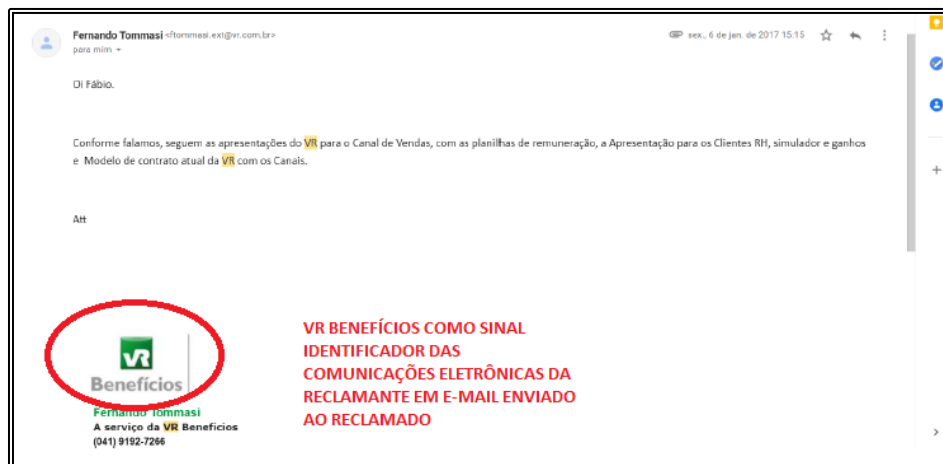
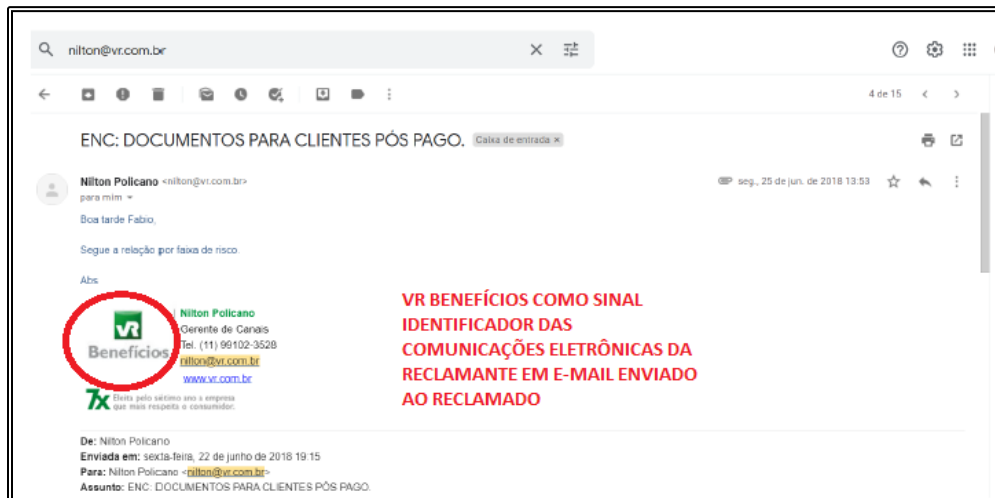
O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a:

*I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado 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 conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;*

Em outras palavras, o Reclamado não pode alegar desconhecimento dos direitos relativos aos registros marcários e nome empresarial de titularidade da Reclamante, já que como parceiro e conhecedor dos serviços ofertados por ela, deveria ser diligente e zeloso em afastar-se de qualquer elemento marcário e/ou identificador dos serviços da Reclamante, bastando para tanto consultar as bases de dados públicas e gratuitas (JUCESP e INPI). Confira-se:

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.535.864/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/03/1998
NOME EMPRESARIAL <b>VR BENEFÍCIOS</b> SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		

Como se não bastasse, o Reclamado confessa que desde 2014 tinha conhecimento sobre a existência da Reclamante e, inclusive, acosta em sua resposta, comunicações eletrônicas (e-mail) com funcionários da Reclamante que há muito, já se utilizavam do sinal VR BENEFÍCIOS (DOC.08 A da Reclamação):



Considerando as semelhanças dos nomes de domínio, MARCAS REGISTRADAS VR BENEFÍCIOS, bem como o emprego da expressão VR BENEFÍCIOS em seu nome empresarial, os usuários da internet podem ser confundidos com o uso do nome de domínio ora questionado e reivindicado pela Reclamante, como sendo dela ou como sendo um domínio relacionado a ela.

Ressalta-se, ainda, a existência de entendimento consolidado na jurisprudência da CASD-ND, prolatadas por Especialistas, reconhecendo a possibilidade de confusão pela reprodução ou imitação de marca de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos: ND-201325; ND-201313; ND-201421; ND201962; ND201913; ND-201826; ND-201635; ND-201753; ND-201828; ND-202118 e ND-202115

Diante dessas considerações, o Especialista entende o questionado domínio como sendo suficientemente similar às marcas, nome empresarial e nome de domínio anteriores da Reclamante, enquadrando-se nas situações descritas nas alíneas “a” e “c” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND e no art. 3º, alíneas “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm.

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

O Regulamento SACI-Adm prevê que o Reclamado poderá trazer, em sua defesa, elementos que apontem “*todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa*”, na forma do art. 11º, c, do Regulamento SACI-Adm.

O Nome de Domínio sob disputa foi registrado pelo Reclamado em 20/02/2019, admitindo a aplicação do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

Embora tenha sido assegurado ao Reclamado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND, este apresentou defesa genérica e não se desincumbiu do ônus de prova.

Logo, em conformidade com o estabelecido no art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, diante da falta de provas que coadunem em sentido contrário e diversas confissões do próprio Reclamado com relação ao seu comportamento malicioso, forçoso concluir que o Reclamado não reúne direitos e/ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

#### **1.d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e no item 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

O parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm e o item 2.2 do Regulamento CASD-ND indicam circunstâncias que podem ser consideradas indícios de má-fé no uso do nome de domínio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

##### **Art.3º (...)**

**Parágrafo único:** *Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:*

**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.

**2.2.** Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

**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.

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente.

Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º da referida Resolução veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani<sup>6</sup>

*“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI. Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio”*

Diante dos argumentos apresentados na Reclamação, o Reclamado não poderia desconhecer os direitos anteriores da Reclamante e resta evidente sua intenção de negociar o Nome de Domínio em questão, conforme relatado em sua manifestação, vejamos:

Portanto, como prova de boa-fé, me coloco à disposição para **negociar** o domínio  
**WWW.VRBENEFICIOS.COM.BR**

Ademais, observou-se que o nome de domínio em questão está sendo usado por pessoa que presta serviços semelhantes aos oferecidos pela Reclamante (leia-se intermediação de negócios e administração de benefícios na condição de PARCEIRO da Reclamante), com a intenção de se associar indevidamente e capturar consumidores inadvertidamente.

Portanto, este Especialista entende que está demonstrada a má-fé por parte do Reclamado no registro do domínio <vrbeneficios.com.br>, nos termos das alíneas “a” e “d”, parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e das alíneas “a” e “d” do item 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND é pacífica ao reconhecer os efeitos da má-fé em procedimentos semelhantes. Confira-se: ND20134; ND201319; ND20147;

<sup>6</sup> TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007

ND201537; ND201612; ND201618; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648;  
e ND201826.

## 2. Conclusão

A manutenção do nome de domínio <vrbeneficios.com.br> na titularidade do Reclamado, contraria o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou, bem como o artigo 3º, “a” e “c” e parágrafo único, “a” e “d” do Regulamento SACI-Adm, e respectivas alíneas dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <vrbeneficios.com.br> seja transferido para a Reclamante.

Logo, o 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.

São Paulo, 18 de outubro de 2021.



**Alberto Luís Camelier da Silva**  
Especialista