

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

123 SEGURO LLC e EURO SECURITY S/A x V. DE A. S.

PROCEDIMENTO Nº ND202135

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

123 SEGURO LLC, pessoa jurídica de direito privado estrangeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.019.869/0001-65, com endereço na Rua Pará, 50, cj. 141-D, na capital do Estado de São Paulo, CEP 01243-020, e **EURO SECURITY S/A**, pessoa jurídica de direito privado estrangeira, organizada e existente em conformidade com as leis da República Argentina, com endereço na calle Emilio Ravnani, 1470, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, ambas representadas por sua advogada, com endereço na [REDACTED], são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

V. DE A. S., inscrito no CPF/ME nº 060.***.***-82, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <123seguro.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 28 de fevereiro de 2013 junto ao Registro.br, com vigência até 28 de fevereiro de 2023.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 26 de julho de 2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND (a “**Secretaria Executiva**”) enviou comunicado à 1ª Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação (a “**Reclamação**”).

Também em 26 de julho de 2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento (o "**Regulamento da CASD-ND**"), enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (o "**NIC.br**") requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio, 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 28 de julho de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento (o "**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" (o "**Regulamento SACI-Adm**") se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que ele foi registrado em 28 de fevereiro de 2013.

Em 02 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva intimou a 1ª 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.

Em 06 de agosto de 2021, a 1ª Reclamante corrigiu tais irregularidades formais, com a apresentação de novo texto para a Reclamação, incluindo a 2ª Reclamante no polo ativo da Reclamação.

Em 11 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia aos Especialistas a serem nomeados a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 12 de agosto 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 27 de agosto de 2021, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e em 30 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 03 de setembro de 2021, o Reclamado corrigiu tais irregularidades formais, cujo recebimento foi comunicado às Partes em 09 de setembro de 2021, tendo sido, na mesma data concedida vista da Resposta às Reclamantes.

Em 20 de setembro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, das Reclamantes, recebida na mesma data. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas aos Especialistas, que não estão obrigados a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderão fazê-lo, se assim o entenderem e decidirem a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 22 de setembro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Painel de Especialistas, os quais, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentaram Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 29 de setembro de 2021, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu aos Especialistas os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do artigo 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 13 de outubro de 2021, o Painel de Especialistas emitiu a Ordem Processual nº 01, a qual foi comunicada às Partes em 14 de outubro de 2021. O Painel de Especialistas requereu que as Reclamantes: (i) apresentassem comprovação que evidenciasse vínculo (societário, contratual ou outro, para além da mera manifestação de pertencimento a mesmo grupo econômico) entre as Reclamantes caracterizador de legitimidade para ambas figurarem como Reclamantes, esclarecendo inclusive a qual das Reclamantes o pedido de transferência se refere; (ii) apresentassem tradução simples dos documentos constantes de fls. 41 a fls. 53; (iii) esclarecessem e comprovassem se o nome <123seguro> constitui no Brasil marca notoriamente conhecida ou expressão designativa de título de estabelecimento, nome empresarial, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual as Reclamantes tenham anterioridade. Adicionalmente, o Painel de Especialistas também requereu que o Reclamado esclarecesse e comprovasse se fez qualquer uso do nome de domínio em disputa.

As Partes responderam à Ordem Processual nº 01 em 19 de outubro de 2021, sendo que as Reclamantes solicitaram a extensão do prazo por mais vinte (20) dias e o Reclamado manifestou sua irresignação com a Reclamação e com a própria Ordem Processual.

Face às respostas das Reclamantes e do Reclamado, o Painel de Especialistas exarou em 21 de outubro de 2021, decisão que: (i) concedeu às Reclamantes e ao Reclamado o prazo comum e derradeiro de 5 (cinco) dias corridos para atendimento ao solicitado na Ordem

Processual nº 1; (ii) observou que as Reclamantes solicitaram prazo para elaboração da tradução simples sem atenderem a outra solicitação, de explicação e comprovação do vínculo entre elas; (iii) solicitou que as Reclamantes informassem para qual delas é solicitada a transferência do nome de domínio em disputa, e qual o específico legítimo interesse respectivo; e (iv) solicitou que o Reclamado informasse, quanto a seu interesse em utilizar o nome de domínio em disputa, se a não utilização respectiva se limitou a certo período ou se se estendeu a todo o tempo desde o registro respectivo, e se há comprovação efetiva do interesse de utilizá-lo.

A Secretaria Executiva comunicou esta nova decisão às Partes em 22 de outubro de 2021, tendo as Reclamantes apresentado sua manifestação nesta mesma data, cumprindo com o solicitado, e o Reclamado apresentado sua manifestação em 27 de outubro de 2021, no entanto, sem esclarecer o quanto solicitado.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em síntese, as Reclamantes:

- Alegaram que a 2ª Reclamante obteve registros para a **123 SEGURO** em diversas jurisdições, tendo obtido, inclusive, registro no Brasil, o que ampararia a Reclamação;
- Alegaram que a marca **123 SEGURO** é uma “marca mundial”, reconhecida em diversos países, sendo marca notoriamente conhecida nos termos do Artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e do Artigo 6 bis da Convenção da União de Paris (entre nós, Decreto 1.263/94);
- Alegaram que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa, com o claro objetivo de se associar às Reclamantes, sem ter jamais o utilizado;
- Sustentaram que a presente Reclamação tem respaldo nos termos do Item 2 do Regulamento da CASD-ND e no Artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm; e
- Por fim, requereram a transferência do nome de domínio em disputa, com fundamento no Item 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e na alínea (f) do Artigo 2º do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

Numa breve síntese, o Reclamado:

- Afirmou que é profissional de seguros, registrado na SUSEP há mais de 25 (vinte e cinco) anos e que é ativo no mercado de seguros no Brasil;
- Apresentou Declarações de profissionais brasileiros do mercado de seguros as quais atestam a sua idoneidade profissional;
- Destacou que o registro do nome de domínio em disputa foi efetuado e “aceito” em 28 de fevereiro de 2013, anteriormente à constituição da 1ª Reclamante e à autorização para a 2ª Reclamante atuar no mercado de seguros da Argentina;
- Destacou que o sistema de registro de nomes de domínio adotado pelo NIC.br obedece à regra “first to file”, não havendo possibilidade de as Reclamantes demonstrarem qualquer má-fé no registro do nome de domínio em disputa passados mais de oito (8) anos de seu registro;
- Alegou que o nome de domínio em disputa integra o seu patrimônio;
- Argumentou que pretende colocar o nome de domínio <123seguro.com.br> no ar, num futuro próximo, em parceria com “grandes seguradoras”;
- Alegou que as Reclamantes apresentaram a Reclamação como uma “colcha de retalhos” com a inclusão posterior da 2ª Reclamante;
- Alegou que a 2ª Reclamante não apresentou seus documentos constitutivos e que, portanto, não demonstrou sua legitimidade para figurar no polo ativo da Reclamação;
- Alegou que a proprietária da marca **123 SEGURO** é a 2ª Reclamante e, não a 1ª Reclamante que apresentou originalmente a Reclamação;
- Argumentou que os documentos em língua estrangeira deveriam ter sido acompanhados de tradução juramentada, não podendo ser aceitas meras traduções simples;
- Alegou que o Painel indevidamente concedeu prazo para as Reclamantes corrigirem vícios insanáveis da Reclamação; e

- Protestou, em todas as manifestações que apresentou neste procedimento, pelo indeferimento da Reclamação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Painel de Especialistas analisou as alegações das Partes, cotejando-as especialmente com os termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e com os artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, bem como com os elementos de informação advindos da indagação dirigida ao NIC.br e da expedição da Ordem Processual nº 1 às Partes, bem como de sua posterior reiteração.

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

A Reclamação cita de modo específico apenas a alínea (b) do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, cujo conjunto de hipóteses de concretização de confusão inclui as seguintes:

“(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.”

O nome de domínio em disputa contém a expressão <123seguro>, idêntica à marca já registrada no Brasil pela 2ª Reclamante, <123seguro>.

O registro do nome de domínio em disputa data de 28.02.2013 e, portanto, anterior ao registro em 2021 (e depósito em 2019) da referida marca da 2ª Reclamante no Brasil, mas posterior ao depósito em 2006¹ e registro em 2007 de marca equivalente na Argentina, país de origem da 2ª Reclamante. A titularidade da referida marca foi obtida por meio de transferência, em 02.10.2020, promovida por pessoas naturais que haviam fundado o empreendimento denominado 123Seguro, composto por sociedades integrantes do grupo empresarial das Reclamantes, distribuído por empresas em distintos países (Argentina, Chile, Colômbia, México) ostentando a expressão 123 perante o público (a exemplo do nome empresarial 123 Corredores de Seguros SpA, no Chile, como consta nos autos do Procedimento).

Vale notar que, embora as Reclamantes tenham concentrado suas alegações no registro de marca, o nome de domínio <123seguro.com.ar> consta na página www.nic.ar/verificar em favor da 2ª Reclamante, no período atual desde 17.07.2013 e o início de sua existência pode ser constatado no *Whois* como datando de, ao menos 24.04.2009, data anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

O Regulamento da CASD-ND trata em seu artigo 2.1(a) da confusão com marca “depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada”. A redação citada dá a entender que o critério de anterioridade se liga ao depósito da marca e não ao registro dela (pois do contrário a dicção esperável seria “depositada ou registrada antes do registro do nome de domínio”).

Nesse sentido, se encontra atendido o artigo 2.1(a) do Regulamento da CASD-ND, particularmente tendo em vista inexistir evidência de que o aludido registro da marca pela 2ª Reclamante no Brasil tivesse sido realizado com má-fé, fator que tem sido abordado na jurisprudência da CASD-ND como elemento de ponderação, como nas seguintes Decisões:

ND202127:

“A partir da interpretação deste e de outros dispositivos legais, a jurisprudência desta CASD-ND tem se consolidado no sentido de que marcas já registradas - independentemente da data de depósito do nome de domínio sob disputa - dão ensejo à aplicação do art. 3º(a) do Regulamento do SACI-Adm e respectiva alínea do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND. Um exemplo neste sentido é o já mencionado Procedimento ND201961.”

ND201961:

¹ Conforme evidenciado a fls. 45 e 47 dos autos da Reclamação.

“Fica clara a possibilidade de aplicação da proteção marcária ao caso concreto. O processo marcário, ainda que tenha tido início posterior ao registro do nome de domínio, já está consolidado em registro, de acordo com a exigência da alínea “a”. O conflito estará caracterizado na existência de nome de domínio idêntico ou suficiente para criar confusão com marca de titularidade do Reclamante (a titularidade neste caso está comprovada), depositada antes ou já registrada junto ao INPI. Em interpretação literal, entende-se que o fato de marca estar registrada, independentemente de depósito anterior, é suficiente para a aplicação deste dispositivo.”

Vale também citar outro trecho da Decisão ND201961, que salienta inércia da Parte reclamada em reagir no processo de registro da marca, apesar de o registro do nome de domínio ter sido anterior, tal como sucede no caso objeto do presente Procedimento:

“Em que pese o registro do nome de domínio ser anterior ao depósito da marca junto ao INPI (...) o processo de registro de marca perante o INPI é público, logo, o Reclamado teve a oportunidade de se opor a tal registro e não o fez. Não há registro de manifestação contrária do Reclamado no histórico do procedimento.”

O Painel de Especialistas entende que a finalidade do art. 2.1(a) do Regulamento da CASD-ND é de verificar a ocorrência de confusão entre nome de domínio em disputa e marca registrada, e que a vinculação expressada apenas quanto ao depósito da marca no tocante a anterioridade objetiva reforçar a ponderação do depósito da marca inobstante ele não materializar definição sobre a concessão da marca, contingência esta que não diz respeito a marcas registradas, as quais traduzem justamente tal definição.

Cabe notar que o registro da marca no Brasil foi concedido no interim entre a primeira versão (de 17/07/2021) da Reclamação apresentada nos autos da Reclamação e a segunda versão dela (de 05/08/2021), esta última tendo se destinado a sanar irregularidades apontadas pela Secretaria Executiva.

O Regulamento da CASD-ND não especifica no artigo 2.1(a) se o registro da marca deve ser anterior à data da Reclamação em sua versão original ou a uma versão subsequente destinada a sanar irregularidades apontadas. Em qualquer hipótese, tendo a concessão da marca sido comunicada pelas Reclamantes antes da Decisão, o Painel de Especialistas entende que o referido registro da marca ou a sua comunicação nos autos da Reclamação são pertinentes ao objeto da disputa, não são extemporâneos, e por conseguinte devem ser considerados.

Em relação à alegação das Reclamantes de que a marca <123seguro> é notoriamente conhecida, as Reclamantes não fizeram prova respectiva nos autos da Reclamação, a

despeito do que dispõe o artigo 4.2(d) do Regulamento da CASD-ND². Resulta que não se dispõe de elementos de convencimento sobre a referida marca desfrutar do reconhecimento como notoriamente conhecida na Argentina ou no Brasil. Portanto, o Painel de Especialista descarta a aplicação do artigo 2.1(b) do Regulamento da CASD-ND.

O Painel de Especialistas tomou conhecimento de que a 1ª Reclamante tem utilizado seu nome de domínio <123seguro.com> acrescentando variante por meio de prefixo - <br.123seguro.com> - onde se encontra página dotada de textos em Português voltados para o público brasileiro, pois destacam informação sobre aquisição de corretora de seguros brasileira que passa a ser canal de atuação da 1ª Reclamante no Brasil, conforme indicação³ no rodapé da referida página. Aparentemente, este pode ter sido um meio utilizado pela 1ª Reclamante para contornar, em certa medida, a atual indisponibilidade para si do nome de domínio em disputa, o que sinaliza intenção de usar também no Brasil a partícula <123seguro.com> contida no nome de domínio em disputa. Não há informação nos autos da Reclamação sobre se a 1ª Reclamante já tem atuado no Brasil e desde quando, embora em uma publicação⁴ do setor de seguros no Brasil conste a notícia do seu “desembarque” no Brasil em janeiro de 2021.

O Regulamento CASD-ND, em seu artigo 2.1.c, trata da identidade ou similaridade com nome de domínio “*sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade*”. Como nos autos da Reclamação não se pode determinar com segurança a anterioridade, para efeitos do público brasileiro, entre o nome de domínio em disputa e o uso pela 1ª Reclamante da página no endereço viabilizado com prefixo (www.br.123seguro.com), o Painel de Especialistas não considera este último para fins de instruir a análise de anterioridade na presente Decisão. Há que observar, contudo, a precedência do nome de domínio do grupo empresarial das Reclamantes no exterior.

Apesar de as Reclamantes terem fundamentado suas alegações especificando a alínea (b) do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND como sendo o item aplicável do art. 2.1, e nesta Decisão o Painel de Especialistas descartar a aplicação do disposto em tal alínea, o

² (d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

³ A Seguro.com.vc Corretora de Seguros Ltda atua em território nacional e está sediada na Av. Antonio Batuíra 447, 1 andar, São Paulo, SP e inscrita no CNPJ nº 19.579.720/0001-81. Atuamos em estrita observância ao Código de Defesa do Consumidor e à Legislação Securitária, devidamente registrada na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - sob o n.º 1.020.270.658. "Seguro, só com o corretor de seguros".

⁴ <https://www.revistaapolice.com.br/2021/01/123seguro-adquire-seguro-com-vc-e-desembarca-no-brasil/>

princípio da informalidade que rege os Procedimentos da CASD-ND e o fato de as Reclamantes terem no início do tópico 17 da Reclamação citado o artigo 2 genericamente foram ponderados pelo Painel de Especialistas para considerar atendido o artigo 2.1, por conta da aplicabilidade da alínea (a), que pareceu ao Painel de Especialistas ser o dispositivo do art. 2.1 cabível nos autos do presente Procedimento.

b. Legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio.

O art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND assim dispõe no que tange a legítimo interesse das Reclamantes:

(d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

A 2ª Reclamante tem usado o nome de domínio <123seguro.com.ar>, e registrou marcas <123seguro> na Argentina e no Brasil.

As Reclamantes não responderam de modo explícito à Ordem Processual nº 01 esclarecendo o tipo de vínculo que as une e que legitima cada uma para figurar no polo ativo da Reclamação, porém apresentaram documento societário traduzido para o Português que evidencia ter a 1ª Reclamante se tornado sócia controladora da 2ª Reclamante. Assim, as marcas e nomes de domínio pertinentes registrados na Argentina pertencem diretamente à 2ª Reclamante e indiretamente à 1ª Reclamante, no âmbito do grupo empresarial.

Consta também nos autos do Procedimento, em anexo à Reclamação, documento comprobatório de que a 1ª Reclamante se tornou a única sócia da SCV Corretora de Seguros Ltda., empresa brasileira atuante em corretagem de seguros.

A convergência entre as Reclamantes em torno da titularidade de marcas e nomes de domínio <123seguro> registrados na Argentina, e posteriormente no Brasil, se manifesta também na afirmativa “123SEGURO es parte de Euro Security S.A.”, constante em página da 2ª Reclamante disponível na Internet em 29.12.2011, conforme verificado em pesquisa realizada na *Wayback Machine* do sítio na Internet www.archive.org:

123SEGURO es parte de Euro Security S.A, trabajando bajo matrícula 798 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con más de 35 años de experiencia en el negocio de seguros y con una fuerte aptitud hacia el futuro de nuestro mercado. Sus oficinas centrales están ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Sin demoras, en forma simple y fácil, 123SEGURO te ofrece una solución innovadora para tus necesidades de seguros.

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 propósito, o pertencimento a grupo empresarial é fator de legitimidade de Reclamantes, segundo a jurisprudência da CASD-ND, exemplificada pela Decisão no Procedimento ND202013:

“Logo, deve ser reconhecida a legitimidade da Reclamante em relação às marcas invocadas na Reclamação e que fundamentam sua pretensão, na medida em que é notório, e foi comprovado com a apresentação de contrato social e Ficha Completa emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, que faz parte do mesmo grupo econômico da empresa sul-coreana LG Corp. titular das marcas, possuindo em seu quadro societário a empresa sul coreana LG ELECTRONICS INC., também pertencente ao mesmo grupo, como foi possível constatar.”

As Reclamantes enfatizam na Reclamação que, na Argentina e em outros países, registraram nomes de domínio e marcas com bastante antecedência. Pesquisa realizada na *Wayback Machine* do sítio na Internet www.archive.org mostra que há registros de utilização do nome de domínio <123seguro.com.ar> desde 24.04.2009, sendo possível extrair o conteúdo respectivo, por exemplo, de 2011 (anterior ao registro do nome de domínio em disputa, em 2013, pelo Reclamado), o qual diz respeito às Reclamantes.

Similarmente, pesquisa similar feita em relação ao domínio <123seguro.com> mostra utilização desde 2004, com conteúdos que se pode observar desde 2008, tendo o referido nome de domínio sido registrado em 2006, segundo pesquisa feita no *Whois*, e embora não esteja claro, o registrante estava vinculado às Reclamantes, tal domínio foi frequentado principalmente por público da Argentina, país de origem do grupo empresarial das Reclamantes⁵.

No que respeita à tradução de documentos solicitada na Ordem Processual nº 01, foram selecionados, dentre o conjunto de documentos apresentados pelas Reclamantes, aqueles que guardam maior relevância com a natureza do caso submetido ao Procedimento e são documentos oficiais (portanto, cuja autenticidade é presumida) relativos ao processo de registro de marcas com as quais as Reclamantes baseiam suas alegações e pedido.

Foi solicitada pelo Painel de Especialistas a respectiva tradução simples, em vez de tradução juramentada, conforme faculta o artigo 10.16 do Regulamento (“*No caso de documentos produzidos originalmente em idioma estrangeiro, poderá(ão) o(s) Especialista(s) exigir, a seu critério, a respectiva tradução simples ou juramentada.*”). O motivo de opção pela tradução simples foi de que a documentação constante a fls. 41 a

⁵ Informação disponível em <https://webrate.org/site/123seguro.com/>, acessado em 05.11.2021.

53 dos autos do Procedimento consiste em formulários oficiais em língua espanhola cujos campos de preenchimento e terminologia empregada constituem padrão geralmente empregado no ramo marcário, por isto sendo bastante conhecidos e não oferecendo margem a ambiguidade ou subjetividade, que carecesse de tradução juramentada para compreensão segura.

Cumpra observar que a faculdade atribuída aos Especialistas para a seu exclusivo critério exigirem tradução simples ou tradução juramentada constitui regra do Regulamento ao qual o Reclamado aderiu como condição para registrar ou renovar o nome de domínio em disputa, tendo se comprometido formalmente e em caráter incondicional a aceitá-la.

Ficam afastadas, por conseguinte, no convencimento do Painel de Especialistas, as alegações do Reclamado em sua resposta à Ordem Processual nº 01, de que leis relativas a tradução juramentada deveriam ser observadas, alegações estas que omitem i) a circunstância específica e relevante da prévia concordância do Reclamado em relação à regra aludida e ii) a característica de conteúdo informativo seguindo padrão internacional de preenchimento e terminologia muito conhecido e objetivo constante nos meros formulários oficiais em que consistem os referidos documentos.

Ademais, o Painel de Especialistas conduziu pesquisa própria com relação aos registros de marcas e de nomes de domínio evidenciados pelas Reclamantes, tendo sido verificado por meio de consultas ao *Whois* e ao *TMView* que o conteúdo dos documentos de fls. 41 a 53 dos autos do Procedimento corresponde ao conteúdo encontrado pelo Painel de Especialistas em tal pesquisa, sendo esta mais uma razão para a dispensa de tradução juramentada.

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

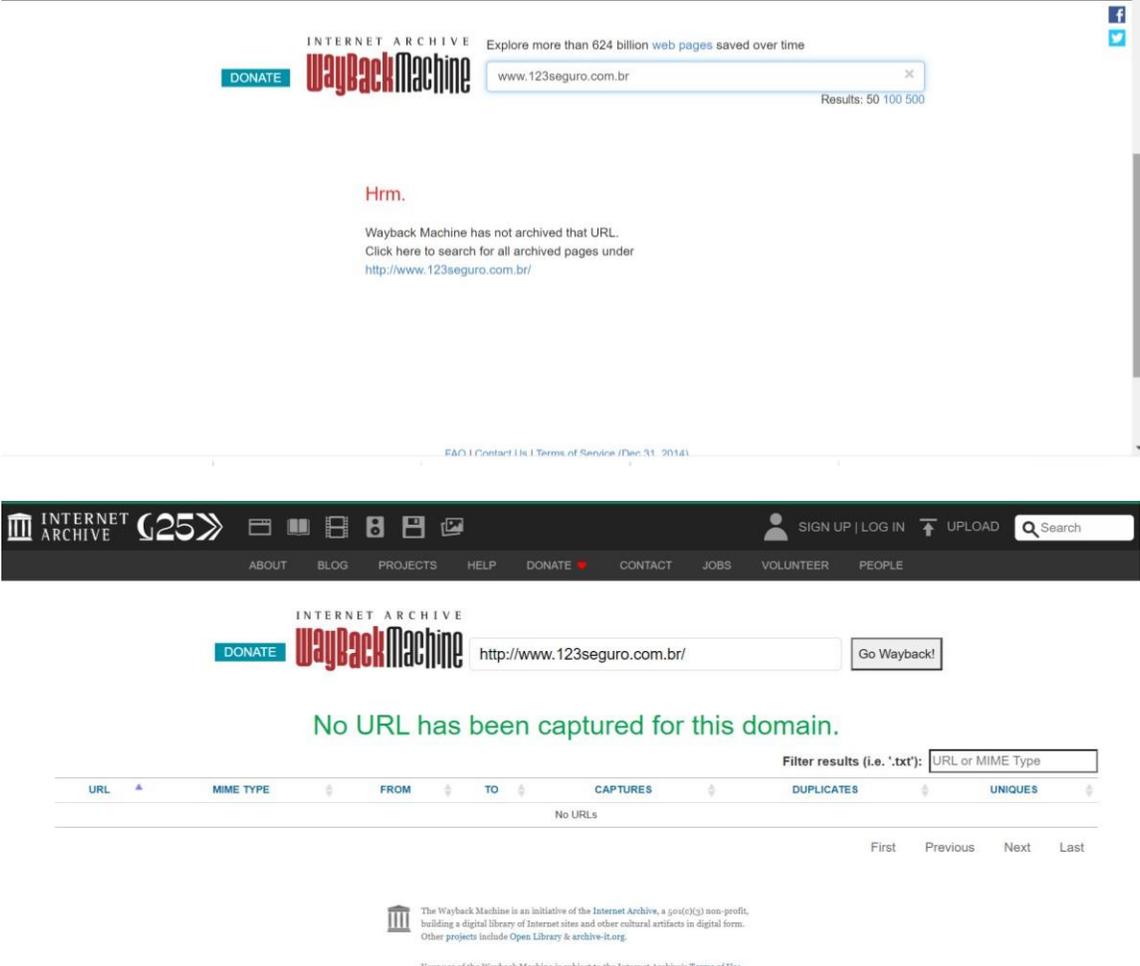
O Regulamento SACI-Adm exige, no art. 11º, c, que o titular do nome de domínio em disputa apresente:

- c) todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento;

O Reclamado apresentou comprovação do registro do nome de domínio em disputa e de que sendo profissional da área de seguros, exerce atividade correlata a ele. Não apresentou, porém, comprovação de que o nome de domínio em disputa tenha sido utilizado. Em seguida, instado pela Ordem Processual nº 01 a fazê-lo, na oportunidade não se manifestou em sentido positivo quanto a confirmação de que usara o nome de

domínio em disputa. Novamente, em face da reiteração da referida Ordem Processual, o Reclamado se absteve de informar claramente se em algum momento chegou a utilizar o nome de domínio em disputa, e ao contrário, deu a entender que nunca o utilizou.

Pesquisa realizada na *Wayback Machine* evidencia que o nome de domínio em disputa, de fato, jamais chegou a ser utilizado, desde que foi registrado, em 2013:



INTERNET ARCHIVE Explore more than 624 billion web pages saved over time

DONATE **WaybackMachine** Results: 50 100 500

Hrm.

Wayback Machine has not archived that URL.
 Click here to search for all archived pages under
<http://www.123seguro.com.br/>

FAQ | Contact Us | Terms of Service (Dec 31, 2014)

INTERNET ARCHIVE 25

ABOUT BLOG PROJECTS HELP DONATE CONTACT JOBS VOLUNTEER PEOPLE

INTERNET ARCHIVE

DONATE **WaybackMachine** Go Wayback!

No URL has been captured for this domain.

Filter results (i.e. '.txt'):

URL	MIME TYPE	FROM	TO	CAPTURES	DUPLICATES	UNIQUES
No URLs						

First Previous Next Last

The Wayback Machine is an initiative of the Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, building a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Other projects include Open Library & archive-it.org.

Your use of the Wayback Machine is subject to the Internet Archive's Terms of Use.

O Painel de Especialistas entende que ser profissional do mercado de seguros, como aponta o Reclamado, não garante por si só o legítimo interesse para registro de nome de domínio cuja expressão consta em marca detida no Brasil por terceiro e utilizada também no mercado de seguros (além de ser objeto de nomes de domínio e marcas equivalentes registrados em anos anteriores no exterior no mesmo ramo de mercado, inclusive em país

vizinho, por empresa que consta na Internet como sendo a “insurtech” (plataforma online de seguros) com maior presença na América Latina⁶).

O fato de o Reclamado possuir o nome de domínio em disputa há 8 anos, e segundo consta, jamais haver utilizado, denota desinteresse incompatível com legítimo interesse.

A alegação do Reclamado, em resposta à reiteração da Ordem Processual nº 01, de que “*nos últimos tempos*” (sic) está construindo uma casa para sua família e em seguida pretende buscar, em 2022, parceria com grande seguradora para viabilizar a exploração de empreendimento fazendo uso do nome de domínio em disputa, não pareceu ao Painel de Especialistas revestir evidência de que o Reclamado possuísse legítimo interesse quando do registro respectivo, há 8 anos, e de que continuasse a mantê-lo ao longo do tempo (ao contrário, consta nos autos do Procedimento uma proposição comercial do Reclamado às Reclamantes em 2014 veiculada por mensagem de correio eletrônico, apresentada pelas Reclamantes em resposta à reiteração da aludida Ordem Processual nº 01, e que será abordada mais especificamente no tópico seguinte, abaixo, relativo a má-fé).

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.

O artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND contém lista exemplificativa de hipóteses caracterizadoras de má-fé, elencando as seguintes:

- (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.

⁶ <https://seguronovadigital.com.br/123seguro-desembarque-brasil/>, acessado em 05.11.2021.

No ramo dos seguros, a partícula “123”, somada a uma palavra designativa de seguro (como é na língua inglesa a palavra “insurance”) originou no exterior o nome de domínio 123insurance.com, registrado em 1998, segundo o *Whois*⁷.

Embora não se tenha comprovação a respeito, parece plausível que tal fato pudesse ser de conhecimento comum no mercado de seguros e tenha inspirado o registro de <123seguro> em distintos países e idiomas. A linha do tempo da sequência de registro do nome de domínio <123seguro.com> e, a seguir, de nomes domínios equivalentes em outros países parece referendar tal plausibilidade.

Afora a possível origem comum de <123seguro> no mercado de seguros, cabe apontar, por um lado, que a partícula 123 seguida de nome designativo de alguma atividade é uma realidade presente em diversos setores, inclusive no Brasil, sendo exemplos <123marcas.com.br>, <123dinheiro.com.br>, <123viagem.com.br>, <123passagens.com.br>, <123milhas.com.br> e <123ingressos.com.br>. Em tese, portanto, a ideia de criar um domínio com partícula 123 para o mercado de seguros pode, por esse lado, não necessariamente ter sido inspirada por <123insurance.com>, <123seguro.com> ou <123seguro.com.ar>. Se a questão se limitasse a esta verificação em si, o Painel de Especialistas possivelmente não enxergaria a ocorrência de má-fé quando do registro do nome de domínio em disputa.

Contudo, a resposta do NIC.br à solicitação do Painel de Especialistas encaminhada pela CASD-ND esclarece que o Reclamado registrou doze (12) nomes de domínio, dentre eles:

123seguro.com.br	desde 28/02/2013
123segurollc.com.br	desde 25/08/2021
caysseguros.com.br	desde 10/05/2014
eurosecurity.com.br	desde 25/08/2021

Chama atenção dentre tais nomes de domínio registrados pelo Reclamado o fato de ele ter registrado, primeiro em 2014, e depois novamente, em 2019, nomes de domínio correlatos a corretora de seguros (Cays) existente desde 1997 e que consta pertencer a um terceiro⁸.

O Painel de Especialistas ressalta também o registro pelo Reclamado, após a submissão da Reclamação pelas Reclamantes, de nomes de domínio correlatos à 2ª Reclamante, sem propósito aparente que pudesse ligar o Reclamado à expressão Eurosecurity e, portanto,

⁷ <https://who.is/whois/123insurance.com>, acessado em 05.11.21.

⁸ <https://www.linkedin.com/in/vin%C3%ADcius-paiva-1404a321/>, e www.guiadacotação.com.br/corretora-de-seguros/cays-seg-administradora-e-corretora-de-seguros-01822169000190.

aparentando o objetivo de impedir o uso pela 2ª Reclamante ou de vendê-lo para ela (hipótese esta abordada adiante).

A jurisprudência da CASD-ND é elucidativa em relação à situação aqui relatada:

ND201528:

“Ementa: Nome de domínio que reproduz marca, nome empresarial e nome de domínio de titularidade do Reclamante. Verificado indício de má-fé do Reclamado, que possui outros domínios similares a marcas de terceiros. Determinada a transferência do nome de domínio em favor do Reclamante. Aplicação dos artigos 2.1. `c`, `d` e 10.9 do Regulamento da CASD-ND.”

O Regulamento da CASD-ND tem como requisito de verificação de má-fé a presença de indícios respectivos, e o Painel de Especialistas entende que tal conduta do Reclamado, repetida, de registrar, em distintos momentos, nomes de domínio referentes a corretoras de seguros pertencentes a terceiros, é sinalizadora de má-fé, configurando indício suficiente, nos termos do Regulamento.

Portanto, ainda que não houvesse indício de má-fé em relação ao nome de domínio em disputa em sendo considerado individualmente quando do registro respectivo, o contexto do posterior registro de nomes de domínios relativos à Cays (<caysseguros.com.br>, dentre outros) e à 1ª Reclamante (<123segurollc.com.br>) e à 2ª Reclamante (<eurosecurity.com.br>, dentre outros) enseja, em conjunto com o registro do nome de domínio em disputa, com maior evidência, a constatação de indícios de má-fé por parte do Reclamado (e relembrando que a presença de indícios de má-fé é suficiente, nos termos do Regulamento, para amparar a decisão do Painel de Especialistas).

Corroborando os indícios de má-fé, há ainda a mensagem de correio eletrônico apresentada pelas Reclamantes em resposta à reiteração da Ordem Processual nº 01, e que guarda relação com o tema da legitimidade das Reclamantes e da intenção ou não de uso próprio pelo Reclamado do nome de domínio em disputa, por isto sendo considerada pelo Painel de Especialistas como pertinente e tempestiva.

Tal mensagem apresenta o seguinte conteúdo:

OLÁ [REDACTED] E [REDACTED],

[REDACTED] ESTÁ NA EUROPA, PARA RECEBER UM PRÊMIO DE TRABALHO NA ARGENTINA, MAIS OU MENOS UM ANO, conversei com [REDACTED] POR TELEFONE PORQUE SOU CORRETOR DE SEGUROS NO BRASIL, COM MAIS DE 22 ANOS DE TRABALHO, 123SECURO SEU TRABALHO E ELE GOSTARIA PARA TRAZER ESSE TRABALHO PARA O BRASIL E ARGENTINA PARA ASSEGURAR UM TRABALHO QUE TEM SEGURO DE SAÚDE NO BRASIL, E O QUE SÓ PODE SER FEITO COM PARCEIROS DE COMPORTAMENTO NO BRASIL E NA ARGENTINA, ALÉM DO CONHECIMENTO DE SEGURO. QUERO FALAR QUE VOCÊ PODE FALAR PESSOALMENTE. EU ATÉ QUANDO ESTAR NO BRASIL, viajaria de rio, estou EM SÃO PAULO, ESPERANZA TEM UM ESPANHOL ESCRITA RAZOÁVEL, PASSANDO PELO TELEFONE RIO HOTEL I LINK

ABRAÇO,

[REDACTED]
Consultor de benefícios e seguros
Móvel: +55 11 9000 1234
+55 12 9000 1234

Na referida mensagem, enviada no ano seguinte ao do registro do nome de domínio em disputa, o Reclamado cogita de parceria com as Reclamantes, representadas pelos sócios respectivos, destinatários da mensagem. O conteúdo da mensagem aponta que o Reclamado, então detentor do nome de domínio em disputa, que reproduzia a marca e nome de domínio das Reclamantes em país vizinho, se propunha a fazer negócio, em tal contexto, em vez de explorar, individualmente e por conta própria, o nome de domínio em disputa.

A resposta enviada pelo representante das Reclamantes na sequência de tal correspondência eletrônica, também anexada na resposta à reiteração da Ordem Processual nº 01, pede esclarecimento sobre o motivo do contato pelo Reclamado, sinalizando que a iniciativa partira deste último (ou ao menos, o motivo não era de pleno conhecimento das Reclamantes).

O conjunto da troca de tais mensagens evidencia o intuito comercial do Reclamado em negociar com as Reclamantes, legítimas interessadas, tirando proveito do registro do nome de domínio em disputa, em contexto de má-fé.

2. Conclusão

Em face das observações acima, o Painel de Especialistas conclui que:

- há confusão entre, de um lado, a marca registrada da 2ª Reclamante e por ela utilizada, e de outro lado, o nome de domínio em disputa, configurando a materialização do artigo 2.1(a) do Regulamento da CASD-ND;
- há legítimo interesse das Reclamantes, atuantes há mais de dez anos com marcas e nomes de domínio correlatos ao mercado designado pelo nome de domínio em disputa, notadamente em países sul-americanos (inclusive na Argentina, país vizinho), embora com atuação aparentemente recente no mercado brasileiro;
- não está comprovado o legítimo interesse do Reclamado, porquanto apesar de ter registrado o nome de domínio em disputa e de atuar profissionalmente em mercado correlato, não consta haver o utilizado desde o seu registro há 8 anos, e sua resposta à reiteração da Ordem Processual nº 01 não apresenta alegação pertinente e convincente; e
- há indícios de má-fé do Reclamado, evidenciados pelas circunstâncias do caso e pela resposta do NIC.br à pergunta encaminhada pela Secretaria Executiva a pedido do Painel de Especialistas, a qual apontou que o Reclamado registrou, em distintos momentos, nomes de domínio referentes a corretoras de seguro pertencente a terceiros, inclusive chegando a registrar após a Reclamação nomes de domínio referentes às Reclamantes, com aparente intuito de vender os nomes de domínio ou de impedir o exercício de atividades pelas referidas corretoras de seguros, tendo havido inclusive precedente de proposição comercial do Reclamado às Reclamantes no passado, conforme evidenciado pelas Reclamantes na resposta à reiteração da Ordem Processual nº 01.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1(a), 2.2(a), 2.2(b) e 4.2(d) do Regulamento da CASD-ND, e artigo 11º do Regulamento SACI-Adm, o Painel de Especialistas acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <123seguro.com.br> seja transferido à 1ª Reclamante, que fora a solicitante da transferência na primeira versão da Reclamação, antes do ingresso da 2ª Reclamante na versão subsequente, e como esta última não tratou do assunto, é presumível que o pedido em favor da 1ª Reclamante se manteve, sendo adicionalmente de se observar que a 1ª Reclamante, enquanto sociedade estrangeira, poderá designar pessoa física ou jurídica brasileira (a exemplo da SCV Corretora de Seguros Ltda., cujo contrato social as Reclamantes juntaram, por alguma razão, na Reclamação) nos termos do item 4.3 do Regulamento da CASD-ND.

O Painel de 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.

Rio de Janeiro e São Paulo, 09/11/2021

GILBERTO
MARTINS DE
ALMEIDA

Assinado de forma digital por
GILBERTO MARTINS DE
ALMEIDA
Dados: 2021.11.12 11:19:26
-03'00'

Gilberto Martins de Almeida
Especialista Presidente



Renata Ciampi Stacchini
Especialista



Ricardo Fonseca de Pinho
Especialista