

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

B.A. – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA X J. S. T.

PROCEDIMENTO Nº ND202145

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

B.A. – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 10.468.152/0001-77, São Paulo, São Paulo, Brasil, representado por sua advogada, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 18º andar, CEP 01452-919, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

J. S. T., CPF nº 035.***.***-18, Sergipe, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <keypay.com.br> (o “**Nome de Domínio**”) e foi registrado em 18/03/2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 30/09/21, 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 30/09/21, 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 <keypay.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 01/10/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <keypay.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 18/03/2020.

Em 05/10/2021, 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.

Em 14/10/2021, 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 14/10/2021, 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 03/11/2021, 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 o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 08/11/2021, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 18/11/2021, 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.

Em 24/11/2021, 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

Alega a Reclamante ser uma empresa que atua no mercado financeiro, oferecendo diversos serviços, dentre eles uma carteira digital facilitadora de operações financeiras sob a marca KEYPAY, devidamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob os registros nº 919930697 (Nominativa - Classe 09), 919930727 (Nominativa - Classe 42), 919982689 (Mista – Classe 09) e 919982816 (Mista – Classe 42), bem como os pedidos de registro nº 919930620 (Nominativa – Classe 36) e 919982778 (Mista – Classe 36).

Afirma ter contratado a empresa do Reclamado, em 2020, para o desenvolvimento do website da marca KEYPAY, e ter sido surpreendida com a informação de que, em 18/03/2020 o Reclamado teria registrado o Nome de Domínio ora em disputa sob sua titularidade.

Informa, ainda, ter realizado uma série de tentativas de composição amigável com o Reclamado, através de e-mails solicitando a transferência, bem como Notificação Extrajudicial. Em 02/05/2021 e 31/05/2021 o Reclamado teria respondido tais contatos, afirmando que realizaria a transferência, fato este que não foi concretizado.

Aduz, por fim, tratar-se de claro *Cybersquatting* por parte do Reclamado, afirmando existir violação da marca do Reclamante, requerendo a transferência do Nome de Domínio à Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado não se manifestou na presente Reclamação e foi decretado revel, apesar de devidamente notificado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

- 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.**

Primeiramente, no que tange à identidade ou similaridade entre o Nome de Domínio e o sinal distintivo em questão, temos que ambos são idênticos, vez que a marca da Reclamante é KEYPAY e o Nome de Domínio <keypay.com.br>.

No que tange à anterioridade de registro da marca exigida pelo artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, este não é o caso em tela. Os pedidos de registro de marca da Reclamante foram depositados a partir de 17/06/2020, tendo o Nome de Domínio sido registrado em 18/03/2020.

Entretanto, como explicitado pela Reclamante e não rechaçado pelo Reclamado, este foi contratado para desenvolvimento do website que pretendia oferecer os serviços relativos à marca KEYPAY. Inclusive, como juntado aos autos pela Reclamante, o fato de um dos contatos do domínio ser o do Banco Digimais, empresa controlada pela Reclamante, reafirma os fatos narrados pela Reclamante.

Desta feita, ressalta-se o entendimento da Ilustre Especialista Maitê Moro, quando da Decisão de Mérito no Procedimento ND201961:

“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.”

Ressalta-se, ainda, ementa proferida pela citada Especialista no caso supramencionado:

VIOLAÇÃO A MARCA REGISTRADA. REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO EFETUADO PELO RECLAMADO APÓS TER TIDO CONTATO COM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. MERO ACRÉSCIMO, NÃO COMPROVADO, DE EXPRESSÃO DESCRITIVA DA LOCALIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO CONSTITUI CONTRIBUIÇÃO CRIATIVA DIGNA DE PROTEÇÃO ESPECIAL. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU OPOSIÇÃO AO REGISTRO DE MARCA NO INPI, AINDA QUE POSTERIOR AO NOME DE DOMÍNIO. LEGITIMIDADE E BOA-FÉ DO RECLAMANTE QUE, INCLUSIVE, BUSCOU SOLUÇÃO VIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PERANTE CONSUMIDORES. REDIRECIONAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. RECLAMADO DEIXA DE MENCIONAR QUALQUER INTENÇÃO DE USO DO NOME DE DOMÍNIO. CONFISSÃO DE QUE NÃO HÁ QUALQUER INTENÇÃO DE USO OU INTERESSE NA MARCA DO RECLAMANTE. INTENÇÃO DE OCUPAR O NOME DE DOMÍNIO COM VISTAS A IMPEDIR SEU USO POR PARTE DO RECLAMANTE E O PREJUDICAR. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO. PRINCÍPIO DO FIRST COME FIRST SERVED FRENTE À VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'b' E 'c' DO REGULAMENTO CASD-ND.

(Disputa ND201961. J. P. J. x R. F. D.. Domínio <bardomeionoronha.com.br>. Decisão em 06/04/2020. Grifou-se)

Portanto, tendo em vista que o Reclamado jamais se opôs às marcas da Reclamante, **algumas já até mesmo concedidas**, e tampouco tem qualquer pedido de registro depositado no INPI do Nome de Domínio em questão, confirma o seu desinteresse.

Neste sentido, este Especialista entende que, em que pese o registro do Nome de Domínio ser anterior ao depósito das marcas da Reclamante, necessário aplicar o disposto no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e Art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, em suas respectivas alíneas "a", haja vista, sobretudo, que a Reclamante já teve registros concedidos pelo INPI para marca idêntica ao nome de domínio em disputa, inclusive na forma nominativa, como evidenciam os certificados de registro de marca juntados a esta Reclamação, processos 919982816, 919982689, 919930727 e 919930620.

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

A Reclamante logrou êxito em demonstrar seu legítimo interesse na instauração do presente Procedimento Especial, a respeito do Nome de Domínio ora em disputa, uma vez que restou comprovada a titularidade dos registros de marca de nome idêntico do Nome de Domínio ora em disputa, qual seja, KEYPAY, o que foi comprovado através de documentação acostada aos autos.

Portanto, a possível violação dos direitos sobre a marca demonstra o legítimo interesse da Reclamante, em respeito ao disposto no artigo 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Em função de sua revelia, o Reclamado não apresentou qualquer fato ou prova capaz de justificar seus direitos ou interesses legítimos quanto ao Nome de Domínio.

Limitou-se, o Reclamado, a responder o contato do NIC.br questionando: “*posso mandar o documento de transferência?*”. Em resposta, o NIC.br indicou ao Reclamado que eventuais tratativas de acordo deveriam ser reportadas diretamente junto à CASD-ND da ABPI, indicando, inclusive, o *e-mail* para tanto. No entanto, o Reclamado, na mesma linha de conduta demonstrada pelo Reclamante em relação às notificações extrajudiciais, de descaso e desinteresse em relação ao nome de domínio, o que a reforça, não veio por se manifestar neste procedimento. Manteve-se silente mesmo após sua ciência inequívoca, contato com o NIC.br e, inclusive, diante das intimações de todos os atos procedimentais, que seguiram à sua revelia.

Ademais, não foi encontrado na base de dados do INPI qualquer pedido ou registro de marca que justificasse o seu interesse no Nome de Domínio em questão, apenas registros e pedidos de registros completamente desvinculados ou sem qualquer relação com o Nome de Domínio em disputa, o que reforça que o Reclamado tem pleno conhecimento da marca concedida à Reclamante e respectiva legislação atinente ao registro de marcas.

Desta feita, cabe ressaltar o que disposto nos artigos 1º e 5º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

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

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

extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;

Portanto, não restou demonstrado o legítimo interesse do Reclamado na manutenção do Nome de Domínio ora em disputa.

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 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm, e seu correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND elencam as possibilidades de representação de má-fé por parte do Reclamado, quais sejam:

Art. 3º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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.

No presente caso, o nome de domínio ora debatido não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas. Entretanto, destaca-se que o parágrafo único do artigo 3º supramencionado determina que estas são as hipóteses “*dentre outras que poderão existir*”, deixando clara a não taxatividade do rol.

Os documentos trazidos aos autos pela Reclamante demonstram e comprovam que o Reclamado teria conhecimento dos seus serviços prestados, bem como a intenção de agregar o domínio <keypay.com.br> ao seu portfólio. Ainda, cabe salientar que a

Reclamante buscou, por diversas vezes, a resolução amigável da questão, enviando e-mails e até mesmo Notificação Extrajudicial do caso, tendo o Reclamado informado que realizaria a transferência, mas sem concretizá-la de fato, o que demonstra a inexistência de seu legítimo interesse ao nome de domínio.

Ressalta-se que o controle, por parte do Reclamado, sobre um domínio idêntico ao da marca da Reclamante a expõe a diversos riscos no exercício da sua atividade empresarial, como bem salientado em sua Reclamação.

Ademais, a ausência de comparecimento do Reclamado no presente procedimento, apesar de inequívoca ciência, demonstra que este não possui qualquer argumento que legitime a boa-fé de suas atitudes, bem como o seu legítimo interesse.

Sobre o assunto, interessante ressaltar jurisprudência desta CASD-ND que dispõe a respeito:

VIOLAÇÃO A MARCA REGISTRADA. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO À MARCA DA RECLAMANTE. RISCO DE CONFUSÃO DEMONSTRADO. NOME DE DOMÍNIO REGISTRADO PELA RECLAMADA QUE ATUOU COMO SUBCONTRATADA DE EMPRESA CONTRATADA PELA RECLAMANTE PARA EFETUAR O REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO EM DISPUTA. PRÉVIO CONHECIMENTO DO INTUITO DA RECLAMANTE EM REGISTRAR E USAR O NOME DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO, INCLUSIVE, REFORÇADA PELA SUA INÉRCIA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REDIRECIONAMENTO PARA O WEBSITE DA PRÓPRIA RECLAMANTE NÃO EXCLUI POSSIBILIDADE DE MÁ-FÉ, PODENDO GERAR LUCROS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO QUE FURTA DA RECLAMANTE O CONTROLE SOBRE O DOMÍNIO IDÊNTICO À SUA MARCA, EXPONDO-A A RISCOS. RECLAMADA REINCIDENTE E DETENTORA DE PORTFÓLIO DUVIDOSO DE NOMES DE DOMÍNIO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, CAPUT DO REGULAMENTO CASD-ND.
(Disputa ND-202127. ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. x TOWEB BRASIL LTDA. Domínio <talk7.com.br>. Decisão em 27/09/2021. Grifou-se)

Desta forma, este Especialista entende que restou configurada a má-fé por parte do Reclamado.

2. Conclusão

Resta comprovado, portanto, que estão presentes os requisitos que caracterizam o direito da Reclamante por identidade entre sua marca registrada e o Nome de Domínio.

Do mesmo modo, é possível verificar a má-fé do Reclamado nos termos do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND diante da dinâmica dos fatos aqui narrados.

Ademais, a ausência de resposta por parte do Reclamado e de evidências que demonstrem seu interesse legítimo no Nome de Domínio reforçam a ausência de direitos deste na manutenção no registro, razão pela qual este Especialista entende pela transferência do Nome de Domínio à Reclamante, como requerido.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 (b), este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <keypay.com.br> seja transferido à Reclamante.

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.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021.



Paulo Parente Marques Mendes

(assinado eletronicamente)

Paulo Parente Marques Mendes
Especialista