

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

MÉLIUZ S.A. X E. J. F.

PROCEDIMENTO Nº ND-202229

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MÉLIUZ S.A., CNPJ/ME nº 14.110.585/0001-07, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, representado por Licks Advogados, São Paulo, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

E. J. F., CPF/ME nº 694.***.***-91, Goiás, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 09/10/2020 junto ao Registro.br e tem como data de expiração 09/10/2022.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 08/07/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando o subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 08/07/2022, 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 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 08/07/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <meliuzpay.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.

Em 15/07/2022, 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 25/07/2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e da documentação apresentada.

Em 25/07/2022, 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 16/08/2022, a Secretaria Executiva comunicou o recebimento da Resposta do Reclamado, após o decurso do prazo informado no comunicado de irregularidades enviado em 10/08/2022. Informou, neste mesmo ato, que a Resposta seria transmitida ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 23/08/2022, 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 30/08/2022, 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 sustentou ser empresa de tecnologia criada em 2011, que oferece soluções de tecnologia para tornar as relações de consumo mais inteligentes e rentáveis, por meio de um portal que disponibiliza cupons de desconto nas melhores lojas online do Brasil e oferece devolução de parte do valor gasto ao consumidor.

A Reclamante afirma que, por meio de divulgação de marcas, produtos e serviços, auxilia seus parceiros a venderem mais e a fidelizar seus clientes, de forma que pretende ter o melhor programa de fidelidade do país. Pelo seu modelo de negócio, os consumidores recebem de volta um percentual do valor gasto em compras, através da conta digital Méliuz de titularidade do consumidor.

Além disso, a Reclamante afirma que é titular do nome de domínio <meliuz.com.br>, devidamente registrado no Registro.br em 09/02/2011, e de três registros vigentes para a marca “MELIUZ” junto ao INPI, além de outros sete pedidos de registro para a nova logomarca da Reclamante, que também contém o signo “MELIUZ”.

A Reclamante defende que, em razão do Nome de Domínio ser idêntico às marcas e ao nome de domínio <meliuz.com.br> por ela anteriormente registrados, bem como reproduzir seu nome empresarial “Meliuz S.A.”, há risco de confusão.

A Reclamante expõe ainda que, como o Nome de Domínio redireciona o usuário a uma página na qual o Nome de Domínio <meliuzpay.com.br> e outros nomes de domínio também compostos por sinais distintivos de terceiros são ofertados à venda, resta evidente a má-fé com que o Reclamado efetuou o registro do Nome de Domínio, evidenciando o propósito de (i) vendê-lo a terceiros, e (ii) obter vantagem indevida e parasitária a partir de sinais distintivos de terceiros.

Ainda, a Reclamante explica que não autorizou a reprodução de sua marca ou de seu nome empresarial, de forma que o Reclamado teria incorrido no crime de infração marcária tipificado no artigo 189 da Lei da Propriedade Industrial.

Em resumo, o pedido da Reclamante foi fundamentado no art. 3º, alíneas "a" e "c" e respectivo parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm.

Por fim, a Reclamante pleiteia que o Nome de Domínio <meliuzpay.com.br> seja transferido em seu favor, nos termos do art. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

Em sua resposta, o Reclamado informou que o Nome de Domínio foi registrado para um projeto de aplicativo cujo objetivo seria o de unificar diversos meios de pagamento, ao passo que o usuário teria um único ambiente para todos os meios de pagamento.

Neste sentido, o Reclamado afirma que registrou outros nomes de domínio com a expressão "pay" para o desenvolvimento do referido projeto.

Ainda, o Reclamado alega que, em 2021, o projeto teria sido suspenso em razão de "momento de verbas financeiras" (sic). Por fim, o Reclamado alega que, no início de 2022, os investidores comunicaram que não possuíam mais interesse no projeto, de forma que o Reclamado colocou o Nome de Domínio e os outros domínios à venda, enquanto está em contato com novos investidores para retomar o projeto.

Por fim, o Reclamado requer que o Nome de Domínio seja mantido com ele.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi devidamente apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e nas provas apresentadas pelas partes, nos termos do art. 16º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e do art. 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes realizadas pelo Especialista.

Portanto, cabe ao Especialista avaliar se o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulativamente com a comprovação de existência de pelo menos uma das situações descritas nos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

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.

O art. 3º, do Regulamento SACI-Adm, e o art. 2.1, do Regulamento CASD-ND, preveem que a Reclamante deve demonstrar que o Nome de Domínio:

(a) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 da 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 a Reclamante tenha anterioridade.

No presente caso, a Reclamante obteve êxito em demonstrar a ocorrência das situações descritas nos itens "a" e "c" acima. Isso porque, em primeiro lugar, a Reclamante é legítima titular de registros de marca anteriores para o signo "MELIUZ" perante o INPI (processos administrativos de números 903660857, 904535584 e 908035861), sendo que o termo "MELIUZ" foi integralmente reproduzido no Nome de Domínio.

Além disso, a expressão "*pay*", que compõe o Nome de Domínio, é descritiva e largamente utilizada, não sendo suficiente para afastar a suscetibilidade de confusão entre as marcas anteriores da Reclamante e o Nome de Domínio. Mais que isso, a Reclamante é empresa que atua também no segmento de pagamentos – vide seu modelo de negócio, que contempla a emissão de cartão e *cashback* –, de forma que o emprego do termo "*pay*" (em português: pagar, pagamento) no Nome de Domínio apenas alimenta a possibilidade de confusão entre os signos.

Em segundo lugar, a Reclamante igualmente logrou êxito em comprovar que o Nome de Domínio guarda profunda semelhança com seu nome empresarial “Meliz S.A.”¹ e com seu nome de domínio <meliz.com.br> anteriormente registrado.

Diante do exposto, conclui-se que o Nome de Domínio é idêntico e/ou suficiente similar e suscetível de criar confusão com sinais distintivos anteriores de titularidade da Reclamante, tendo sido cumprido o requisito do artigo 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm.

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

Há legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio, conforme o artigo 2º, (c), do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 4.2, (d), do Regulamento da CASD-ND, considerando que o Nome de Domínio reproduz integralmente sinais distintivos registrados anteriormente pela Reclamante, conforme comprovado pelos documentos que instruíram a Reclamação e confirmado por pesquisas independentes deste Especialista.

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

Tendo a possibilidade de se manifestar, o Reclamado não apresentou argumento relevante com relação a eventuais direitos ou interesses legítimos no Nome de Domínio, limitando-se a indicar a sua pretensão de usar o Nome de Domínio em um projeto que, até o momento, nunca se concretizou.

Adicionalmente, ao avaliar os documentos da Reclamação, a notoriedade da Reclamante e o fato de o Reclamado ter registrado e estar oferecendo à venda diversos outros nomes de domínio igualmente compostos por marcas de terceiros (*e.g.* Santander, SICREDI, Motorola etc.), resta nítido que este não desconhece a Reclamante e os respectivos sinais distintivos. Assim, ao registrar o Nome de Domínio, o Reclamado contrariou o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P e a cláusula 4ª do Contrato para registro de nome de domínio sob o “.br”.

¹ Cabe, todavia, destacar que a Reclamante não trouxe provas que atestem a data da efetiva adoção de seu atual nome empresarial (*i.e.* arquivamento dos correspondentes documentos na Junta Comercial competente ou documento equivalente).

Também não foi identificado qualquer pedido ou registro de marca, perante o INPI, de titularidade do Reclamado, que de qualquer modo se assemelhe aos elementos nominativos do Nome de Domínio.

Deste modo, este Especialista não pôde verificar nada que pudesse sustentar uma pretensão do Reclamado à manutenção do Nome de Domínio.

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.

Quanto à caracterização da má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio, o Regulamento do SACI-Adm, no parágrafo único, artigo 3º, entende que as circunstâncias abaixo transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé:

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.

Neste mesmo sentido, o artigo 2.2, do Regulamento CASD-ND dispõe:

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.

Ainda, nota-se que, as hipóteses de má-fé previstas em ambos os Regulamentos não são exaustivas, constituindo meros exemplos², conforme evidencia a expressão “*dentre outras que poderão existir*” destacada nos excertos acima transcritos. Isso, pois a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada do contexto fático, sendo impossível esgotar no texto de uma norma todas as hipóteses de má-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de domínio.

Analisando, então, o contexto fático da presente disputa, é possível verificar indícios de má-fé no tocante ao registro e uso do Nome de Domínio. Mais especificamente:

- o Nome de Domínio reproduz os elementos nominativos das marcas e do nome de domínio previamente registrados pela Reclamante, contrariando assim o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P e a cláusula 4ª do Contrato para registro de nome de domínio;

² Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201317, relativa ao nome de domínio <arbel.com.br>, na qual consignou o Especialista que “*este especialista ressalta que o rol exposto acima é exemplificativo*” e a decisão também desta CASD-ND na disputa ND20175, relativa aos nomes de domínio <omintplanosauade.com.br> e <planosomint.com.br>, na qual destacou o Especialista que “*o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio*”.

- ao utilizar o Nome de Domínio, o Reclamado adota redirecionamento para o nome de domínio <eduardo7605.wixsite.com/dominioavenda>, onde oferece à venda - além do próprio Nome de Domínio - diversos nomes de domínio compostos por marcas de terceiros (e.g. Santander, SICREDI, Motorola etc.) e, portanto, é nítido que este não desconhece tais signos, incluindo os sinais distintivos da Reclamante, o que evidencia³ a má-fé, inclusive no tocante às hipóteses previstas nos itens (a) e (d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND;
- inexistem provas que atestem a boa-fé do Reclamado, quando do registro ou uso do Nome de Domínio⁴, ou que demonstrem alguma probabilidade de uso lícito e/ou de boa-fé do Nome de Domínio.

Considerando os fatos acima, conclui-se que o Nome de Domínio foi registrado e é usado de má-fé pelo Reclamado.

Observe-se que o entendimento deste Especialista está em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que *“o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé”* (Rafael Lacaz Amaral, ND20159).

Não bastasse isso, o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para registro de nome de domínio sob o “.br”, proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como - diante da inquestionável conduta do Reclamado - ocorre no caso.

Conclui-se, desse modo, que restou demonstrada a má-fé do Reclamado quando do registro e uso do Nome de Domínio.

³ Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201753, relativa ao nome de domínio <colbandeirantes.com.br>, na qual consignou a Especialista que *“Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, esta Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada muito tempo após o registro das marcas COLÉGIO BANDEIRANTES e BANDEIRANTES, de titularidade da Reclamante, sugerindo o intuito de atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, ao criar uma situação de possível confusão com as marcas e nome de domínio da Reclamante.”*.

⁴ “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” (Karin Klemp Franco, ND201310).

2. Conclusão

Pelo disposto acima, conclui-se que o Nome de Domínio é idêntico e/ou suficiente similar e suscetível de criar confusão com os sinais distintivos anteriormente registrados pela Reclamante, tendo a Reclamante, portanto, legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses do Reclamado em relação ao Nome de Domínio que possam ser considerados legítimos, evidenciando-se, na realidade, má-fé no registro e uso do Nome de Domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto no art. 1º, § 1º, do Regulamento SACI-Adm, e do art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <meliuzpay.com.br> seja transferido à Reclamante, MÉLIUZ S.A.

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, 22 de setembro de 2022



Diogo Dias Teixeira
Especialista