

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

**SERASA S.A X RODRIGUES & RAMOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.**

**PROCEDIMENTO N° ND-202310**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**SERASA S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 62.173.620/0001-80, São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**RODRIGUES & RAMOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.601.737/0001-08, Goiânia, GO, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13 de abril de 2017 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 29 de março de 2023, 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 29 de março de 2023, 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 <serasacredito.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 30 de março de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <serasacredito.com.br>, ressaltando que o Reclamado possui nome empresarial distinto do atual titular — RODRIGUES & RAMOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI —, o que se dá tendo em vista a promulgação da Lei nº 14.195/21, que determinou a extinção do tipo societário EIRELI, passando de forma automática ao tipo societário de sociedade limitada, não tendo o titular, portanto, atualizado para o correto nome. 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 03 de abril de 2023, 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 documentação apresentada.

Em 03 de abril de 2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 17 de abril de 2023, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 25 de abril de 2023.



Em 27 de abril de 2023, 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 03 de maio de 2023, 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

Em síntese, a Reclamante afirma que o referido Nome de Domínio se enquadra nas hipóteses previstas pelos art. 2.1, (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm, assim como na hipótese prevista pelo art. 2.2, (b) e (d), do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, parágrafo único, (b) e (d), do Regulamento do SACI-Adm, tendo alegado que:

- Legalmente constituída desde 1970, atua principalmente no segmento de análise de crédito e controle de inadimplência, além de apoiar empresas e consumidores em suas decisões de crédito, oferecendo soluções para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Além disso, integra, desde 2007, o grupo Experian;
- Atualmente, seria responsável pela maior base de dados da América Latina, possuindo mais de 500 mil clientes, quase 40 milhões de CNPJs cadastrados e processa em média 6 milhões de consultas diárias à sua base de dados.
- É titular dos seguintes registros de marca perante o INPI:  - **SERASA** (Reg. Nº 816062129); **SERASA.NET** (Reg. Nº 820176109); **SERASA** (Reg. Nºs 919977987, 919978118, 919978282, 919978452, 919978533, 919978584, 919978665 e 919978738); **AUTORIZADOR DE CRÉDITO SERASA** (Reg. Nº 823273393); **GESTOR DE CRÉDITO SERASA** (Reg. Nºs 823273385 e 916891070); **CADASTRO HISTÓRICO DE CRÉDITO SERASA** (Reg. Nº 908829418);  - **SERASA ECRED** (Reg. Nº 913416258), dentre outros.
- É titular, também, dos seguintes nomes de domínio: **serasa.com.br**; **creditoserasa.com.br**; **serasaexperian.com.br**; **serasa.net.br**; **serasaconsumidor.com.br**; **consumidorserasa.com.br**; e **serasascore.com.br**.
- Tais registros lhe confeririam o direito ao uso exclusivo do termo “SERASA”, bem como o direito de zelar pela integridade material e reputacional do referido signo, nos termos da legislação vigente;
- Teria tomado conhecimento do registro do Nome de Domínio feito pela Reclamada, sem qualquer autorização da Reclamante, tendo a Reclamada reproduzido o sinal distintivo “SERASA”, acrescentando o termo “CRÉDITO”, que

seria descritivo, genérico e comum ao segmento de atuação da Reclamante, já que faz referência a uma das suas principais atividades.

- A Reclamante seria responsável por fornecer várias soluções e conteúdo de crédito, inclusive através do sinal “Serasa Crédito”, em sua plataforma eletrônica.
- Tendo isso em vista, seria evidente o conhecimento da Reclamada acerca das atividades da Reclamante ao registrar o Nome de Domínio, que seria composto pela marca da Reclamante e por termo que representaria um dos seus principais serviços, quais sejam, serviços de crédito, restando claro, assim, que a Reclamada teria como objetivo se aproveitar indevidamente do renome associado à Reclamante, havendo nítida possibilidade de confusão e/ou associação indevida entre o Nome de Domínio e os sinais distintivos da Reclamante.
- Com isso, a Reclamante teria enviado notificação extrajudicial à EASYC PROMOTORA DE SERVIÇOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS ONLINE LTDA., antiga titular do Nome de Domínio, tendo encaminhado, também, à Reclamada, já que, em 22/03/2023, a titularidade do Nome de Domínio foi alterada para seu nome.
- Ainda que tenha havido o recebimento e leitura da notificação encaminhada pela antiga titular e pela Reclamada, não houve qualquer retorno acerca do seu conteúdo, o que ratificaria a conduta de má-fé da Reclamada.

Pelos motivos expostos e de acordo com o art. 4.2 (g) do Regulamento do CASD-ND e do art. 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requereu a transferência do nome de domínio em disputa para sua titularidade.

#### **b. Da Reclamada**

Em síntese, a Reclamada refutou os argumentos da Reclamante, tendo alegado que:

- Preliminarmente, a adesão ao sistema de resolução de conflito por meio do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet seria facultativa pelo titular do nome de domínio, não concordando, assim, com a continuidade do presente procedimento, já que não quer se submeter a ele;

- No mérito, afirma que a Reclamante e a antiga titular do Nome de Domínio, EasyC Promotora de Serviços Financeiros e Corretagem de Seguros Online Ltda. (doravante 'EasyC'), eram parceiras comerciais, desde dezembro de 2016.
- Em razão da atuação da empresa EasyC na área de crédito, a Reclamante teria decidido ser investidora da referida empresa para participação na plataforma EasyCrédito, tendo assinado, inclusive, memorial de intenções em 25/04/2017. Portanto, o registro do Nome de Domínio não teria sido uma surpresa para a Reclamante.
- Nesse contexto, o objeto da Reclamante com tal investimento seria fazer da empresa EasyC um produto Serasa, cujo nome seria Serasa Crédito, motivo pelo qual a empresa EasyC, na pessoa de seu sócio, teria realizado o registro do Nome de Domínio, para fins de resguardar o domínio até então disponível.
- Contudo, no transcurso da negociação, a Reclamante teria optado por encerrar a parceria entre as empresas, tendo encaminhado aditivo ao memorial de intenções, o qual regulava a retirada da proposta feita pelo Serasa para aquisição.
- A Reclamante, um mês após assinar o referido aditivo do memorial de intenções, teria realizado o registro do nome de domínio com o termo "crédito Serasa", em 08/05/2017, tendo posteriormente registrado a marca SERASA ECRED, lançando a plataforma crédito serasa.
- De modo a comprovar a má-fé da Reclamante, a empresa EasyC teria lançado seu produto EasyCrédito no ano de 2016, tendo o produto Crédito Serasa sido lançado em setembro de 2017, após assinatura do memorial de intenções.
- Além disso, apesar do Nome de Domínio ter sido registrado em 2017, a Reclamante teria notificado a Reclamada apenas em 2023, após o transcurso de 5 (cinco) anos. Nesse sentido, o domínio registrado não teria representado problemas nem prejuízos para a Reclamante nesse período.
- A Reclamada nunca teria utilizado o Nome de Domínio comercialmente, inexistindo qualquer página operacional vinculada a ele, não sendo promovida pela Reclamada, assim, qualquer ação que possa levar os consumidores a erro ou engano, ou prejudicar o negócio da Reclamante, além de não auferir nenhum lucro ou explorar atividade econômica ligada ao Nome de Domínio. Mesmo assim, o registro teria sido feito de modo regular, estando vigente, sendo direito da Reclamada de permanecer com ele.

- O registro de nomes de domínio seria regido pelo princípio do “First Come, First Served”, segundo o qual quem registra o domínio primeiro passa a ser detentor dele.
- De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não asseguraria, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção do uso do nome de domínio registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.
- O julgamento de casos envolvendo nome empresarial, marca e domínio deveriam ser pautados nos princípios da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, bem como no princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, salvo quando for uma marca de alto renome, o que não seria o caso da Reclamante.

Por fim, requereu a Reclamada, preliminarmente, pelo arquivamento da presente Reclamação, ante a sua discordância em submeter a questão do litígio à CASD-ND. Subsidiariamente, requereu a manutenção do Nome de Domínio em sua titularidade.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Preliminarmente

Inicialmente e à luz da preliminar suscitada pela Reclamada, cumpre ressaltar, desde já, acerca da competência da CASD-ND para julgar o presente caso.

Cumpre frisar que, conforme dispõe o art. 1º, §2º, do Regulamento SACI-Adm, o Titular do nome de domínio, ao aceitar e assinar o Contrato de Registro de Nomes de Domínio sob “.br”, deverá aderir ao procedimento do SACI-Adm, quando contestada a sua legitimidade para o registro de tal nome de domínio.

Sendo assim, porque a Reclamada aceitou o Contrato de Registro de Nomes de Domínio sob “.br” ao registrar o Nome de Domínio, é que essa, ao ter sua legitimidade contestada pela Reclamante, deve aderir ao presente procedimento, não sendo sua faculdade aderir ou não a ele, eis que se trata justamente de um instrumento célere atribuído àqueles que eventualmente tenham seus direitos violados de se contestar o registro de um nome de domínio, com expressa previsão no referido Contrato.

Portanto, tem-se que a presente Câmara e o presente procedimento são manifestamente competentes para se julgar o presente conflito envolvendo o Nome de Domínio nos limites do Regulamento do SACI-Adm.

## 2. Fundamentação de mérito


Nos termos do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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 requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do art. 2.1 Regulamento CASD-ND.


Ainda, deverá o Especialista vislumbrar a existência de eventuais direitos e legítimo interesse do Reclamado sobre o nome de domínio em disputa.


### a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.


Conforme fora comprovado pela Reclamante, esta trata-se de titular do nome empresarial **SERASA S.A.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 62.173.620/0001-80, desde 1970.


Além disso, restou comprovado pela Reclamante a sua titularidade de diversos registros de marca, dentre os quais destacam-se os seguintes:


- Registro nº 816062129, para a marca mista  - **SERASA**, na classe 40/31.32.34, depositada em 12/04/1991 e concedida em 17/11/1992;
- Registro nº 819377317, para a marca nominativa **RISCO DE CREDITO**, na classe 36/70, depositada em 29/08/1996 e concedida em 06/07/1999;
- Registro nº 820176109, para a marca nominativa **SERASA.NET**, na classe 40/31.34, depositada em 25/08/1997 e concedida em 28/09/1999;
- Registro nº 820176117, para a marca nominativa **SERASA.NET**, na classe 36/70, depositada em 25/08/1997 e concedida em 28/09/1999;

- Registro nº 823231798, para a marca mista  - **SERASA**, na classe NCL (7) 35, depositada em 07/05/2001 e concedida em 13/02/2007;
- Registro nº 823273393, para a marca nominativa **AUTORIZADOR DE CRÉDITO SERASA**, na classe NCL (7) 35, depositada em 21/05/2001 e concedida em 13/02/2007;
- Registro nº 823273385, para a marca nominativa **GESTOR DE CRÉDITO SERASA**, na classe NCL (7) 35, depositada em 21/05/2001 e concedida em 13/02/2007;

- Registro nº 828033439, para a marca mista  - **CREDIT BUREAU SERASA**, na classe NCL (8) 36, depositada em 26/12/2005 e concedida em 19/02/2008;

- Registro nº 828033447, para a marca mista  - **CREDIT BUREAU SERASA**, na classe NCL (8) 35, depositada em 26/12/2005 e concedida em 19/02/2008;

- Registro nº 828033455, para a marca mista  - **CREDIT BUREAU SERASA**, na classe NCL (8) 42, depositada em 26/12/2005 e concedida em 19/02/2008;

- Registro nº 828037469, para a marca mista  - **GESTOR DE CRÉDITO SERASA**, na classe NCL (8) 35, depositada em 29/12/2005 e concedida em 19/02/2008;





- Registro nº 828037477, para a marca mista **- GESTOR DE CRÉDITO SERASA**, na classe NCL (8) 42, depositada em 29/12/2005 e concedida em 19/02/2008;
- Registro nº 829466533, para a marca nominativa **CREDIT RISKSCORING SERASA**, na classe NCL (9) 35, depositada em 28/12/2007 e concedida em 06/03/2012;
- Registro nº 900865750, para a marca nominativa **ALERTSCORING SERASA**, na classe NCL (9) 36, depositada em 17/04/2008 e concedida em 03/11/2010;
- Registro nº 908829418, para a marca nominativa **CADASTRO HISTÓRICO DE CRÉDITO SERASA**, na classe NCL (10) 36, depositada em 05/01/2015 e concedida em 27/06/2017.

Ainda, comprovou a Reclamante ser titular, também, de diversos nomes de domínio, dentre os quais é possível destacar os seguintes:

- Nome de domínio <**serasa.com.br**>, criado em 20/08/1996, com vigência até 20/08/2031;
- Nome de domínio <**serasaexperian.com.br**>, criado em 19/11/2008, com vigência até 08/05/2025;
- Nome de domínio <**serasa.net.br**>, criado em 28/06/2010, com vigência até 28/06/2025;
- Nome de domínio <**serasaconsumidor.com.br**>, criado em 08/11/2011, com vigência até 08/11/2026;
- Nome de domínio <**consumidorserasa.com.br**>, criado em 12/10/2012, com vigência até 12/10/2024;
- Nome de domínio <**serasascore.com.br**>, criado em 07/07/2016, com vigência até 07/07/2025.

Como se vê dos documentos acostados pela Reclamante, todas as marcas e nomes de domínio acima mencionados, além do nome empresarial, foram registrados em datas

anteriores à criação do Nome de Domínio em disputa, de tal modo que detém a anterioridade sobre os referidos sinais distintivos. Dessa forma, verifica-se que o Nome de Domínio em disputa é uma clara reprodução total com acréscimo da marca notoriamente conhecida **SERASA** da Reclamante, de seu nome empresarial e do seu nome de domínio <serasa.com.br>.

Quanto ao outro termo que compõe o Nome de Domínio — “crédito” —, além de ser considerado um termo genérico, é possível verificar das marcas registradas da Reclamante mencionadas acima que são diversas aquelas que fazem referência a esse mesmo termo, uma vez que está estritamente ligado à atividade comercial da Reclamante.

Nesse sentido, o Nome de Domínio configura-se como plenamente suscetível de causar confusão indevida entre os usuários da internet, tendo em vista tratar-se de reprodução integral de marca notoriamente conhecida da Reclamante, com acréscimo de termo que faz referência direta ao seu segmento mercadológico.

Com isso, tendo a Reclamante demonstrado possuir direitos conforme o art. 7º, parágrafo único, (a) e (c), do Regulamento SACI-ADM e art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND, é que se entende que tal requisito fora devidamente preenchido.

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

Em conformidade com o quanto exposto acima, é evidente possuir a Reclamante legítimo interesse no Nome de Domínio em discussão.

Como já demonstrado, a Reclamante detém a titularidade de nome empresarial, de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e de nomes de domínio que foram, senão integralmente reproduzidos, ao menos parcialmente reproduzidos, no Nome de Domínio objeto da presente disputa.

Dessa forma, possui a Reclamante indiscutível e legítimo interesse no Nome de Domínio em disputa, uma vez que o nome de domínio <serasacredito.com.br> reproduz, integralmente, sinal que identifica os serviços da Reclamante perante o público, acrescido de termo que faz expressa referência ao segmento mercadológico de sua atuação.

**c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.**

A Reclamada demonstrou ser titular apenas do Nome de Domínio em disputa, criado em 13/04/2017, não comprovando ser titular de qualquer outro sinal que contenha o termo distintivo “Serasa” ou “Serasa Crédito”.

Busca a Reclamada fundamentar seu legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio com base em uma prévia relação comercial entre a Reclamante e a antiga empresa titular do Nome de Domínio, isto é, EasyC Promotora de Serviços Financeiros e Corretagem de Seguros Online Ltda., através de Memorial de Intenções assinado em 25/04/2017, cujo objeto seria a participação da Reclamante na plataforma EasyCrédito, plataforma essa que teria sua denominação alterada para Serasa Crédito com a referida parceria.

Nesse sentido, a antiga titular do Nome de Domínio teria feito o seu registro para fins de resguardar o domínio até então disponível, registro esse feito, como dito antes, em 13/04/2017, ou seja, antes mesmo da assinatura do Memorial de Intenções. Contudo, a parceria comercial entre as partes teria sido desfeita pela Reclamante, a qual teria enviado um aditivo ao Memorial de Intenções, em 13/06/2017, com a finalidade de cessar tal parceria. Afirma a Reclamada que a Reclamante teria agido de má-fé e teria se apoderado da propriedade intelectual da antiga titular do Nome de Domínio.

Neste tocante, é importante ressaltar que, além de não ser de competência desta Câmara julgar assuntos prévios de relação contratual entre as partes, a argumentação trazida pela Reclamada não serve para legitimar o registro do Nome de Domínio em disputa uma vez que nenhum dos documentos trazidos pela Reclamada comprovam ter havido a autorização ou consentimento da Reclamante, detentora de direitos anteriores para o sinal “SERASA”, para que a Reclamada procedesse com o registro do nome de domínio, o qual, como já esclarecido acima, constitui uma reprodução confusamente semelhante às marcas registradas e aos direitos anteriores da Reclamante.

A Reclamada também fundamenta seus direitos sobre o Nome de Domínio no princípio do “First Come, First Served”, isto é, o primeiro que registrar é o primeiro a receber os direitos do domínio.

Contudo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil, é proibida a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”, *in verbis*:

“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.”

Isto posto, tem-se que a Reclamada não se atentou às normas referentes aos registros de nomes de domínio no Brasil, uma vez que o Nome de Domínio em disputa representa uma inegável violação ao princípio da boa-fé e violam os direitos pré-constituídos da Reclamante.

Além disso, afirma a Reclamada não ter a marca SERASA da Reclamante status de marca de alto renome no Brasil, afirmando haver a incidência dos princípios da territorialidade e da especialidade no presente caso.

A esse respeito, é inegável que a marca SERASA da Reclamante é notoriamente conhecida pelo público brasileiro ante a sua importância em seu segmento mercadológico, tendo presença relevante em todo o território brasileiro. Ainda, é importante destacar que, em breve consulta independente ao banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, verifica-se que a Reclamante é a única titular de diversas marcas, em diferentes classes, muitas delas anteriores ao registro do Nome de Domínio, com o termo “Serasa”, o que demonstra a sua distintividade no mercado como um todo. Junto a isso, tem-se que ambas as partes, conforme demonstrado em suas peças, atuam no segmento mercadológico de atividades financeiras, sendo certo que a Reclamada possuía inequívoco conhecimento acerca da Reclamante e de suas atividades.

Desse modo, verifica-se que a Reclamada não demonstrou ser titular de direitos ou de legítimos interesses nos Nomes de Domínio, nos termos do art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

**d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

Por fim, restou demonstrada a má-fé da Reclamada na utilização, e, principalmente, na manutenção do Nome de Domínio em disputa.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que não se justifica o registro do Nome de Domínio sob o argumento de que tal teria se dado apenas para assegurar sua titularidade diante de

eventual parceria entre as partes, cujo objeto teria o mesmo nome dado ao Nome de Domínio, uma vez que o registro se deu antes mesmo da relação contratual ser firmada pelo titular anterior.

Além disso e, como mencionado no capítulo anterior, nenhum dos documentos acostados pela Reclamada acerca da já finda parceria entre a Reclamante e a EasyC contém qualquer disposição acerca dos direitos de propriedade intelectual relativos ao objeto da parceria, dentre eles o nome de domínio em disputa.

Dessa forma e, considerando que o Nome de Domínio reproduz direitos anteriores da Reclamante, é que o registro do Nome de Domínio em disputa não pode ser compreendido como de boa-fé, tendo em vista inexistir qualquer prova de autorização ou consentimento da Reclamante.

Ademais, tendo em vista o fim da parceria entre a Reclamante e a antiga titular do Nome de Domínio, muito menos se justifica a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada quando o motivo de ter sido o registro feito cessou desde, pelo menos, 13/06/2017, conforme exposto na peça de defesa.

A resistência da Reclamada de transferir o Nome de Domínio deixa evidente a sua má-fé, uma vez que essa não possui qualquer direito pré-constituído que seja quanto ao referido sinal, além de ter prévio e inequívoco conhecimento da Reclamante e de suas atividades.

Sendo assim, ainda que a Reclamada não esteja utilizando o Nome de Domínio, isso não implica na sua ausência de má-fé. Ao contrário, por se utilizar de marca alheia previamente registrada, da qual tinha inequívoco conhecimento, e insistir na manutenção de sua titularidade sem ter qualquer direito sobre o sinal registrado, tendo ignorado o envio de Notificação Extrajudicial pela Reclamante, havendo, ainda, uma prévia relação entre as partes que, pelos documentos acostados, não faziam qualquer referência aos direitos marcários da Reclamante, tais fatores indicam um forte indício de má-fé.

Isso, porque a postura da Reclamada configura o que se chama de *Passive Domain Name Holding*, à vista do silêncio da Reclamada acerca da notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, bem como da improbabilidade de qualquer uso plausível de boa-fé. Conforme já exposto, o Nome de Domínio possui termo – “Serasa” - idêntico às marcas registradas da Reclamante e ao seu nome empresarial que possuem um grau elevado de distinção e reputação no mercado brasileiro, sendo, ainda, acompanhado por termo genérico e de uso comum – “Crédito” — que faz referência direta ao nicho de atuação da Reclamante, o que faz com que, em eventual uso por parte da Reclamada, certamente haverá confusão perante o público consumidor acerca da origem daqueles serviços.

Importa destacar que, conforme apontado pela Reclamante, esta CASD-ND possui entendimento consolidado de que o *passive holding* pode ser considerado como elemento capaz de demonstrar a má-fé do titular, devendo esta prática ser analisada em conjunto com outros indícios e circunstâncias que sejam capazes de caracterizar a má-fé (casos ND-202207, ND-202067, ND-202076, ND-202113, ND-202081 e ND-202029).

Esse é o mesmo entendimento da WIPO, conforme decisão abaixo:

***“O “uso passivo” de um nome de domínio pode ser considerado um indício de má-fé, desde que conjugado com outros elementos ou padrões de conduta que corroborem tais indícios, conforme estabelecido no precedente citado pela própria Reclamante” (Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia, Caso WIPO No. DBR2011-0001).***

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Reclamada busca impedir qualquer tipo de exploração do Nome de Domínio pela Reclamante, prejudicando a sua atividade comercial, sendo a Reclamante legitimamente interessada, obstando, assim, o cumprimento da função social do Nome de Domínio, prevista na cláusula 4ª do Contrato para registro de nome de domínio sob o “.br”.

Dessa forma, restou comprovada a má-fé da Reclamada no registro do Nome de Domínio em disputa, já que presente no caso a hipótese prevista pelo art. 7º, parágrafo único, (b) e (c), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (b) e (c) do Regulamento CASD-ND.

### **3. Conclusão**

Diante de todo o exposto, conclui-se que a Reclamante demonstrou que o Nome de Domínio em disputa é semelhante e capaz de causar confusão com as suas marcas registradas, nome empresarial e nomes de domínio.

Além disso, não houve qualquer comprovação de existência de quaisquer direitos ou legítimos interesses da Reclamada sobre o Nome de Domínio.

Por fim, restou demonstrado que a Reclamada registrou e busca a manutenção de sua titularidade do Nome de Domínio em ato de má-fé, seja porque já tinha inequívoco conhecimento das atividades da Reclamante, seja porque não detém nenhum direito anterior sobre o sinal, havendo uma clara tentativa de impedir a Reclamante de usar o Nome de Domínio, prejudicando a sua atividade comercial.

Dessa forma, à luz do exposto é que entende este Especialista que no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas

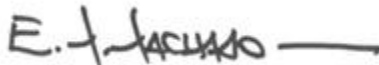
pelo art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2 (b) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, parágrafo único, (b) e (c) do Regulamento do SACI-Adm.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista aceita a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <serasacredito.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, 25 de maio de 2023.



*Eduardo Magalhães Machado*  
Especialista