

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

SERASA S.A. X AINIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND202201

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SERASA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 62.173.620/0001-80, com endereço em São Paulo - SP, Brasil, representada neste procedimento pelos advogados integrantes do escritório Dias Teixeira Sociedade de Advogados, com endereço em São Paulo - SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

AINIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.716.025/0001-75, com sede em Campinas - SP, Brasil, com endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, sem representação nos autos, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <serasapme.com.br> (o “**Nome de Domínio**”). O Nome de Domínio foi registrado em 03/10/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 26 de janeiro de 2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subseqüente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, 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 <serasapme.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação.

Em 27 de Janeiro, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <serasapme.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 03/10/2019.

Em 31 de janeiro, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto no artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidade formal identificada na Reclamação.

Em 02 de fevereiro, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia à Especialista nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda na mesma data, 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 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 18 de fevereiro de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, 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 em 21 de fevereiro à Secretaria Executiva sobre o sucesso no contato com a Reclamada, tendo esta tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado, motivo pelo qual o Nome de Domínio não restou congelado. Nesta data, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes, concedendo prazo de 05 dias corridos para apresentação de Acordo ou manifestação de interesse da Reclamante na sua formalização, sob pena de prosseguimento do feito.

Não tendo havido qualquer manifestação, em 11 de março, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 21 de março de 2022, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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 requer a transferência do Nome de Domínio em disputa sob a hipótese de aplicação das previsões contidas no Art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e Art. 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm, além do disposto no Art. 2.2, (b) do Regulamento da CASD-ND e Art. 3º, (a) e (c), bem como parágrafo único, (b) do Regulamento do SACI-Adm, com base nos seguintes argumentos:

Trata-se de sociedade legalmente constituída em 19/10/1970 com atividade no segmento de análise de crédito e controle de inadimplência, oferecendo a pessoas físicas e jurídicas soluções para gestão de risco, marketing e certificação digital, sendo atualmente responsável pela maior base de dados da América Latina.

Desde então, faz uso do nome empresarial SERASA S.A., tendo resguardado seus direitos de marca sobre o sinal em questão, a par do registro no INPI sob n.º 816062129 com prioridade estabelecida em 12/04/1991, assim como sobre o nome de domínio <serasa.com.br>, criado em 20/08/1996, que, por derradeiro, conferem à Reclamante a

exclusividade sobre o termo “SERASA” e o direito de zelar pela integridade e reputação do sinal nos termos da Lei da Propriedade Industrial (LPI)¹.

Uma vez que a Reclamante fornece serviços direcionados a pequenas e médias empresas, viu-se surpreendida ao deparar-se com o Nome de Domínio <serasapme.com.br> registrado pela Reclamada sem o seu consentimento, dada a possibilidade de confusão e/ou associação indevida, intrínsecas à utilização do termo sob sua exclusividade com o único acréscimo da sigla “PME”.

Assinala o envio à Reclamada de Notificação Extrajudicial em 07 de julho de 2021, manejada eletronicamente ao endereço indicado no cadastro de contato disponibilizado pelo Registro.br, cuja resposta adveio em concordância, mas, entretanto, sem o cumprimento satisfatório.

Em suma, diante da notoriedade dos sinais da Reclamante no seu ramo de atuação, imputa à Reclamada conduta de má-fé ao intencionalmente registrar o Nome de Domínio em disputa sem o amparo de direito prévio ou legítimo interesse, visto que ele reproduz o sinal distintivo “SERASA” unicamente com o acréscimo do termo “PME”, utilizado como sigla para um de seus principais públicos-alvo, as pequenas e médias empresas, com o intuito de impedir que a Reclamante procedesse na sua utilização como nome de domínio correspondente, desencadeando o presente Procedimento.

b. Da Reclamada

Intimada eletronicamente em 02 de fevereiro de 2022 pela Secretaria Executiva, cfr. disposição dos artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, a Reclamada não apresentou manifestação, sendo declarada a sua revelia para fins legais neste Procedimento.

Não obstante, dada a comunicação da Reclamada diretamente ao NIC.br sinalizando possível acordo, recebeu da Secretaria Executiva em 21 de fevereiro o prazo adicional de 05 dias corridos para apresentar manifestação de interesse na sua formalização, que transcorreu *in albis*.

¹ Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A documentação apresentada pela Reclamante está formalmente apta e preenche os requisitos constantes dos artigos 3 e 4 do Regulamento CASD-ND, em especial a legitimidade ativa e a qualificação da representação legal.

As provas acostadas pela Reclamante são suficientes para o reconhecimento do seu interesse processual, e demonstram os direitos previamente adquiridos sobre o seu nome empresarial e sinais distintivos, resguardados pela legislação Constitucional em seu artigo 5º inc. XXIX, e pela LPI nos artigos 129 e 130, inc. III, indicando conduta previdente e boa-fé.

Por outro lado, é de se observar que, no âmbito extrajudicial e após instaurado o Procedimento, em conformidade com o devido processo legal, concedido o prazo regular para a manifestação da Reclamada, e prazo adicional para eventual composição amigável, não se verificou qualquer manifestação de interesse desta, evidenciando a conduta revel para efeitos legais.

A par das questões de fato e de direito suscitadas neste Procedimento, entendemos que a prestação jurisdicional deve amparar à Reclamante com base no art. 3º do Regulamento SACI-Adm, e artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, conforme veremos a seguir.

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.**

Tendo em vista o caso concreto, observamos que o art. 3.º do Regulamento SACI-Adm, estabelece que a Reclamante deverá comprovar a existência de má-fé por parte da Reclamada, cumulada com: *a)* identidade ou similaridade *suficientes* para causar confusão entre marca depositada ou registrada no INPI sob sua titularidade e o Nome de Domínio em disputa; *c)* eventual confusão entre o nome empresarial (...) ou outro nome de domínio sobre o qual detenha anterioridade em relação ao Nome de Domínio em disputa, em conformidade com a prescrição do art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento CASD-ND, aplicáveis ao Procedimento. O requisito da má-fé será analisado de forma particular a seguir.

Notadamente em relação à anterioridade, evidente que o nome empresarial da Reclamante contém o termo nuclear “SERASA” e se encontra ativo há mais de 50 anos,

tendo sido constituído em 19/10/1970, conforme extrato do CNPJ acostado ao Procedimento.

Observando-se o extrato do CNPJ da Reclamada, acostado ao Procedimento e ativo, vemos que a sua constituição se deu posteriormente, em 18/10/2010, havendo parcial identificação entre os serviços secundários prestados no que tange ao “*tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet*” em relação à Reclamante, porém sem qualquer sinal distintivo colidente, capaz de justificar o registro ou a utilização do Nome de Domínio em disputa.

A par do artigo 5.º XXIX da CF/88, não há qualquer dúvida em relação à proteção do termo “SERASA” enquanto nome empresarial regularmente titulado pela Reclamante, suficiente para justificar a sua insurgência ao registro do Nome de Domínio em disputa:

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”

Não bastasse, é contundente a carteira de marcas apresentada pela Reclamante, em vigor e/ou depositadas perante o INPI, merecendo destaque o registro sob n.º 816062129 para a marca mista “SERASA”, na classe nacional 40:31/32/34 para “*Serviços de assessoria econômico-financeira; Serviços de organização e administração de empresas; Serviços de análise e processamento de dados*”, cuja prioridade foi estabelecida em 12/04/1991, concedida em 17/11/1992.

A par dos artigos 129 e 130, inc. III da LPI, é inequívoco o direito da Reclamante ao uso exclusivo das marcas concedidas em solo brasileiro, cabendo-lhe zelar pela sua integridade material ou reputação diante de qualquer tentativa de aproveitamento ilícito.

Nesse sentido, necessário observar que a Reclamante possui registro para o nome de domínio <serasa.com.br> desde 20/08/1996, dentre outros nomes de domínio contendo

o termo nuclear “SERASA”, mantendo identidade com o seu nome empresarial e as suas marcas registradas, conforme se verifica através do banco de dados WHOIS disponibilizado pelo Registro.br.

A Reclamada, por sua vez, procedeu no registro do Nome de Domínio em disputa <serasapme.com.br> em 03/10/2019, mais de 23 anos após a Reclamante.

Resta claro que o registro do Nome de Domínio em disputa configura situação tipificada pelo art. 3º, (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm, e art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento CASD-ND, na medida em que reproduz integralmente a marca registrada e amplamente reconhecida da Reclamante no seu ramo de atividade, que integra seu nome empresarial e nomes de domínio anteriores ao sinal em conflito, cuja única diferença que traz é o acréscimo da sigla “PME”, em clara referência ao termo “*pequenas e médias empresas*”, público-alvo da Reclamante.

Consequentemente, não se pode afastar a hipótese de confusão e/ou associação pelo consumidor entre o Nome de Domínio em disputa e os sinais distintivos registrados pela Reclamante, ainda que não se verifique o uso efetivo do Nome de Domínio pela Reclamada para fins comerciais.

Em última análise, a situação fática pode implicar em prejuízos à Reclamante, não só pela impossibilidade de registrar e utilizar o sinal no plano virtual, que funcionaria como uma mera extensão de um direito adquirido, mas também pela diluição da marca.

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

Nos termos do art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, a Reclamante possui legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em disputa.

Ficou devidamente comprovado nos autos que a Reclamante atua ao abrigo dos artigos 5.º XXIX da CF/88, bem como 129 e 130, III da LPI, na defesa de ativos intelectuais constituídos anteriormente ao Nome de Domínio em conflito, configurando direito material capaz de elidir o princípio geral do “*first come, first served*” contido na Resolução CGI.br/RES/2008/008/P² alterada pela Resolução CGI.br/RES/2017/031.

² “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 despreze 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.” (grifamos)

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

De acordo com o art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, a Reclamada não reúne direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa, haja vista que não é titular de qualquer marca ou nome empresarial idêntico ou semelhante constituído anteriormente, conforme demonstrado nos autos.

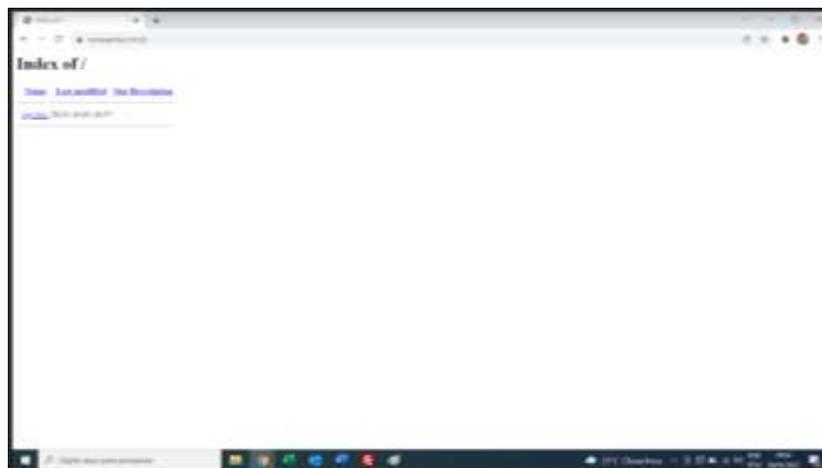
Assim, a falta de uso ou de direito preexistente que justifique o registro do Nome de Domínio em disputa pela Reclamada, leva-nos a concluir pela ilegitimidade da Reclamada para dispor do Nome de Domínio <serasapme.com.br>.

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.

A par do CNPJ acostado aos autos, cabe ressaltar que a Reclamada atua no segmento de *tecnologia da informação*, e, portanto, não poderia deixar de conhecer a marca “SERASA” da Reclamante, dada a sua notoriedade no segmento de processamento de dados e soluções para gestão de riscos.

Ademais, instada a manifestar-se por diversas vezes com vistas a um acordo amigável, embora tenha sinalizado inicialmente a possibilidade, a Reclamada apresentou conduta displicente, tendo sido declarada revel neste Procedimento.

Além disso, o site da Reclamada não apresenta qualquer conteúdo indicativo de atividade correlata que pudesse confirmar o uso de boa-fé, como faz prova o *print* da página de acesso do Nome de Domínio em disputa, realizado pela Secretaria desta Câmara em 28/01/2022:



Trata-se, portanto, de caso de *posse passiva* de nome de domínio, e como tal, é o entendimento majoritário desta Câmara que tal característica não tem o condão de afastar a má-fé por si só, devendo ser observado no caso concreto a existência de outros elementos relevantes. Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara, a exemplo das seguintes decisões: ND202113, ND202081, ND202061, ND202076.

A demonstração pela Reclamante do vasto rol de marcas depositadas e registradas perante o INPI contendo o termo nuclear “SERASA”, das quais a mais antiga data de 12/04/1991, é direito material amparado pelo parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR e da cláusula 4ª do contrato para registro de nome e domínio, que vedam expressamente a violação aos direitos de terceiros no ato do registro de um nome de domínio, funcionando como exceção ao princípio do “*first come first served*” já mencionado.

Não bastassem os demais elementos verificados no caso concreto, a má-fé decorre do próprio ilícito cometido pela Reclamada, ao reproduzir sem autorização a marca registrada da Reclamante, conforme expresso no artigo 189, inciso I da LPI:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (grifamos)

Além da clara violação dos direitos de marca da Reclamante, o simples fato de se admitir que o Nome de Domínio em disputa possibilite a indução de terceiros a erro já é o suficiente para caracterizar a *ausência de boa-fé*.

Assim, a figura do *Cybersquatting* é adequada ao caso, uma vez que pelo registro do Nome de Domínio contendo integralmente a marca famosa existe evidente indício de má-fé da Reclamada na tentativa de impedir e/ou prejudicar a atividade da Reclamante, dada a provável confusão gerada no ambiente virtual. Precedentes: ND201920, ND202032, ND202143.

Logo, é aplicável o art. 3º, parágrafo único, (b) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (b) e (c) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Demonstrado pela Reclamante a sua legitimidade ativa e interesse processual, bem como comprovados os seus direitos anteriores em relação ao sinal distintivo notoriamente conhecido “SERASA” enquanto nome empresarial, marca registrada e nome de domínio, e, por outro lado, demonstrada a falta de legitimidade da Reclamada no registro do Nome de Domínio em disputa, cumulada com indícios de má-fé na escolha e reprodução integral do sinal combinado com a sigla “pme”, implicando em potencial confusão no ambiente virtual e prejuízo à Reclamante, incidem no caso as disposições do art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, (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. 3º, parágrafo único, (b) e (c) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e do art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <serasapme.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

A 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, 11 de abril de 2022.



Tatiana Cristiane Haas Tramuja
Especialista