

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

STARK BANK S.A. X E. S.

PROCEDIMENTO Nº ND202256

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

STARK BANK S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, sociedade anônima inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 20.018.183/0001-80 com endereço localizado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, representada por seu advogado, com endereço profissional localizado em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

E. S., inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o nº 253.***.***-05, com endereço eletrônico identificado perante o Registro.br, informado pela Assessoria Jurídica do Registro.br, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 03/07/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 03/11/2022, 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 03/11/2022, 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 as informações cadastrais acerca do nome de domínio <starkinfra.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 04/11/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <starkinfra.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio está 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 08/11/2022, 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 17/11/2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista ou ao Painel de Especialistas a serem nomeados a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 18/11/2022, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 10º 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 06/12/2022 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 à Secretaria Executiva sobre a realização de diversas tentativas de contato com a Reclamada, que restaram frustradas, e em razão disso, aplicou o prescrito pelo artigo 15º do Regulamento do SACI-Adm procedendo dessa forma ao congelamento do nome de domínio <starkinfra.com.br>. Em 09/12/2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 15/12/2022, 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 11/01/2023, 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, Stark Bank S.A. - Instituição de Pagamento, alega em seu favor, ser uma *fintech* constituída em 2018, que fornece tecnologia para empresas que atuam no mercado financeiro, realizando operações relacionadas a arranjos de pagamentos fechados, operações essas, que são normatizadas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil/BACEN.

Afirmou, que desde sua constituição, foi granjeando destaque e boa fama no mercado, aparecendo constantemente em matérias e reportagens de veículos midiáticos. Possui entre seus clientes empresas de médio e grande porte, sendo pioneira em *Open Banking* no Brasil.

Aduziu que desde o ano de 2021, após receber autorização do BACEN para atuar como instituição financeira, vem realizando a expansão de suas atividades, conseguindo para isso, um grande aporte financeiro proveniente de uma série de investidores de renome, como *Jeff Bezos*, presidente da *Amazon*.

Na sequência, a Reclamante explicou que em conformidade com o plano de expansão de seu portfólio, no final do mês de junho de 2022 criou um novo sistema de infraestrutura para oferecer conexão ao banco central, denominado STARKINFRA, cuja marca comercial "STARKINFRA", foi depositada junto ao INPI.

Também informou que utiliza o nome comercial STARK BANK S.A. desde 2018, além de ser a titular dos seguintes nomes de domínio: <starkbank.com>, <starkbank.com.br>, <starsign.com.br> e <starkinfra.com>; ressaltando que todos os citados nomes de domínio, foram registrados anteriormente ao Nome de Domínio cuja disputa é objeto do presente Procedimento Especial.

Após ter apresentado suas razões, a Reclamante passou a aduzir sobre os motivos de fato e de direito que caracterizariam a prática de má-fé pela Reclamada, ao ter realizado o registro do Nome de Domínio em disputa visando a obtenção de vantagens econômicas indevidas.

Iniciou sua ponderação apontando a ampliação de seu portfólio com a criação do serviço STARKINFRA e a enorme repercussão na mídia, o que teria chegado ao conhecimento da Reclamada e despertado a oportunidade de ganho econômico, levando-a a realizar o registro do Nome de Domínio em disputa após apenas quatro dias da divulgação da nova infraestrutura da Reclamante, o que se caracterizaria na prática do *cybersquatting*.

A fim de demonstrar tal situação foram juntados aos autos, *print* de uma *landing page* criada pela Reclamada para comercializar o Nome de Domínio em disputa, bem como cópia de uma mensagem de e-mail enviado ao CEO da Reclamante pela Reclamada, oferecendo o Nome de Domínio em disputa à venda.

Pontuou, ainda, que a Reclamada não possui qualquer relação com a área financeira ou mesmo com a área de tecnologia, não sendo possível identificar qualquer outro motivo que justificaria a realização, pela Reclamada, do registro do Nome de Domínio, uma vez que a expressão não é de uso corriqueiro e não possui qualquer relação com a Reclamada ou seus negócios.

A Reclamante concluiu afirmando que em razão dos fatos expostos, restou ausente à Reclamada interesse legítimo em relação ao Nome de Domínio em disputa, requerendo com fundamento no art. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do §1º do art. 01º C/C art. 06º (f) do Regulamento do SACI-ADM, a transferência do nome de domínio <starkinfra.com.br> para si, comunicando às partes e aos seus respectivos procuradores o teor da decisão de mérito deste Procedimento Especial.

b. Da Reclamada

A Reclamada, mesmo após ter sido devidamente intimada, não apresentou resposta à Reclamação. Por esse motivo, foi constatada pela CASD-ND, a ocorrência da revelia em 06 de dezembro de 2022.

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. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Nos termos do art. 7º do Regulamento SACI-Adm e dos itens 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 seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo:

- a) **o nome de domínio 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) o nome de domínio 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) **o nome de domínio 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.**

A Reclamante demonstrou ser a titular de pedidos de registros ativos para a marca “STARK” e “STARK BANK” depositados em 05/06/2018 e 13/06/2019, ou seja, em data anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

Também demonstrou deter a titularidade dos nomes de domínio <starkbank.com.br>, de 16/12/2021, <starksign.com.br>, de 17/06/2021. Para os nomes de domínio “.com” não foi possível a identificação da titularidade da Reclamante.

Desta feita, entende esta Especialista que a situação ora apresentada se enquadra nas letras “a” e “c” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND, em razão de o Nome de Domínio

em disputa reproduzir integralmente e com acréscimo os nomes de domínio e as marcas anteriormente levadas a registro pela Reclamante.

O cenário é bastante similar a inúmeras disputas já analisadas pela CASD-ND, cujas conclusões também entenderam pelo enquadramento do caso nas letras “a” e “c” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND, como ND202245, ND202235, ND202147, ND202138, ND202129, ND202032 e ND20216.

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

Segundo dispõe o artigo 4.2, letras “d” e “e” do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deve comprovar que se enquadra nas situações aplicáveis para a instauração do procedimento, sendo necessário que apresente argumentos e documentos que comprovem tal enquadramento.

As cópias de extratos de pedidos de registro de marca em andamento perante o INPI e de documentos societários da Reclamante são suficientes para demonstrar o uso e a busca do registro anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa sendo suficientes para a comprovação do seu legítimo interesse.

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

A Reclamada é pessoa física e não apresentou qualquer justificativa para demonstrar legítimo interesse para ser titular do Nome de Domínio em disputa.

Também deve ser pontuado que a Reclamante juntou documentos que demonstram a intenção da Reclamada de vender o nome de domínio em disputa, seja através de oferta na página do domínio em questão, seja através de oferta direta enviada por e-mail ao diretor da Reclamante, conforme Doc. 10.

Diante das evidências acima, tem-se o indicativo de ausência de legítimo interesse da Reclamada e, conseqüentemente, evidência de prática de má-fé desta, como nos casos ND202138, ND201950, ND201934 e ND202054.

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.

Com relação à avaliação dos requisitos que caracterizam a prática de má-fé por parte da

Reclamada o art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2 do Regulamento CASD-ND dispõem que as circunstâncias abaixo comentadas constituem indícios de má-fé na utilização e no registro de Nomes de Domínio.

A Reclamada, mesmo instada a apresentar em sua defesa, demonstrativos que poderiam auxiliar na avaliação de seu legítimo interesse e boa-fé, não o fez, não tendo trazido aos autos elementos que pudessem inferir seu legítimo interesse.

Destarte, ao escolher se utilizar de termos anteriormente registrados em nome de domínio e marca da Reclamante, oferecê-los à venda para a própria Reclamante e não justificar o seu legítimo interesse caracteriza as hipóteses contidas nas alíneas (a), (b) e (c) do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, abaixo transcritos:

Art. 7º. [...]

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 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, símbolo e afins, do Reclamante. [grifo nosso]

Ademais, o Regulamento CASD-ND no item 2.2 estabelece o seguinte:

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 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, símbolo e afins, do Reclamante. [grifo nosso]

Esta Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a configuração da má-fé nos termos das alíneas (a), (b) e (c) do artigo 7º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alíneas (a), (b) e (c) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND também nos procedimentos ND20134 e ND201721.

2. Conclusão

A manutenção do Nome de Domínio na titularidade da Reclamada, contraria o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou, bem como incide nas hipóteses do artigo 7º, “a” e “c” e parágrafo único, “a”, “b” e “c” do Regulamento SACI-Adm, e respectivas alíneas dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Restou demonstrado que o Nome de Domínio é idêntico ao nome de domínio e às marcas anteriormente levadas à registro pela Reclamante e, portanto, capaz de causar confusão e associação indevida com estas que representam direitos anteriormente concedidos.

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

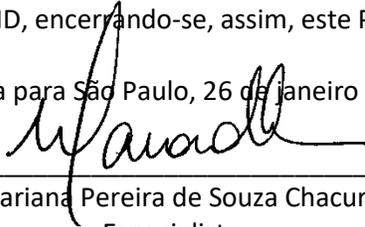
Por fim, restou comprovado que a Reclamada registrou e estava utilizando o nome de domínio em absoluta má-fé, tentando obter lucro oferecendo o nome de domínio em disputa à venda e com isso impedindo a Reclamante de usá-lo e prejudicando os seus negócios.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letras “a” e “c”, cumulado com 2.2, letras “a”, “b” e “c” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <starkinfra.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.

De Curitiba para São Paulo, 26 de janeiro de 2023.



Mariana Pereira de Souza Chacur
Especialista