

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

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A X L. DOS S. S.

PROCEDIMENTO N° ND202361

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A, CNPJ/MF 27.268.770/0001-76, Vitória, Espírito Santo, Brasil, representado por Barreto Veiga Sociedade de Advogados, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

L. dos S. S., CPF/MF 234.***.***-32, o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é: <**consorciosmycon.com.br**>.

O Nome de Domínio <**consorciosmycon.com.br**> foi registrado em 18/05/2023 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 07/11/2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação e informou o início subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação, consoante disposto no art. 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

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 <**consorciosmycon.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.

O NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva no dia 10/11/2023 repassando os dados cadastrais do nome de domínio <consorciosmycon.com.br>. Foi informado pelo NIC.br que os domínios estavam registrados sob o nome L. dos S. S., CPF 234.***.***-32, e endereço de e-mail informado ao Registro.br. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, os nomes de domínio se encontravam impedidos de transferência a terceiros e confirmou a aplicação do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) ao nome de domínio sob disputa, tendo em vista que o mesmo foi registrado em 18/05/2023.

Em 13/11/2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 e 6.3 do Regulamento CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação, ressalvando que caberia à Especialista a ser nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada. A Reclamante atendeu o pedido em 16/11/2023.

Em 22/11/2023, 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 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 08/12/2023, 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 12/12/2023, 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 inércia do Reclamado, mesmo diante de insistentes tentativas de contato, procedendo assim com o congelamento (suspensão) do nome de domínio disputado.

Em 15/12/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 11/01/2024, após o recesso de final de ano e 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

Em síntese, a Reclamante requer a transferência para si do nome de domínio <consorciosmycon.com.br> registrado pelo Reclamado, pelo seu registro e uso indevidos de reprodução de acréscimo da marca e nome fantasia **MYCON**.

A Reclamante, fundada em 1975, passou por um processo de transformação digital em 2018, consolidando-se como uma fintech no mercado. Atuando em todo o território brasileiro, a Reclamante oferece serviços no setor de consórcios.

Regulamentada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, a Reclamante aduz ser associada à ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio). Ademais, afirma que com intuito de promover a transformação digital do mercado, a Coimex requereu a marca "**MYCON**", obtendo grande reconhecimento no setor das *fintechs* e no mercado.

Após breve relato sobre a história da empresa e a sua atuação, a Reclamante demonstra ser titular dos registros de marca "**MYCON**" perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, na classe internacional 36, para assinalar serviços de administração de consórcio (Registros n. 915173700, 919175414 e 919857507), e na classe internacional 42 para serviços de TI (n.919855431).

Alega a Reclamante que a anterioridade da marca "**MYCON**" é comprovada por meio dos registros de marca concedidos pelo INPI, bem como pelo uso do nome fantasia e da anterioridade de seu registro de domínio <mycon.com.br> perante o Registro.br (08/05/2017).

Justifica sua pretensão sob a alegação de que o nome de domínio <consorciosmycon.com.br>, registrado em 18/05/2023, é clara a reprodução com acréscimo de sua marca registrada "**MYCON**", havendo apenas a adição do termo "consórcio". Tal conduta reafirma para a Reclamante a nítida intenção de causar confusão e induzir seus consumidores a erro, a fim de desviar sua clientela em favor próprio ou de terceiros, uma vez que o domínio utilizado por ele identifica os mesmos serviços oferecidos pela Reclamante ao seu público alvo.

Além disso, a Reclamante alega prejuízo da imagem de sua marca, pois o acesso ao nome de domínio em disputa direciona o visitante automaticamente para sítio eletrônico sem conteúdo, o que pode causar confusão no consumidor ao associar que aquele site pertenceria à Reclamante.

Portanto, afirma a Reclamante haver evidente má-fé na conduta do Reclamado, além de violação aos seus direitos de propriedade industrial, pela reprodução com acréscimo da marca registrada e do nome fantasia "**MYCON**" no nome de domínio.

A Reclamante requereu, portanto, nos termos do Regulamento CASD-ND ("letras "a" e "c" da subcláusula 2.1 e nas letras "c" e "d" da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, inclusive, nas letras "a" e "c" do Artigo 7º e nas letras "c" e "d" do Parágrafo único do Artigo 7º do Regulamento SACI-Adm"), a transferência para si do nome de domínio aqui questionado: <consorciosmycon.com.br>.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou sua Resposta, não exercendo seu direito no prazo previsto. Por esta razão foi admitida sua revelia pela CASD-ND, em 08/12/2023.

Sem embargo, a Especialista analisará os fatos e provas trazidos ao procedimento para fundamentar sua decisão, sendo vedado fundar-se a decisão apenas na revelia da parte Reclamada, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 15º, § 5º do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".BR" - SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De acordo com o art. 7º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a lhe causar prejuízo, juntamente com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação aos nomes de domínio objetos do presente conflito:

"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;"

Para análise do presente caso, esta Especialista analisará além das marcas de COIMEX, a ficha cadastral na Junta Comercial, o registro de seu nome de domínio <mycon.com.br>, alegações e documentos apresentados.

1.a. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante é parte legítima por força dos registros de marca na classe internacional 36, para assinalar serviços de administração de consórcio (Registros n. 915173700, 919175414 e 919857507), e na classe internacional 42 para serviços de TI (n.919855431). Para além da ampla proteção marcária adquirida, a Reclamante usa e possui registro do domínio <mycon.com.br> perante o Registro.com.br, bem como utiliza a expressão MYCON como nome fantasia há mais de 5 anos no mercado brasileiro.

1.b. Nomes de Domínio suficientemente similares para criar confusão com um sinal distintivo anterior (marca registrada e nome empresarial) conforme previsto nas alíneas do art. 7º, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Esta Especialista constatou na base de dados do INPI e demonstra que a Reclamante é titular dos inúmeros registros de sua marca "MYCON", todas comprovadamente obtidas antes de 18.05.2023 (data de registro do nome de domínio pelo Reclamado).

A marca registrada MYCON deve ser considerada um sinal distintivo fantasioso, nos termos do Manual de Marcas do INPI. Sinais fantasiosos são formados sem qualquer significado intrínseco. Ademais, o termo não possui qualquer relação com o setor em que atua o Reclamante.

No caso em tela, a conduta do Reclamado com a adição do termo "consorcios" (<consorciosmycon.com.br>) constitui inconteste e flagrante reprodução com acréscimo da marca registrada e nome fantasia "MYCON". Importa salientar que a Reclamante demonstra que a marca MYCON é conhecida no mercado de consórcios e, especialmente no mercado de consórcios oferecidos pela internet, altamente divulgada pelos veículos de comunicação.

Ora, o termo "consórcios" que fora acrescido ao nome de domínio do Reclamado não é capaz de lhe conferir distintividade suficiente da marca da Reclamante, tampouco descaracteriza a reprodução com acréscimo. Ademais, a Reclamante é atuante no mercado de consórcios como mencionado. Em razão disso os usuários da internet podem se ver confundidos com o uso do nome de domínio, como sendo dela ou como sendo um domínio relacionado a ela.

Diante das considerações, a Especialista entende o questionado domínio como sendo similar o suficiente com a marca e nome fantasia/título de estabelecimento anteriores da Reclamante, enquadrando-se nas situações descritas nas alíneas "a" e "c" do item 2.1 do Regulamento CASD-ND e nas alíneas "a" e "c" do art. 7º do Regulamento SACI-Adm

Ressalta-se a existência de entendimento consolidado na jurisprudência da CASD-ND, prolatadas por Especialistas, de possibilidade de confusão pela utilização de reprodução com acréscimo de marca conhecida por terceiros, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos: ND202265; ND202264; ND202232; ND201753; ND201635; ND201530.

1.c. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e no item 2.2 do Regulamento CASD-ND

O parágrafo único do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm e o item 2.2 do Regulamento CASD-ND indicam circunstâncias que podem ser consideradas indícios de má-fé no uso do nome de domínio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

- (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 de domínio correspondente;
- (c) **ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;**
- (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.**

Observou-se que o nome de domínio em questão <consorciosmycon.com.br> ao ser acessado, o usuário se deparava com sítio eletrônico inativo, sem atividade. Tal conduta é conhecida como posse passiva ou "passive holding". O tema vem sendo decidido em julgados desta CASD-ND, como, por exemplo, nos procedimentos de nº ND201969, ND202352, ND202337, ND202339, ND202338, ND202330 e ND202358. Nesse sentido, importante destacar o posicionamento da WIPO em relação a casos como este:

"Desde o início do UDPR, os árbitros têm constatado que o não uso de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou "em breve") não impediria a conclusão de má-fé sob a doutrina da posse passiva.

Embora os árbitros examinem a totalidade das circunstâncias em cada caso, os fatores considerados relevantes na aplicação da doutrina de posse passiva incluem: (i) grau de distintividade ou reputação da marca do reclamante, (ii) falha do requerido em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso de boa-fé real ou planejado, (iii) o requerido ocultar sua identidade ou uso de informações de contato falsas (observado como

violação de seu contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso de boa-fé para o qual o nome de domínio possa ser destinado"¹

Possível notar que além da evidência de prática do "passive holding", o Reclamado não se manifestou acerca da disputa para garantir a proteção de seu nome de domínio <consorciosmycon.com.br>, indicando má-fé e inexistência de direitos ou legítimos interesses em relação ao Nome de Domínio.

Outro ponto que merece destaque é que com o domínio registrado, <consorciosmycon.com.br>, o Reclamado pode deter endereços eletrônicos e se passar pela Reclamante para vender serviços, caracterizando e reforçando a má-fé, nos termos da alínea "c" e "d" do parágrafo único do art 7º do Regulamento SACI-Adm.

De acordo com a Especialista, entende-se, portanto, que está provada a má-fé por parte do Reclamado no registro do domínio <consorciosmycon.com.br>, nos termos das alíneas "c" e "d", do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm e das alíneas "c" e "d" do item 2.2. do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND aplica a má-fé nos termos da alíneas "c" e "d" do parágrafo único do artigo 7º. do Regulamento SACI-Adm e correspondente alíneas "c" e "d" do item 2.2. do Regulamento CASD-ND, por exemplo, nos seguintes procedimentos: ND202272; ND202076; ND202113; ND202329; ND202313; ND201969.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".br", que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, alíneas "a" e "c", e 2.2, alíneas "c" e "d", a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <consorciosmycon.com.br> seja transferido para a Reclamante.

¹ Tradução livre do texto: "From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or "coming soon" page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding. While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant's mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent's concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put." Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>

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, 26 de janeiro de 2024.



Maitê Cecilia Fabbri Moro
Especialista