

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

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO X FLASH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PROCEDIMENTO Nº ND202461

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., CNPJ n.º 32.223.020/0001-18, São Paulo - SP, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

FLASH SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ n.º 14.308.062/0001-70, Goiânia - GO, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <flash.com.br> (o “**Nome de Domínio**”). O Nome de Domínio foi registrado em 04/08/2016 junto ao Registro.br.

A Reclamante também incluiu na disputa o nome de domínio <sejaflash.com.br>. Contudo, em 26/09/2024, a Secretaria Executiva informou que esse nome de domínio está liberado para registro, não pertencendo ao Requerido.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 25/09/2024, 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 25/09/2024, 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 dos nomes de domínio <flash.com.br> e <sejaflash.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 26/09/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <flash.com.br> e informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros. Além disso, confirmou 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.

Nesta mesma data, o NIC.br informou que o nome de domínio <sejaflash.com.br> foi removido e, após passar processo de liberação sem disputas, encontra-se disponível para registro.

Em 30/09/2024, a Secretaria Executiva informou que, diante da informação de que o nome de domínio <sejaflash.com.br> está disponível para registro, atualizou o objeto do presente Procedimento Especial para constar apenas o nome de domínio <flash.com.br>. Ademais, 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 08/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe aos Especialistas a serem nomeados a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, 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 a apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 22/10/2024, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta, em 30/10/2024.

Em 12/11/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação dos Especialistas subscritos, os quais, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentaram Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 19/11/2024, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu aos Especialistas 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 alega ser empresa emissora de cartões benefício que busca oferecer soluções para atender às políticas internas de benefícios de seus clientes, como diversos tipos de vale (alimentação, transporte etc.), auxílio home-office e outros. A Reclamante demonstra ser titular de 5 (cinco) registros de marca contendo o elemento “FLASH” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), especificamente a marca mista FLASH (n.º 916763978), a marca nominativa FLASHPAY (n.º 919129056), a marca mista FLASH BENEFÍCIOS (n.º 925590932) e as marcas mistas FLASH APP (n.ºs 926484524 e 926484664), depositados a partir de 2019.

Além disso, a Reclamante sustenta ser titular dos nomes de domínio <flashweb.net>, registrado em 27/06/2003, e <flashapp.com.br>, registrado em 16/10/2018, perante o Registro.Br. Dessa forma, alega que o domínio <flashweb.net> conferiria à Reclamante a anterioridade em relação ao Nome de Domínio por ter sido registrado em 2003, tendo em vista que o Nome de Domínio foi registrado em 2016, 12 (doze) anos depois. Ainda, a Reclamante entende que a Reclamada está tentando causar confusão nos clientes e usuários da Reclamante através do conteúdo divulgado no Nome de Domínio.

A Reclamante destaca que, para além da anterioridade, haveria semelhança entre o Nome de Disputa e os nomes de domínio de titularidade da Reclamante, pois compartilhariam o elemento “FLASH” como principal elemento distintivo.

Ademais, a Reclamante aduz que o Nome de Domínio teria sido adquirido pela Reclamada em 04/08/2016 e que passou a hospedar uma imagem dos serviços de limpeza da Reclamada a partir de 26/12/2017, tendo modificado o conteúdo do Nome de Domínio para uma imagem do sinal FLASH em 08/12/2022.

Narra a Reclamante que, em 03/02/2022, contactou o Sr. R. T. para oferecer a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para adquirir o Nome de Domínio, tendo ficado acordado o pagamento de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) para a sua cessão à Reclamante. Após o envio da minuta de contrato de cessão, alega a Reclamante que a Reclamada mudou de ideia, optou por locar o Nome de Domínio e não mais vendê-lo, ideia que foi rechaçada pela Reclamante.

Alega a Reclamante que, a partir de 23/02/2022, retomou as tratativas com o Sr. P. N. F. J, sócio proprietário da Reclamada, que informou estar reavaliando o valor cobrado pelo Nome de Domínio, diante do crescimento da empresa no mercado. Narra que, em 28/03/2022, a Reclamada encaminhou a proposta de venda do Nome de Domínio pelo valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a qual surpreendeu a Reclamante, por entender que se trataria de uma tentativa de enriquecimento ilícito e que violaria o princípio da boa-fé.

A Reclamante informa que, em 19/03/2024, tomou conhecimento de que o Nome de Domínio estaria exibindo conteúdo publicitário da iFood Benefícios, uma de suas principais concorrentes no ramo de cartões de benefícios. Além do mais, alega a Reclamante que a Reclamada teria abordado os seus concorrentes diretos, oferecendo divulgações gratuitas em seu site, o que refletiria a má-fé da Reclamada.

Ainda, afirma a Reclamante que a exibição da frase “Em breve, tudo o que você precisa em um só lugar” pela Reclamada no Nome de Domínio, que seria muito similar a frase utilizada pela Reclamante (“Centralize sua gestão de benefícios, pessoas e despesas corporativas em um lugar só”), teria o intuito de confundir o público da Reclamante, desviando sua clientela para as empresas que com ela concorreriam diretamente no mercado.

A Reclamante declara que tomou conhecimento que, no dia 22/03/2022, a Reclamada teria registrado outro nome de domínio contendo “FLASH”, <sejaflash.com.br>, expressão empregada rotineiramente pela Reclamante.

Por fim, a Reclamante assevera que a Reclamada não faz uso dos nomes de domínio <flash.com.br> e <sejaflash.com.br> para a divulgação de seus serviços, o que caracterizaria “posse passiva”, ou *passive holding* de domínios, conhecido também como *cybersquatting*.

Diante dessas alegações, a Reclamante pede que os Nomes de Domínio <flash.com.br> e <sejaflash.com.br> sejam transferidos para sua titularidade, de acordo com os arts. 2.1. (c) e art. 2.2. (a), (b), (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND e do art. 7º (a), (b), (c), (d) e parágrafo único do Regulamento SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada atua no ramo de limpeza de casas e empresas, especificamente prestando serviços de lavar e passar roupa, limpeza de móveis e do ambiente, desde 2011. Alega a

Reclamada que faz uso do Nome de Domínio com o propósito de divulgar os serviços de limpeza.

Afirma a Reclamada que a pandemia de COVID-19, ações trabalhistas e inadimplência de clientes teriam ocasionado a suspensão de suas atividades para reformulação de sua atuação no mercado.

A Reclamada argumenta ser titular, desde a sua fundação em 2011, de registro de marca para FLASH que nunca teria sido modificado, em contraposição à Reclamante que teria confessado a mudança ao longo do tempo e que seria titular de nome do domínio <flashweb.net> sem qualquer registro “.com.br” ou marca registrada.

Alega a Reclamada que a marca “FLASH” sempre teria existido, até antes do Nome de Domínio, e que foi utilizada no e-mail flashservicos@****mail.com.br. Inclusive, aduz a Reclamada que os órgãos responsáveis não notificaram qualquer irregularidade no Nome de Domínio no momento do registro.

A Reclamada sustenta que existe desde 2011 e está inserida no segmento de prestação de serviços de limpeza, o qual é totalmente distinto do ramo de atuação da Reclamante. Além disso, a Reclamada defende ser mais antiga que a Reclamante.

A Reclamada explica que a escolha do nome “FLASH” se deu pela semelhança com o sobrenome de seu sócio proprietário, Sr. P. N. F. J., e por remeter à ideia de rapidez no serviço de limpeza prestado, o que desconstituiria a má-fé ou qualquer tipo de alegação de que o Nome de Domínio foi registrado com outras intenções que não fossem a de divulgar o serviço da empresa.

No tocante às negociações sobre aquisição do Nome de Domínio, a Reclamada informa que a Reclamante estaria tentando adquirir o Nome de Domínio desde 2018, conforme contato feito pelo Sr. R. S., o qual foi rechaçado pela Reclamada. Além disso, afirma que a empresa Vibra.Digital também entrou em contato para adquirir o Nome de Domínio, em 20/05/2020, hipótese em que considerou a venda do Nome de Domínio pelo valor de R\$ 2.000.000,00 (2 milhões de reais).

A Reclamada aduz que a Reclamante teria ficado insatisfeita com a negativa de interesse na venda do Nome de Domínio e, portanto, teria contatado o tio do sócio proprietário da Reclamada, o Sr. R. T., que sequer tinha procuração para responder pela Reclamada. Segundo a Reclamada, quando seu sócio proprietário se inteirou da negociação no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), conduzida por pessoa sem autorização para representar a Reclamada, decidiu fazer pesquisas sobre a Reclamante e o seu capital social. Ao verificar que a Reclamante possui capital social de mais de R\$ 650.000.000,00

(seiscentos e cinquenta milhões de reais), com diversos sócios, inclusive pessoas jurídicas, decidiu aumentar o valor ora solicitado, até porque outra empresa, anteriormente, teria oferecido o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a compra do Nome de Domínio.

Ainda, defende a Reclamada que, como as negociações ora mencionadas foram realizadas por pessoa sem os devidos poderes para representar a Reclamada, não haveria que se falar em aceite expresso da proposta da Reclamante.

No que concerne as alegações de que a Reclamada estava fazendo uso de conteúdo publicitário da iFood Benefícios com o intuito de prejudicar a Reclamante, a Reclamada sustenta que a referida publicação teria sido apenas um teste visando a futura comercialização de publicações em seu Nome de Domínio, além de ter ficado exposta por poucos dias. Diante da Notificação Extrajudicial pela iFood Benefícios solicitando a remoção do conteúdo, a Notificada afirma que prontamente se desculpou e removeu a propaganda em cotejo.

A Reclamada sustenta que o ato de oferecer o Nome de Domínio para empresas que poderiam se beneficiar de seu registro (Uber, Flash Courier, entre outras), além de outros concorrentes, se trataria de livre mercado. Ademais, afirma que, antes da Reclamante procurar a Reclamada, não tinha oferecido o Nome de Domínio para nenhuma outra empresa.

Defende a Reclamada que a Reclamante estaria irresignada com o fato de não ter conseguido comprar o Nome de Domínio e, portanto, estaria tentando de todas as formas “tomar o que é de direito” da Reclamada.

Acerca do uso da frase “tudo o que você precisa em um só lugar”, aduz a Reclamada que se trata de slogan utilizado por diversas empresas do mercado e visa informar que as pessoas podem encontrar todos os tipos de serviço de limpeza ali. Nesse sentido, a Reclamada apresentou imagens extraídas da internet de empresas de diversos segmentos utilizando essa frase.

A Reclamada rebate a alegação de que o registro do nome de domínio <sejafash.com.br> tenha sido feito de má-fé ao argumentar que o uso de “seja” antes da marca seria comum no mercado.

Ademais, a Reclamada confirma que não há uso passivo ou ciberposse do Nome de Domínio, pois as empresas estão inseridas em ramos distintos, têm marcas e nomes diferentes, além do que a Reclamada desconhecia a existência da Reclamante, tendo iniciado suas atividades antes do surgimento da Reclamante.

Adicionalmente, a Reclamada garante que continua atuando no segmento de limpeza, não tendo ingressado no ramo da Reclamante. Não só isso, sustenta que as marcas utilizadas por ambas as empresas são totalmente diferentes e que a Reclamada utiliza apenas “FLASH” em seu site e não “FLASHAPP”, o que demonstraria uma intenção predatória de obter o Nome de Domínio para si.

Por fim, a Reclamada argumenta que a Reclamante teria feito uso do Nome de Domínio em suas publicações publicitárias sem qualquer autorização da Reclamada e sem ter comprado ou alugado o Nome de Domínio, buscando uma aquisição forçada, o que ensejou a propositura do processo judicial n.º 5980754-91.2024.8.09.0051 junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, através do qual a Reclamada reivindica indenização por danos morais pelo uso indevido do Nome de Domínio em meios publicitários.

5. Cronologia dos Fatos

Diante dos diversos fatos narrados na Reclamação e na Resposta da Reclamada, importante listar cronologicamente os principais eventos relacionados a este Procedimento Especial:

Data	Evento
27/06/2003	Registro do domínio flashweb.net, atualmente detido pela Reclamante
16/09/2011	Início das Operações da Reclamada
19/10/2011	Depósito do Pedido de Registro da Marca Mista FLASH (904166520) pela Reclamada
04/08/2016	Registro do domínio flash.com.br pela Reclamada
16/10/2018	Registro do Domínio flashapp.com.br pela Reclamante
18/10/2018	Contato do Sr. Ricardo Salem (vinculado à Reclamante) com a Reclamada, buscando a compra do domínio
18/02/2019	Depósito do Pedido de Registro da Marca Mista Flash (916763978) pela Reclamante
03/02/2022	Contato entre a Reclamante e o Sr. Renato - oferta de R\$ 20.000,00 para aquisição do domínio
03/02/2022	Negociações e oferta final de R\$ 90.000,00 para a aquisição do domínio
18/02/2022	Reclamada informou à Reclamante que não tem mais interesse em vender o domínio, mas sim locá-lo
28/03/2022	Reclamada encaminhou e-mail informando que o valor de venda do domínio seria R\$ 15.000.000,00
23/09/2024	Abertura da Reclamação
22/10/2024	Resposta à Reclamação
22/10/2024	Início de Ação Judicial (5980754-91.2024.8.09.0051) no TJGO, movido pela Reclamada contra a Reclamante, alegando uso indevido do domínio flash.com.br em peças publicitárias da Reclamante

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A Reclamação foi fundamentada nas letras (a) e (c) do artigo 2.1 e na letra (b) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e no artigo 7º, parágrafo único, letras (a) e (c), do Regulamento SACI-Adm.

Conforme disposto nas normas acima invocadas pela Reclamante, para que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante, deve esta comprovar que o Nome de Domínio foi registrado ou vem sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante e, ainda, é:

(a) 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

(c) 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.

Constitui indício de má-fé, segundo as mesmas normas invocadas pela Reclamante:

(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.

Nos itens seguintes é analisada a ocorrência dos requisitos acima, neste caso em concreto, que levaram este Painel a concluir pela improcedência da Reclamação.

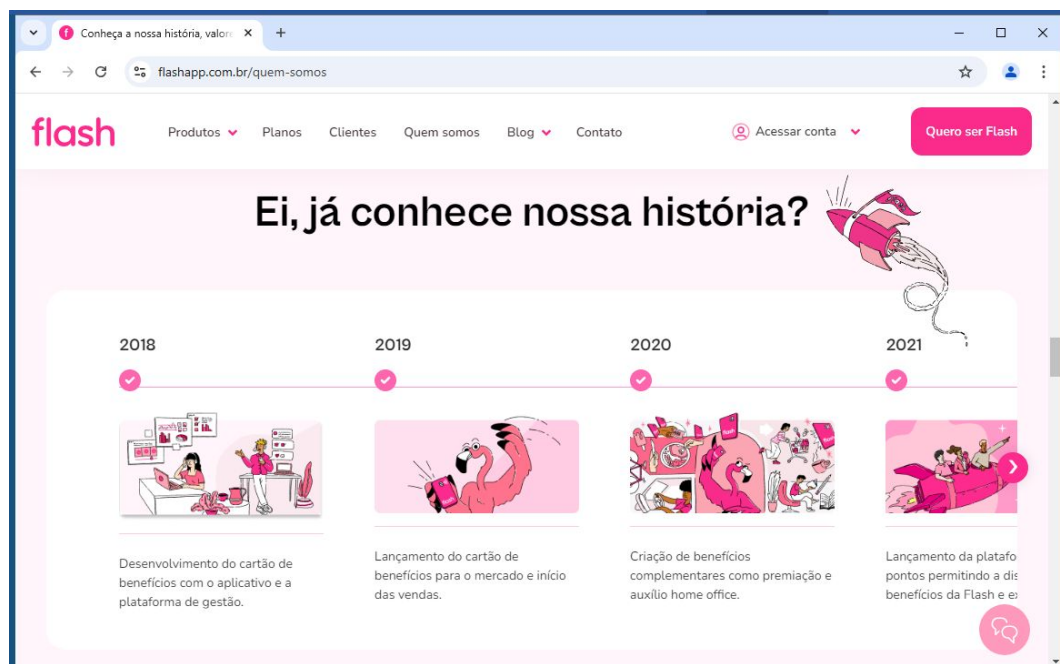
- a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Os direitos invocados pela Reclamante, supostamente violados pela Reclamada com o Nome de Domínio em disputa, seriam seu nome empresarial, suas marcas e seus nomes de domínio, conforme detalhes abaixo:

- a) Nome empresarial: a Reclamante comprovou empregar o termo “Flash” como elemento característico de seu nome empresarial mediante Ficha Cadastral Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, a qual indica sua data de constituição como sendo 11/12/2018;
- b) Marcas: a Reclamante apresentou uma relação de marcas registradas compostas pelo termo “Flash”, sendo a mais antiga a marca mista FLASH, registro nº 916763978, depositado em 18/02/2019 e concedido em 18/06/2024, na classe 36, para assinalar “Administração de cartão de crédito; Administração de vale refeição; Serviços de recarga de créditos de cartões magnéticos do tipo: vale refeição, alimentação ou combustível”; e
- c) Nomes de domínio: a Reclamante apresentou um *print* do site www.whois.com evidenciando ser proprietária do domínio <flashweb.net>, criado em 27/06/2003, e *print* do site do Registro.br relativo ao domínio <flashapp.com.br>, criado em 16/10/2018.

Como se nota pelas datas acima, com exceção ao nome de domínio <flashweb.net>, **os demais direitos invocados pela Reclamante são posteriores ao Nome de Domínio objeto da disputa, <flash.com.br>, criado em 04/08/2016.** Diante disso, nenhum dos citados demais direitos da Reclamante pode ser considerado como fundamento válido contra o Nome de Domínio <flash.com.br>.

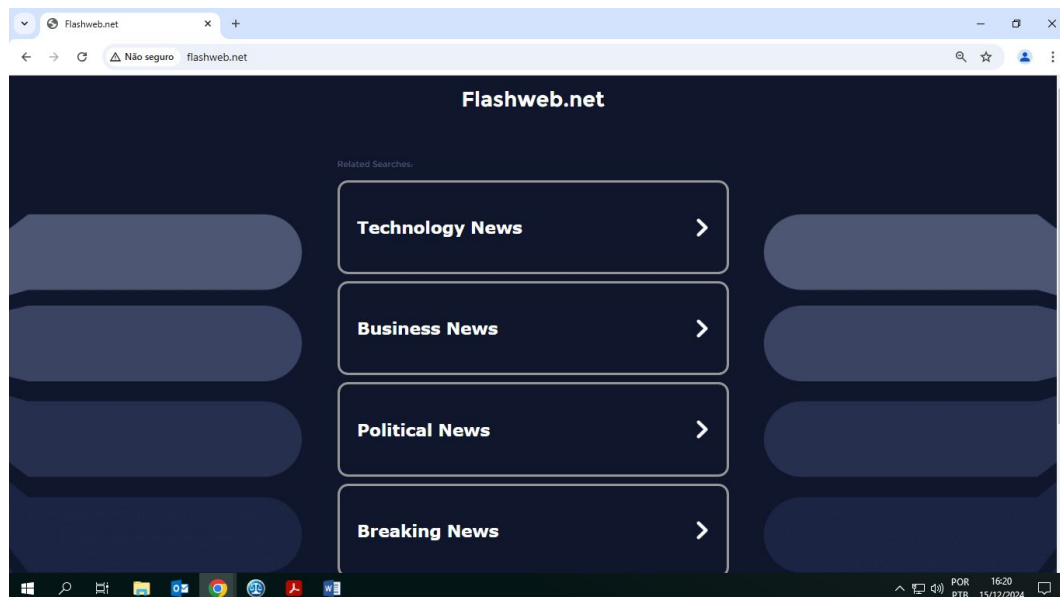
Com relação ao domínio <flashweb.net>, restou comprovado que foi criado em 27/06/2003 e que o atual titular é a Reclamante. Todavia, não foi a Reclamante quem originalmente o registrou, vez que a data criação dele é anterior, em 15 anos, à constituição da Reclamante, que se deu em 2018, segundo os documentos anexos à Reclamação e o histórico disponível em seu website www.flashapp.com.br:



(Extraído de www.flashapp.com.br/quem-somos, em acesso em 15/12/2024).

Em algum momento, a Reclamante adquiriu o domínio <flashweb.net>, o que, obviamente, constitui um ato lícito. Porém, não consta da Reclamação nenhuma evidência de quando a Reclamante teria adquirido este nome de domínio nem, tampouco, qualquer evidência de seu uso para divulgar informações sobre a Reclamante ou suas atividades.

Na verdade, até a atualidade, o domínio <flashweb.net> continua sem nenhuma informação relacionada à Reclamante, como se nota pelo *print* abaixo:



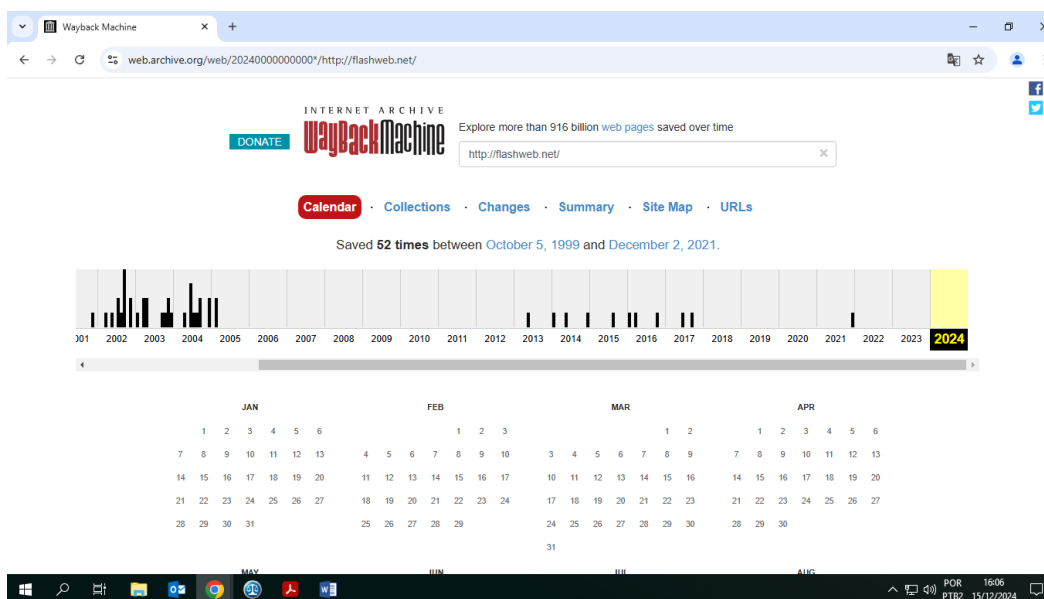
(Extraído de www.flashweb.net, em acesso em 15/12/2024).

Em consulta realizada por estes Especialistas à ferramenta digital que preserva informações históricas de websites - *Wayback Machine* (da organização sem fins lucrativos *Internet Archive*, www.web.archive.org/) - notou-se que no ano de criação do referido domínio, em 2003, constava uma página estacionária, oferecendo o domínio à venda:



(Extraído de www.web.archive.org/web/20031120032105/http://www.flashweb.net/, em acesso em 15/12/2024).

As últimas capturas de telas de sites vinculadas ao domínio <flashweb.net> são de 2017 e 2021 (como se nota do *print* abaixo), porém indicam apenas uma tela em branco.



(Extraído de www.web.archive.org/web/2024000000000*/http://flashweb.net/, em acesso em 15/12/2024).

Resta evidente a estes Especialistas, portanto, que a Reclamante não faz uso do domínio <flashweb.net> - e, talvez, jamais o tenha feito - podendo tê-lo adquirido apenas na tentativa de constituir um fundamento à sua Reclamação.

Importante notar que não é objetivo desta CSD-ABPI exigir prova de uso de um nome de domínio para fundamentar uma Reclamação. Todavia, a falta de uso leva à conclusão de que não há risco de confusão, requisito estabelecido no artigo 2.1 e no artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND:

“(c) 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.” (sublinhou-se).

Nesse sentido, vale citar trecho de precedente ND20169 desta CSD-ABPI, conforme trechos abaixo:

“É verdade que o nome de domínio dos Reclamantes - www.roupasparaciclismo.com -, é anterior ao nome de domínio do Reclamado - www.roupasparaciclismo.com.br, mas isso não basta para evidenciar que o Reclamado, quando do registro de seu domínio eletrônico conhecia os Reclamantes.

Os Reclamantes não comprovaram a data em que o site www.roupasparaciclismo.com foi efetivamente lançado (...), prova essa que a Especialista entende ser imprescindível, notada e principalmente porque o nome de domínio do Reclamado foi registrado apenas 16 (dezesesseis) meses após o registro do nome de domínio dos Reclamantes.”.

Portanto, concluem estes Especialistas que o Nome de Domínio <flash.com.br> não é idêntico de modo suficiente a criar confusão com o nome empresarial, as marcas e os nomes de domínio da Reclamante.

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

A Reclamante não comprovou, como demonstrado no item acima, deter legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em disputa, na medida em que é titular de nome empresarial, marca e nome de domínio posteriores à data de registro do Nome de Domínio em disputa. Quanto ao domínio <flashweb.net>, como já mencionado, há dúvidas sobre quando efetivamente passou a ser de propriedade da Reclamante e não há qualquer indício de seu uso efetivo por ela.

O que ocorre é que ambas as partes comprovaram deter direitos sobre o termo “Flash” como sinal distintivo. As regras do SACI-Adm preveem um procedimento de cognição sumária. Não cabe neste procedimento ampla dilação probatória, como expresso em precedentes desta CSD-ABPI, tais como ND202302 e ND202442.

Dessa forma, resta não atendido o disposto no artigo 4.2, letra (d), do Regulamento CASD-ND e artigo 6º, letra (c), do Regulamento SACI-Adm.

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

A Reclamada alega, em sua defesa, ser “empresa do ramo de limpeza de casas e empresas, especificamente lavar e passar roupas, limpeza de móveis, do ambiente desde o ano de 2011”.

A Reclamada é titular da marca mista FLASH, objeto do registro nº 904166520, depositado em 19/10/2011 e concedido em 16/12/2014, na classe 37, para assinalar “Limpeza de interiores de edifícios - [Serviço]; Limpeza de fachada de edificações - [Serviço]; Edifícios (Limpeza de interiores de -) - [Serviço]; Edificações (Limpeza de fachada de -) - [Serviço]; Limpeza de janelas - [Serviço]”.

A Reclamada utiliza, também, o termo “Flash” como elemento característico de seu nome empresarial. Embora não tenha produzido prova de anterioridade, pois juntou alteração contratual datada de 31/03/2020, há evidências de que tal uso retroagiria a 2011, ano do depósito de sua marca no INPI com o mesmo nome empresarial que mantém até hoje.

Portanto, a Reclamada detém direitos sobre o termo “Flash” e legítimo interesse sobre tal sinal distintivo.

Nesse sentido é o seguinte precedente:

“Vale ressaltar que existe precedente do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (‘ABPI’), regido pelo Regulamento SACI-Adm, que conclui que a titularidade do reclamado de registro de marca caracteriza o legítimo direito de utilizar nome de domínio contendo a respectiva marca, ainda que o (a) reclamante seja titular de registros de marca. Veja-se em *Dinamize Informática Ltda v. F. B. C. Me*, Caso ABPI ND-202345.

Nesse sentido, o registro de marca de titularidade do Reclamado, o qual permanece em vigor até o momento, indica a possibilidade de existir, em favor do Reclamado, direitos e legítimos interesses deste no nome de domínio em disputa.” (DBR2024-0028).

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.

A Reclamante afirma que a Reclamada agiu de má-fé ao registrar e usar o Nome de Domínio, na medida em que atualmente não o utiliza de forma efetiva, negociou a venda dele com a Reclamante e empregou elementos que seriam usados pela Reclamante com o objetivo de desviar clientela da Reclamante.

Como exposto nos itens acima, restou comprovado que a Reclamada foi legalmente constituída e detém direitos anteriores sobre o termo “Flash” como marca e nome empresarial. Detém, portanto, a Reclamada, legítimo interesse e boa-fé sobre o Nome de Domínio objeto deste procedimento.

Nesse sentido, vale destacar os seguintes precedentes desta CSD-ABPI:

“Embora o Reclamado não tenha utilizado o ‘Nome de Domínio’ de forma isenta, o SACI-Adm não é o procedimento adequado para eventual análise e decisão quanto ao embate de legitimados. A criação do SACI-Adm foi inspirada no procedimento UDRP da ICANN, e um de seus escopos é o combate à infração a direitos de Propriedade Industrial, sobretudo a casos típicos de titularidade viciada em má-fé, como ocorre nos casos de Cybersquatting, onde o agente infrator é despido de qualquer legitimidade sobre sinal distintivo em discussão.

(...)

Contudo, o SACI-Adm não pode ir tão longe a ponto de retirar o direito de uso de uma marca registrada, por tratar-se de matéria sujeita à reserva do Poder Judiciário ou a eventual processo arbitral. Quanto a esse ponto, no mesmo sentido, já decidiram os Ilustres Especialistas Marcelo Mazzola e Gilberto Martins de Almeida,

respectivamente, nos procedimentos nº ND201717 e ND201757, que tramitaram na CASD-ND.” (ND202442).

“Por fim, entende essa Especialista não ter sido preenchido esse requisito, pois deixam de figurar elementos ou sequer indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro do Nome de Domínio em disputa, uma vez que o Reclamado demonstrou direitos anteriores aos direitos da Reclamante no registro, e ainda, considerando-se o contexto de uso, atividades desempenhadas pelas empresas e sua plena convivência pacífica há pelo menos sete anos, sem prova de confusão, desvio de clientela ou outro ato de concorrência desleal, não há se de falar em comprovado registro ou uso em má-fé, deixando-se de enquadrar o presente caso nas alíneas do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.” (ND202357).

Os argumentos trazidos pela Reclamante na tentativa de evidenciar a má-fé da Reclamada dependem de uma dilação probatória incompatível com o objetivo do presente procedimento, como já decidido por esta CSD-ABPI:

“Vale frisar que o procedimento previsto no Regulamento SACI-Adm exige a configuração, prima facie, dos requisitos para a sua aplicação e, em particular, a constatação *ictu oculi*, ou seja, logo à primeira vista e imediatamente, da existência ou não de má-fé do detentor do nome de domínio impugnado. Nada disso se apresenta factível no presente caso, cuja análise ora feita se mostra, por si só, de complexidade inteiramente incompatível com a simplicidade e celeridade esperadas nesse Procedimento Especial.” (ND202261).

A Reclamante relata que vem negociando com a Reclamada desde 03/02/2022, e, ainda, a Reclamada noticia a existência de procedimento judicial envolvendo ambas (processo nº 5980754-91.2024.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª UPJ Juizados Especiais, cujo objeto é desconhecido por estes Especialistas). Dessa forma, se há outras questões que fogem à competência do presente procedimento, nada impede que as partes busquem o socorro do Poder Judiciário (conforme precedentes ND201767 e ND202116).

2. Conclusão

Em razão dos fatos e documentos expostos na Reclamação, não restou comprovada, a este Painel, a violação a direitos anteriores da Reclamante.

De igual forma, não restou caracterizado que a Reclamada esteja utilizando o Nome de Domínio em má-fé.

Desse modo, conclui-se que a Reclamada incidiu nas hipóteses previstas no artigo 7º, letra “a”, e seu parágrafo único, letra “b”, do Regulamento SACI-Adm, e dos artigos 2.1, letra (a), e 2.2, letra (b), do Regulamento CASD-ABPI.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as letras (a) e (c) do artigo 2.1 e a letra (b) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e o artigo 7º, parágrafo único, letras (a) e (c), do Regulamento SACI-Adm, os Especialistas rejeitam a presente Reclamação e determinam que o Nome de Domínio em disputa <flash.com.br> seja mantido em nome da Reclamada.

Os Especialistas solicitam 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, 21 de janeiro de 2025

Clovis Silveira
Especialista Presidente



Fabio José Zanetti de Azeredo
Especialista

Luiza Tângari Coelho
Especialista