

**CASD-ND DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CASD-PI) DA ABPI**

BOMBRIL MERCOSUL S/A X A [REDACTED] B [REDACTED] A [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201318

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BOMBRIL MERCOSUL S.A., sociedade anônima, com sede na Via Anchieta, Km 14, São Bernardo do Campo, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.183.724/0001-79, representada por [REDACTED] advogada inscrita na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED] com escritório na [REDACTED] [REDACTED] é a Reclamante do presente procedimento (a “Reclamante”).

A [REDACTED] B [REDACTED] A [REDACTED], empresário individual, com endereço na [REDACTED] [REDACTED], inscrito no CNPJ sob o nº 13.758.953/0001-65, é o Reclamado do presente procedimento (o “Reclamado”).

Reclamante e Reclamado serão aqui referidos em conjunto como Partes.

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.bombrilfnc.com.br> (o “Nome de domínio”).

O Nome de domínio foi registrado em 22 de fevereiro de 2013 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação apresentada pela Reclamante foi originalmente recebida, com os documentos que a instruem, em 06 de agosto de 2013, pela CASD-ND. Na mesma data a CASD-ND enviou confirmação de recebimento da Reclamação à Reclamante.

Em 09 de agosto de 2013, a CASD-ND comunicou à Reclamante a existência de duas irregularidades formais na Reclamação apresentada assim descritas:

- I. *A Reclamação não foi enviada pelo Reclamante. (Documento apresentou problemas de validação da assinatura eletrônica); e*
- II. *Não foi anexada declaração assinada pelo Reclamante ou por seu representante legal optando por submeter-se ao SACI-Adm; reconhecendo a competência exclusiva CASD-ND da ABPI para administrar o procedimento do SACI-Adm; isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm que deseja instaurar, nos termos do Regulamento SACI -Adm; e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI ("CSD-PI"), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação; (Documento apresentou problemas de validação da assinatura eletrônica).*

Tais irregularidades da Representação foram sanadas pela Reclamante, que retransmitiu os documentos solicitados à CASD-ND em 12 de agosto de 2013 sanando, pois, todas as irregularidades apontadas.

Também em 09 de agosto de 2013, esta CASD-ND encaminhou solicitação de informações sobre o Nome de domínio ao NIC.br; a qual foi atendida, em 12 de agosto de 2013, pelo NIC.br que confirmou ser o Reclamado o titular do domínio em disputa e atestando a submissão do mesmo ao Regulamento do SACI-Adm tendo em vista a data de registro.

Em 12 de agosto de 2013, foi encaminhada ao Reclamado, no endereço eletrônico informado pelo NIC.br, a devida Intimação de Resposta e Início de Procedimento. Simultaneamente, a CASD-ND informou também a Reclamante e o NIC.br do início do procedimento.

Transcorrido o prazo para resposta sem qualquer manifestação do Reclamado, a CASD-ND comunicou a ocorrência de Revelia e suas consequências ao NIC.br, em 28 de agosto de 2013, e às Partes, na mesma data.

Em resposta à Comunicação da Revelia, o NIC.br, ainda em 28 de agosto de 2013, informou que "congelou" o Nome de domínio, de acordo com o art. 13º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm.

Nomeado para atuar como Especialista no presente procedimento, o signatário apresentou, em atenção ao art. 9º do Regulamento da CASD-ND, Declaração de Imparcialidade datada de 28 de agosto de 2013. Tendo sido, na mesma data, comunicada a nomeação deste Especialista às Partes pela CASD-ND. A nomeação não sofreu impugnação.

Posterior troca de mensagens entre a CASD-ND e as Partes, ensejada por questionamento da Reclamante quanto ao prazo para a decisão deste Especialista, gerou o envio à CASD-ND e à Reclamante de e-mail pelo endereço eletrônico contato@dospedagem.com em 28 de agosto de 2013. Em 29 de agosto de 2013, a CASD-ND enviou resposta, com os devidos esclarecimentos, às Partes e ao endereço de e-mail contato@dospedagem.com.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em apertada síntese, porque não mais é necessário – não se desprezando o zeloso trabalho da patrona da Reclamante em elencar suas alegações e coligir as provas que as sustentam – as razões apresentadas pela Reclamante a justificar a apresentação deste procedimento e fundamentar seu pedido são as seguintes:

- i. Possui direito sobre o nome empresarial **BOMBRIL**;
- ii. Possui direito sobre a marca **BOMBRIL**, objeto de diversos registros no Brasil;
- iii. A marca **BOMBRIL** foi declarada Notória na vigência do revogado Código da Propriedade Industrial (CPI) Decreto-Lei nº 5.772/7 e, atualmente, está declarada como Marca de Alto Renome, nos termos da Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.729/96;
- iv. O Nome de domínio em disputa reproduz a marca e nome empresarial **BOMBRIL**, sem qualquer autorização da Reclamante; e
- v. O registro do Nome de domínio efetuado pelo Reclamado está eivado de má-fé não só porque se trata de nome de domínio em “manutenção passiva”, mas, também, porque vem sendo utilizado como domínio para endereço de e-mail utilizado para fins fraudulentos.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa. Destaque-se, contudo, que, nos termos do art. 13º, §2º, do Regulamento do SACI-Adm e do art. 8.4, primeira parte, do Regulamento da CASD-ND, ambos a seguir transcritos, a Revelia, embora constatada no presente procedimento, não é, por si só, fundamentação ensejadora desta decisão; *verbis*:

“(Regulamento SACI-Adm)

Art. 13º. O Procedimento do SACI-Adm prosseguirá à revelia de qualquer das Partes, desde que a Parte, devidamente comunicada nos termos deste Regulamento, não cumpra o ato que lhe competir no prazo assinalado para tanto.

§ 2º: Se o Titular do nome de domínio não apresentar defesa, o(s) especialista(s) deverá(ão) decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm. A decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da Parte.”.

“(Regulamento da CASD-ND)

Artigo 8.4. No caso de não apresentação de Resposta ou de inobservância dos requisitos do item 8.2, o Reclamado será considerado revel, mas o(s) Especialista(s) deverá(ão) ainda assim apreciar o mérito da demanda, sendo que a decisão do(s) Especialista(s) não poderá ser fundamentada apenas na revelia da parte. (...).”.

Ademais, como será explicitado adiante nesta decisão, há fortes razões para acreditar que o Reclamado tomou conhecimento deste procedimento e simplesmente deixou de apresentar sua defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Nome de domínio em disputa foi registrado em 22 de fevereiro de 2013, do que resulta a admissibilidade da presente Reclamação, nos termos do art. 2.3 do Regulamento da CASD-ND. Estão caracterizadas as hipóteses do art. 3º caput, alíneas (a) e (c) e parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e do art. 2.1, alíneas (a) e (c), e do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante apresentou documentação comprobatória de seus direitos sobre o nome empresarial e marca **BOMBRIL**, reconhecida como Marca de Alto Renome desde 23 de setembro de 2008. Conforme listagem extraída do sítio do INPI (Anexo II), a declaração ainda se encontra em vigor., A Reclamante possui ainda 108 (cento e oito) pedidos de registro em andamento e registros válidos de marcas contendo a expressão **BOMBRIL**, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Sucessora de Abrasivos BOMBRIL Ltda. (anteriormente denominada Bombril Cirio S.A., Clorox – Bombril S.A. e Detergentes Bombril S.A.), a Reclamante tem sua data de constituição declarada como sendo 4 de dezembro de 2000 (conforme cópia da respectiva Ficha de Breve

Relato - Anexo I, desta decisão) de modo que sua data de constituição antecede em 13 (treze) anos o registro do Nome de domínio em disputa.

A marca **BOMBRIL**, da Reclamante, mesmo registrada na forma de apresentação mista, no logotipo a seguir reproduzido, tem protegida a expressão nominativa **BOMBRIL**, posto que as marcas mistas também garantem a exclusividade das expressões nominativas que abrangem (salvo em situações que tal proteção é expressamente ressalvada, o que não é o caso da marca da Reclamante):



Não podendo o Reclamado alegar desconhecer a marca **BOMBRIL**, a sociedade Reclamante ou mesmo que tal marca encontra-se declarada como Marca de Alto Renome nos termos do Artigo 125, da LPI e considerando que o Nome de domínio em disputa <www.bombrilfnc.com.br> reproduz integralmente a marca e o nome empresarial **BOMBRIL**, insere-se, o caso presente, nas hipóteses das alíneas (a) e (c) do Artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e das alíneas (a) e (c) do Artigo 2.1, do Regulamento desta CASD-ND, onde se lê:

“(Regulamento do SACI-Adm)”

Artigo 3º - (...)

(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 (...)

(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;”

“(Regulamento da CASD-ND)

Artigo 2.1: (...)

(a) 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 (...)

(c) 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.”

Além do que, está caracterizada a má-fé do Reclamado ao requerer e obter o registro do Nome de Domínio, assim como a má-fé que norteou seus atos após a obtenção de registro para tal Nome de domínio.

A utilização da marca BOMBRIL na forma de apresentação e logotipo acima reproduzidos pelo Reclamado, em combinação com o Nome de Domínio em disputa www.bombrilfnc.com.br para obter vantagem econômica indevida, fazendo-se passar pela própria Reclamada, conforme demonstra a Reclamação (no Anexo VIII, fls. 479), configura a hipótese do art. 3º, parágrafo único, alínea (d), do Regulamento do SACI-Adm e do art. 2.2., alínea (d), do Regulamento da CASD-ND.

Em documento apresentado com a Reclamação (ANEXO XVIII, fls. 479), a Reclamante demonstra a má-fé do Reclamado em utilizar-se do Nome de domínio para fazer-se passar pela Reclamante e angariar, com isso, vantagens econômicas, de modo a reforçar a hipótese de má-fé do art. 3º, parágrafo único, alínea (d), do Regulamento do SACI-Adm e do art. 2.2., alínea (d), do Regulamento da CASD-ND. Também configura má-fé do Reclamado a “manutenção passiva” do Nome de domínio, não existindo sítio nem páginas da Internet acessíveis através do mesmo atualmente.

Caracterizadas, pois as hipóteses do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e do Artigo 2.2 do Regulamento desta CASD-ND, de ver-se:

“(Regulamento do SACI-Adm)

Artigo 3º - (...)

*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:*

(...)

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.” (grifou-se)

“(Regulamento da CASD-ND):

Artigo 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:***

(...)

(d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.” (grifou-se)

Contudo, em função da revelia do Reclamado e para atuar com imparcialidade e em observância aos termos do Artigo 13º, §2º, do Regulamento do SACI-Adm e do Artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND, aqui já transcritos; este Especialista fez suas próprias pesquisas, buscando por eventuais fatos e direitos que pudessem amparar a pretensão do Reclamado sobre o Nome de domínio, a despeito do inequívoco direito e das fartas provas acostadas pela Reclamante à Reclamação.

Ademais, o Reclamado não tem qualquer direito sobre a expressão **BOMBRIL**, quer como marca, quer como nome empresarial e não teve, como expressamente declarado pela Reclamante, em nenhum momento, autorização desta para uso e registro da expressão BOMBRIL sob qualquer forma. Do mesmo modo, o Reclamado também não tem qualquer direito sobre a expressão FNC, uma empresa de tecnologia da informação que participou do projeto **CASA BOMBRIL**, da Reclamante (Anexos III e IV), , como consta do próprio sítio da empresa FNC (Anexo IV), acessível em http://www.fncit.com.br/casa_bombril.html.

Quanto à declaração de revelia do Reclamado, o envio de e-mail à CASD-ND, em 28.08.2013, pelo endereço eletrônico contato@dospedagem.com demonstra que o Reclamado foi informado devidamente do procedimento optando por não apresentar defesa. O domínio dospedagem.com, conforme informação constante da plataforma “Whois” (Anexo V) está registrado em nome do próprio Reclamado.

Portanto, o Reclamado soube do presente procedimento através das comunicações enviadas a seu endereço de e-mail kidemod@uol.com.br, cadastrado junto ao NIC.br, e utilizou um outro endereço de e-mail também registrado em seu nome – contato@dospedagem.com – para solicitar informações sobre este procedimento. Recebendo as informações solicitadas, optou por não apresentar defesa. Fica claro, assim, que a revelia do Reclamado neste procedimento, não é acidental, mas, isso sim, proposital, posto que o mesmo optou por não se defender ou meramente se apresentar no presente procedimento, a despeito de ter recebido as comunicações e informações para fazê-lo tempestivamente

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições do Artigo 3º, *caput*, alíneas (a) e (c), e parágrafo único, alínea (d), do Regulamento do SACI-Adm e do Artigo 2.1, alíneas (a) e (c), e do Artigo 2.2, alínea (d) do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de domínio em disputa <www.bombrilfnc.com.br> seja cancelado.

Este 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.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2013.



Ricardo Fonseca de Pinho
Especialista

Anexos:

- Anexo I – Ficha Cadastral Simplificada Reclamante
- Anexo II – Relação das Marcas de Alto Renome em vigência no Brasil
- Anexo III – Página de Resultados de Pesquisa BOMBRIL FNC
- Anexo IV – Página do sítio da Internet de FNC
- Anexo V – Dados Cadastrais WHOIS dhospedagem.com