

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

ENTERPRISE HOLDINGS, INC. X TOWEB BRASIL LTDA EPP

PROCEDIMENTO Nº ND-201535

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ENTERPRISE HOLDINGS, INC., representada por [REDACTED], com escritório à [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

TOWEB BRASIL LTDA EPP, representada por [REDACTED], com escritório à [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <enterprise.com.br> ("Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 08 de março de 2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND") do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual ("CSD-PI") da ABPI em 17/12/2015. Na mesma data, a CASD-ND transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de solicitação de informações cadastrais do Nome de Domínio em disputa. No dia 18/12/2015 o NIC.br transmitiu por e-mail para a CASD-ND as informações cadastrais de referido Nome de Domínio, confirmando que o Reclamado é o titular do Nome de Domínio.

A CASD-ND transmitiu em 8/01/2016 mensagem ao Reclamante para que fossem sanadas irregularidades formais na Reclamação, nos termos do art. 6.2 do Regulamento CASD-ND.

AMU

Em 14/01/2016 o Reclamante enviou resposta à solicitação de saneamento.

O Secretário Executivo da CASD-ND deu início formal ao Procedimento, nos termos do art. 7.1 do Regulamento da CASD-ND. Em 19/01/2016 a CASD-ND informou por e-mail ao Reclamado e ao NIC.br o início do Procedimento em relação ao Nome de Domínio, e intimou o Reclamado a apresentar sua resposta.

Em 4/02/2016 a CASD-ND comunicou ao Reclamado a configuração da revelia, informando-lhe das consequências da não apresentação de defesa. Na mesma data, a CASD-ND informou ao NIC.br sobre a revelia do Reclamado no Procedimento.

A CASD-ND nomeou Karin Klempf Franco como Especialista em 16/02/2016. A Especialista apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade, nos termos do art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 24/02/2016 a CASD-ND realizou a transmissão de procedimento à Especialista, iniciando-se o prazo para a Especialista proferir decisão.

A Especialista declara que foi devidamente constituída.

A Especialista emitiu em 1/03/2016 Ordem Processual No. 1 requerendo esclarecimentos adicionais do Reclamante quanto à relação comercial e jurídica entre a empresa "Alamo Car Rental EUA" e o Reclamante, bem como se a menção de seu nome efetuada no site hospedado sob o Nome de Domínio foi consentida pelo Reclamante. Ainda, a Especialista solicitou a apresentação de nova procuração com poderes específicos para atuação no âmbito do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" – SACI-Adm. Foi concedido o prazo de 10 (dez) dias corridos para o Reclamante se manifestar. O Reclamante respondeu tempestivamente, protocolando esclarecimentos e documentos adicionais em 11/03/2016.

Mesmo já restando configurada a revelia, em respeito ao princípio do contraditório a CASD-ND enviou ao Reclamado em 11/03/2016 a resposta do Reclamante à Ordem Processual No. 1, com igual prazo de 10 (dez) dias corridos para o Reclamado se manifestar. Em 17/03/2016 o Reclamado apresentou resposta tempestiva à Ordem Processual No. 1.

O Reclamante requer a transferência do Nome de Domínio, nos termos do Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alega que:

(i) É a maior empresa de aluguel de carros do mundo, de acordo com sua receita, frota e número de empregados, opera uma rede global de mais de 8.600 unidades em bairros e aeroportos, sob as marcas "Enterprise", "National" e "Alamo". Além de ser uma entidade apoiadora dos esportes, o que amplia, ainda mais, a notoriedade de sua marca "Enterprise".

(ii) Obteve o registro das marcas que identificam seus serviços e nome empresarial perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): "Enterprise – Registro 826843549 em 16/10/2007"; "Enterprise – Registro 826843522 em 16/10/2007"; "Enterprise – Registro 818858397 em 14/07/1998"; "Enterprise – Registro 826843530 em 16/10/2007" e "Enterprise – Registro 817911030 em 06/09/2011".

(iii) O Nome de Domínio é reprodução das marcas, do nome empresarial e do nome de domínio <enterprise.com> da Reclamante, além de que o Nome de Domínio foi registrado em momento posterior à data de concessão dos registros de marca da Reclamante perante o INPI – i.e. em 08/03/2015.

(iv) O Reclamado registrou e faz uso do Nome de Domínio em desrespeito ao princípio da boa-fé. O Reclamado utiliza o Nome de Domínio em disputa para veicular publicidade de empresas concorrentes diretas do Reclamante, onde oferece serviços relacionados a aluguel de veículos.

(v) A má-fé do Reclamado resta caracterizada pelos seguintes fatos:

1) O registro do Nome de Domínio em disputa faz referência às marcas e, até mesmo, aos serviços do Reclamante;

2) O Reclamado registrou diversos nomes de domínio que copiam expressões e marcas mundialmente famosas e das quais não é o titular, a saber: "guaranaantarica.com.br", "hyunda.com.br", "hyundai.com.br", "impiranga.com.br", "importadorachevrolet.com.br", "itaqueirao.com.br", "jeguiti.com.br", "jequti.com.br", "jeep.com.br", "gshowbbb.com.br", "gshoow.com.br", "gsohw.com.br" e "gswou.com.br";

3) o Reclamado possui diversos registros de nomes de domínio que reproduzem marcas conhecidas no mercado, o que demonstra forte indício de sua atuação como "cybersquatter."

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, restando caracterizada a revelia em 4/02/2016.

Em 17/03/2016 o Reclamado revel respondeu à Ordem Processual No. 1. Foi constituído procurador nos autos. O conteúdo da resposta do Reclamado revel não versava sobre o assunto da Ordem Processual No. 1, mas sim sobre as alegações do Reclamante no Procedimento. Tendo a revelia já sido configurada, o conteúdo da resposta não foi considerado pela Especialista.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De início, frise-se que a presente decisão se fundamenta nos fatos e provas apresentadas no Procedimento, pelo Reclamante. A revelia do Reclamado não influenciou o convencimento da Especialista.

O grupo empresarial ao qual pertence o Reclamante atua mundialmente e é reconhecido pelo público consumidor na atividade de locação de veículos. No Brasil, o Reclamante é titular de diversas marcas registradas perante o INPI. Dentre as marcas que interessam à presente disputa, indique-se:

- Marca mista "ENTERPRISE" – Registro 826843549 depositada em 22/11/2004 e concedida em 16/10/2007, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca mista "ENTERPRISE" – Registro 826843522 depositada em 22/11/2004 e concedida em 16/10/2007, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca mista "ENTERPRISE" – Registro 818858397 depositada em 31/10/1995 e concedida em 14/07/1998, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca mista "ENTERPRISE" – Registro 826843530 depositada em 22/11/2004 e concedida em 16/10/2007, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca nominativa "ENTERPRISE" – Registro 817911030 depositada em 08/07/1994 e concedida em 06/09/2011, devidamente prorrogada e em vigor.

O Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 08/03/2015 (www.enterprize.com.br).

Conforme o art. 3º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob ".br" ("SACI-Adm"), o Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízo ao Reclamante, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos a seguir, em relação ao Nome de Domínio objeto do procedimento:

"(...) 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; (...)"

O Nome de Domínio é suscetível de criar confusão com as marcas registradas pelo Reclamante, algumas das quais, frise-se, foram depositadas há mais de 20 (vinte) anos. No caso do Nome de Domínio - "www.enterprize.com.br" - há fiel reprodução de referidas marcas, sendo que difere somente por meio da troca da letra "S" pela letra "Z". A mudança das letras não implica qualquer distintividade em relação à marca do Reclamante. Portanto, entende a Especialista que está configurada a hipótese da alínea a) do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

Quanto à alegação do Reclamante, no sentido da aplicação à matéria em disputa da alínea c do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm supra reproduzido, em que pese o conteúdo do artigo 8 da Convenção da União de Paris (Decreto 75.572/75), o Reclamante é pessoa jurídica estrangeira, e referida alínea c. não menciona expressamente a hipótese do nome empresarial estrangeiro ou de nome de domínio não registrado sob o cctld ".br".

Não obstante o enquadramento da conduta do Reclamado na alínea a do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, é preciso que reste comprovada a má-fé na utilização do Nome de Domínio. O parágrafo único do art. 3º lista de forma exemplificativa circunstâncias que a indiciam:

"(...) 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, 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."

Os fatos e provas trazidos à presente disputa fizeram a Especialista concluir que o Nome de Domínio está sendo utilizado de má-fé pelo Reclamado.

O Reclamante comprovou por meio de documentação juntada ao Procedimento (Doc. 5) que o Reclamado veiculou sob este Nome de Domínio conteúdo de empresas concorrentes diretas do Reclamante.

De fato, ao acessar o Nome de Domínio, o usuário visualizava página com diversos links. Ao clicar sobre o link "Enterprize Car Rental" o usuário é direcionado a uma nova página de internet, com 5 (cinco) links de empresas que fornecem o serviço de locação de veículos: (i) Alamo Car Rental EUA (que por sua vez redireciona para <www.alamo.com>); (ii) Brazilian Cars Rental (que por sua vez redireciona para <www.aluguefoco.com.br>), (iii) RentCars - Reserve online (que por sua vez redireciona para <www.rentcars.com.br>); Best Car Rental Prices (que por sua vez redireciona para <www.rentalcars.com>) e (v) Budget Car Rental (que por sua vez redireciona para <www.budget.com.br>).

Ressalte-se que o link sob o item (i) refere-se a empresa pertencente ao mesmo grupo econômico do Reclamante e que a inclusão do referido link não foi autorizada pelo Reclamante, nos termos informados na resposta à Ordem Processual No. 1.

Assim, resta caracterizada a conduta descrita na alínea d. do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, pois há que se inferir que ao usar o Nome de Domínio o Reclamado pretendia "(...) atrair, intencionalmente e com o 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".

Também caracterizando a conduta descrita verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos do item d. do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente item d. do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510; ND201513; ND201517; ND201521 e ND201530.

A Especialista não poderia deixar de mencionar adicionalmente que o Nome de Domínio é fiel reprodução das marcas do Reclamante, somente por meio da troca da letra "S" pela letra "Z". Esta conduta caracteriza a prática de "typosquatting", ou seja, registro de nomes de domínio semelhantes a outras marcas com pequenos erros tipográficos, visando tirar proveito do erro de digitação de usuários da internet.

A conduta de "typosquatting" do Reclamado no presente Procedimento é replicada em relação a outras marcas e nomes empresariais, visto que uma consulta ao "Whois" demonstra que o Reclamado registrou, também, os seguintes nomes de domínio, entre outros: "englishtonw.com.br", "facebo0k.com.br", "faculdadefmu.com.br", "fgvoab.com.br", "hotalurbano.com.br", "guaranaantarica.com.br", "hyunda.com.br", "hyumdai.com.br", "impiranga.com.br", "importadorachevrolet.com.br", "itaqueirao.com.br", "jeguiti.com.br", "jequti.com.br", "gshowbbb.com.br", "gshoow.com.br", "gsohw.com.br" e "gswou.com.br".

Neste sentido, decisão proferida pelo Especialista Gabriel Francisco Leonardos no Procedimento ND20131, tendo como parte o mesmo Reclamado da presente disputa, perante esta mesma CASD-ND:

"É certo que o registro de domínio que se utiliza de marca notoriamente conhecida cuja titularidade é de terceiro constitui forte indício de má-fé, o que no caso em questão foi confirmado através das provas elencadas pela Reclamante, como o fato de alguns dos domínios estarem sendo utilizados para publicidade que oferecem produtos e serviços idênticos aos oferecidos pela Reclamante e de publicidades de empresas concorrentes diretas da Reclamante.

(...)

Verifica-se que a Reclamada é empresa reincidente em práticas ilegais, e que se utiliza recorrentemente de meios ilícitos em benefício próprio, visando desviar clientela e prejudicar empresas conhecidas no mercado.

Ainda, fica clara a intenção da Reclamada de se aproveitar do conceito, fama e clientela da Reclamante, detentora de registros de marca e nomes de domínio anteriores ao da Reclamada e de título de estabelecimento amplamente conhecido em território nacional, especialmente ao analisarmos a questão da utilização da prática de typosquatting (...)"

Por fim, ressalte-se que o Reclamado já integrou o polo passivo de diversas reclamações perante esta CASD-ND, uma delas sendo justamente o procedimento ND20131 supra citado.

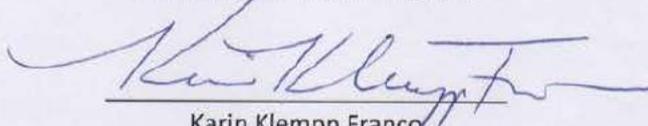
Diante o exposto, entendo presente o requisito da má-fé, nos termos do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e nos termos do art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e o Art. 10.9 alínea b. do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <enterprize.com.br> seja transferido ao Reclamante. Solicito que o Reclamante, pessoa jurídica estrangeira, indique pessoa física ou jurídica para receber o Nome de Domínio, nos termos do Art. 4.3 do Regulamento CASD-ND.

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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 15 de abril de 2016



Karin Klempp Franco
Especialista