

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

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC X ALAMO BH RENT A CAR LTDA - ME

PROCEDIMENTO Nº ND201633

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC, com sede em 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, EUA, representada por seus advogados, [REDACTED] e [REDACTED], ambos inscritos na OAB [REDACTED] sob os números [REDACTED] e [REDACTED] respectivamente, conforme documentação anexada à reclamação em tela, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

ALAMO BH RENT A CAR LTDA – ME, empresa sediada em Belo Horizonte - MG, Brasil, onde está localizada na Rua dos Inconfidentes, nº 867, Funcionários, CEP 30140-120, cujos endereços eletrônicos de contato são gfoliveira@yahoo.com.br e contato@alamobh.com.br, conforme dados informados e registrados junto ao Registro.br, é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 26 de abril de 2013 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Cumpridos os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive no que tange ao pagamento das taxas e honorários do Especialista, a presente Reclamação foi regularmente recebida em 26 de setembro de 2016.



Nessa mesma data, a CASD-ND encaminhou ao NIC.br solicitação para que aquele órgão informasse todos os dados de registro relativos ao Nome de Domínio <alamobh.com.br>, tendo sido prontamente atendida pelo NIC.br, o qual confirmou os dados da titular (Reclamada), e adotou as providências regulamentares para impedir a transferência do referido domínio para terceiros. Nesse mesmo ato, o NIC.br confirmou, também, a admissibilidade da submissão desta disputa aos ditames do Regulamento do SACI-Adm, tendo em vista data de registro do Nome de Domínio, ou seja, 26 de abril de 2013.

Atendidas todas as formalidades preliminares, a CASD-ND declarou o início formal do procedimento em 03 de outubro de 2016 e, nessa mesma data, providenciou as devidas comunicações e intimação da Reclamada para apresentação de Resposta no prazo regulamentar.

Essa comunicação e intimação da Reclamada foi regularmente enviada para os endereços eletrônicos de contato gfoliveira@yahoo.com.br e contato@alamobh.com.br, indicados pela própria Reclamada no protocolo *Whois* do Registro.br do nome de domínio objeto do procedimento.

Cumprе ressaltar, ainda, que na mesma data de 03 de outubro de 2016 houve a comunicação de falha de entrega da comunicação e intimação da Reclamada no que diz respeito ao endereço contato@alamobh.com.br, em decorrência da não localização do domínio <alamobh.com.br>. Não obstante, no que concerne ao endereço remanescente gfoliveira@yahoo.com.br, constata-se que a comunicação e intimação foi regularmente encaminhada e recebida, uma vez que em relação a esse endereço não houve qualquer comunicação de falha de entrega. Portanto, a Reclamada foi intimada de acordo com o Regulamento da CASD-ND.

Apesar de regularmente intimada, a Reclamada deixou de apresentar Resposta, do que resultou a caracterização de revelia, de acordo com as disposições regulamentares do SACI-Adm (artigo 13) e da CASD-ND (artigo 8.4), conforme comunicações encaminhadas à Reclamante, à Reclamada e ao NIC.br, em data de 19 de outubro de 2016.

Tendo em vista o disposto nos regulamentos referidos, a CASD-ND deu encaminhamento à presente Reclamação para que fosse analisado o mérito da demanda baseado nas provas apresentadas no procedimento.

Assim, em 27 de outubro de 2016, a CASD-ND nomeou o signatário da presente decisão, Antonio Carlos Siqueira da Silva, como Especialista para análise e decisão da demanda, e atestou a apresentação, pelo nomeado, da competente Declaração de Imparcialidade e Independência, tudo conforme comunicado encaminhado nessa mesma data às partes.

 2

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante propôs a presente Reclamação alegando que é uma empresa global do setor de locação de automóveis, onde vem atuando há mais de 65 (sessenta e cinco) anos e, atualmente, está presente em diversos continentes, em milhares de localidades, inclusive no Brasil.

Alega a Reclamante que o sucesso de sua atuação no mercado global de locação de automóveis, notadamente através da sua marca "ALAMO", fez com que ganhasse ampla notoriedade e prestígio nesse setor, onde é reconhecida, pelos consumidores e demais empresas concorrentes, como uma das maiores empresas desse ramo mercadológico.

Prossegue a Reclamante dizendo que, para a proteção de sua marca "ALAMO", realizou o registro dessa marca em vários países, inclusive no Brasil onde a Reclamante é titular de 02 (dois) registros nominativos vigentes concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Em razão de tais registros, a Reclamante assevera que detém direito anterior e de uso exclusivo da expressão "ALAMO".

Em relação aos referidos registros a Reclamante destacou, ainda, que a marca nominativa "ALAMO" foi depositada desde 1992, tendo sido concedida em 1999 e prorrogada até 2019, para os serviços de aluguel de veículos, conforme doc. 1 anexado à Reclamação.

Ademais, a Reclamante também afirma ser titular dos nomes de domínio <alamo.com> e <alamobrasil.com.br> para promover *links* relacionados com o aluguel de carros.

Aduz a Reclamante que a marca "ALAMO" foi usada indevidamente pela Reclamada, a qual registrou o Nome de Domínio <alamobh.com.br>, o que caracterizaria reprodução não autorizada da marca da Reclamante, com mero acréscimo do termo "bh" que não imprime qualquer distintividade em relação à marca da Reclamante.

Ressalta a Reclamante que o Nome de Domínio em questão redirecionava os usuários da internet para um *website* que promovia serviço idêntico ao prestado pela Reclamante, ou seja, o aluguel de veículos, o que configuraria a má-fé por parte da Reclamada.

Nesse sentido, afirma a Reclamante que o próprio nome empresarial adotado pela Reclamada (ALAMO BH RENT A CAR LTDA - ME) está a evidenciar a violação aos direitos da Reclamante e a má fé da Reclamada.

Diz a Reclamante, que o alegado uso indevido, além de causar indesejável confusão e associação indevida com os sinais distintivos da Reclamante, proporcionaria desvio de clientela em favor da própria Reclamada ou de terceiros.



A Reclamante ressalta que o Nome de Domínio objeto deste procedimento somente foi registrado muito posteriormente (em 26/04/2013), ou seja, mais de 20 (vinte) anos após a Reclamante ter depositado a sua marca no Brasil (05/05/1992), o que comprovaria o direito anterior da Reclamante de uso exclusivo da expressão "ALAMO".

Diante da situação descrita, informa a Reclamante que tentou, sem sucesso, solução amigável com a Reclamada. Nesse sentido, houve o envio de notificação extrajudicial por parte da Reclamante à Reclamada, em 21 de janeiro de 2016 (doc. 3, anexado à Reclamação).

A Reclamante afirma que houve resposta da Reclamada no sentido de confirmar a atuação no ramo de aluguel de veículos. Consta da documentação anexada à Reclamação cópia de um e-mail encaminhado por Seleme Hilel Neto, suposto representante da Reclamada. Essa correspondência está datada de 25/08/2016 e, pelo seu teor, é possível deduzir que tal representante não somente reconheceu a possibilidade de "confusão por parte dos clientes" (*sic*), como também chegou a propor a venda da empresa Reclamada para a Reclamante (doc. 4).

Face ao exposto, segundo a Reclamante, estariam configuradas as situações previstas na letra "a" do artigo 2.1 e nas letras "a" e "d" do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, igualmente, na letra "a" do artigo 3º e nas letras "a" e "d" do parágrafo único desse mesmo artigo do Regulamento SACI-Adm, que autorizam o presente procedimento e o acolhimento do pedido formulado pela Reclamante no sentido de que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

b. Da Reclamada

Não obstante ter sido regularmente intimada, conforme já demonstrado no item 3, *supra*, a Reclamada não apresentou qualquer Resposta, razão pela qual foi declarada a sua revelia, tudo de acordo com os procedimentos regulamentares da CASD-ND (artigo 8.4) e do SACI-Adm (artigo 13).

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em face do exposto, cumpridas todas as providências regulamentares, passa-se a examinar o mérito da demanda em tela.

Todos os fatos e fundamentos deduzidos na presente Reclamação foram plenamente demonstrados pela Reclamante e estão consubstanciados na prova documental anexada e nos indícios apontados.



Assim sendo, no mérito a Reclamação deve ser totalmente aceita, pelos motivos que passa a expor:

A Reclamante anexou farta documentação comprobatória da sua titularidade de diversos registros vigentes, inclusive perante o INPI brasileiro, para a marca nominativa "ALAMO", notadamente para "exploração dos serviços de aluguel de veículos" (vide doc. 1 da Reclamação).

Aliás, como demonstra o certificado de registro de marca nº 816717095 emitido pelo INPI, a marca "ALAMO" foi inicialmente depositada no Brasil pela empresa ALAMO RENT A CAR INC., desde 05/05/1992.

Por outro lado, conforme informação prestada à CASD-ND pelo NIC.br em 26 de setembro de 2016 (anexada ao presente procedimento) o Nome de Domínio em questão somente foi registrado pela Reclamada muito posteriormente (em 26/04/2013), ou seja, mais de 20 (vinte) anos após a marca da Reclamante ter sido depositada no Brasil.

Logo, encontra-se demonstrado documentalmente que o direito da Reclamante de uso exclusivo da expressão "ALAMO" é muito anterior.

No que se refere ao alegado uso da expressão "ALAMO" pela Reclamada, também não há como deixar de reconhecer, indubitavelmente, que tal situação cria indesejável confusão e associação indevida com os sinais distintivos da Reclamante, inclusive para proporcionar desvio de clientela em favor da Reclamada.

Confira-se a respeito, a comparação entre a marca e os nomes de domínio usualmente utilizados pela Reclamante e o Nome de Domínio em questão:

Reclamante	Reclamada
"ALAMO" <alamobrasil.com.br> <alamo.com>	<alamobh.com.br>

Constata-se que o Nome de Domínio em tela reproduz a expressão "ALAMO" protegida como marca e também como nome de domínio da Reclamante, com a mera adição do termo "bh" cujo acréscimo não imprime qualquer distinção em relação à marca da Reclamante.

O acréscimo do termo "bh", além de não evitar a confusão com a marca da Reclamante, apenas evidencia as intenções suspeitas da Reclamada, conforme motivos suficientemente demonstrados na Reclamação.



Nesse sentido, salta aos olhos a situação de que o Nome de Domínio em questão redirecionava os usuários da internet para um *website* que promovia serviço idêntico ao prestado pela Reclamante, ou seja, o aluguel de veículos.

Além disso, o próprio nome empresarial adotado pela Reclamada (ALAMO BH RENT A CAR LTDA - ME) está a evidenciar a má fé da Reclamada.

Ora, diante de tais circunstâncias reveladoras, outra não seria a intenção da Reclamada senão criar confusão com objetivo de atrair maliciosamente e com objetivo de lucro os usuários da internet para seu endereço virtual, utilizando-se do prestígio e da notoriedade da marca da Reclamante, inclusive promovendo serviços idênticos aos prestados pela Reclamante.

Por último, também não há como deixar de reconhecer outros claros indícios de má-fé por parte da Reclamada decorrentes da conduta do suposto representante da Reclamada que chegou a propor a venda da empresa Reclamada após reconhecer a possibilidade de "*confusão por parte dos clientes*" (*sic*) (vide doc. 4, anexado à Reclamação).

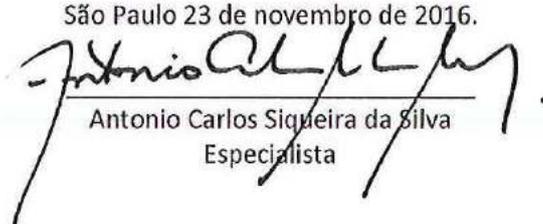
Por todo o exposto, restando configuradas as hipóteses do artigo 2.1, alínea "a", e do artigo 2.2, alíneas "a" e "d", do Regulamento da CASD-ND, e do artigo 3º, letra "a", e parágrafo único deste mesmo artigo, letras "a" e "d", impõe-se o acolhimento do pedido formulado pela Reclamante, tal como já reiteradamente decidido por esta Câmara em procedimentos similares (confira-se a respeito os seguintes procedimentos: ND201530, ND201612, ND201615 e ND20165).

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com do artigo 2.1, alínea "a", e do artigo 2.2, alíneas "a" e "d", do Regulamento da CASD-ND, e do artigo 3º, letra "a", e parágrafo único deste mesmo artigo, letras "a" e "d", o Especialista determina que Nome de Domínio em disputa <alamobh.com.br> seja transferido à Reclamante. Para tanto, face ao disposto no artigo 4.3 do Regulamento da CASD-ND, determina, também, que a Reclamante seja intimada para indicar pessoa física ou jurídica, que possa receber o Nome de Domínio referido.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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.

São Paulo 23 de novembro de 2016.


Antonio Carlos Siqueira da Silva
Especialista