

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

**RENAULT S.A.S. X J [REDACTED] DOS R [REDACTED] L [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO Nº ND20167**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

Renault S.A.S., com sede em 13-15, Quai Alphonse Le Gallo, 92100, Boulogne-Billancourt, França, representada por Bhering Advogados, situada na Avenida Rio Branco, nº 103, 11º e 12º andares, na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

J [REDACTED] dos R [REDACTED] L [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº 124. [REDACTED]-73, com endereço na [REDACTED] na cidade de [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br) (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 16.jul.2015 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

Em 01.nov.2016 a CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando da subsequente análise formal da Reclamação. Na mesma data a CASD-ND, sob a égide do artigo 7.2. de seu Regulamento enviou comunicado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) solicitando as informações cadastrais acerca dos nomes de domínios [www.renault-dusteroroch.com.br](http://www.renault-dusteroroch.com.br) e [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br).

Em 07.nov.2016 o NIC.br respondeu ao comunicado da CASD-ND informando que o domínio [www.renault-dusteroroch.com.br](http://www.renault-dusteroroch.com.br) não se encontrava registrado, bem como repassando os dados cadastrais do nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br). Ainda, informou que devido a instauração do procedimento, o nome de domínio estava impossibilitado de ser transferido.

Em 07.nov.2016 a CASD-ND enviou novo comunicado à Reclamante solicitando-lhe que sanasse algumas irregularidades formais apresentadas na Reclamação, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias sob pena de indeferimento da Reclamação, em consonância com os artigos 6.2. e 6.3. do Regulamento CASD-ND.

A Reclamante, por sua vez, em 11.nov.2016, enviou comunicado à CASD-ND informando da correção das irregularidades formais da Reclamação e requerendo que a presente disputa se limite ao nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br).

Em 16.nov.2016, a CASD-ND em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND encaminhou comunicado ao Reclamado dando conhecimento sobre a Reclamação e concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer Resposta à Reclamação sob pena de revelia.

No entanto, decorrido o prazo legal o Reclamado não apresentou Resposta à Reclamação e, por tal razão, em 02.dez.2016 a CASD-ND comunicou às partes e ao NIC.br acerca da revelia dele.

Em 09.dez.2016 a CASD-ND comunicou as partes da nomeação de Márcio Merkl como especialista, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou declaração de independência e imparcialidade.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

A Reclamante, em suma, alega ser empresa mundialmente conhecida por sua atuação na fabricação e comercialização de veículos e peças automotivas, tendo mais de 110 anos de história e presente em 118 países.

Afirma que em meados de 1995, decidiu investir na instalação de uma fábrica no Brasil, cujo município escolhido foi São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. Sustenta que investiu cerca de US\$ 1,35 bilhão em três fábricas instaladas no chamado Complexo Ayrton Senna, ocupando uma área total de 2,5 milhões de metros quadrados. Diz que a Renault do Brasil, subsidiária da Reclamante no Brasil, possui atualmente 5 mil colaboradores diretos e 25 mil postos de trabalho indiretos.

Aduz que, dentre os modelos de automóveis por ela criados/fabricados no Brasil, destaca-se o “Duster Oroch”, novo utilitário esportivo (SUV), lançado em out.2015.

Alega que com o escopo de resguardar a excelente reputação de seus produtos, emprega exaustivos esforços na proteção de seus ativos, demonstrando ser titular da marca “Renault” em diversas classes, tanto nacionais como internacionais, nominativas

e mistas, as quais foram concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a partir de 1951. Demonstra também ser titular da marca “Duster”, depositada em 24.mar.2009 e concedida em 27.set.2011, na classe internacional 12 (Registro nº 830215220).

Expõe que a expressão “Renault” também é parte integrante de seu nome empresarial, fazendo jus à proteção legal do artigo 8º da Convenção da União de Paris.

Por fim, relata que ao tentar obter a titularidade do nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br) deparou-se com o fato de que o nome de domínio já estava registrado sob a titularidade do Reclamado desde 16.jul.2015, o que violaria direitos de propriedade industrial.

Alega que o nome de domínio sob disputa foi registrado em má-fé, nos termos dos itens “b” e “c” do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, itens “b” e “c” do Regulamento SACI-Adm.

Pelas razões acima expostas, requer, com base nos itens “a” e “b” do art. 2.1 e “b” e “c” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e art. 3º e parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm, que ao final do Procedimento o nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br) lhe seja transferido.

#### **b. Do Reclamado**

O Reclamado, depois de devidamente intimado, não apresentou Resposta à Reclamação. Por tal motivo a CASD-ND em 02.dez.2016 decretou a sua revelia.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO**

#### **a. Da validade da intimação e decretação da revelia pela CASD-ND**

Antes de adentrar no mérito do procedimento, faz-se necessário verificar se a decretação da revelia ao Reclamado foi aplicada com legalidade pela CASD-ND.

Com efeito, consta do presente procedimento que na data de 07.nov.2016, a CASD-ND confirmou com o NIC.br o endereço eletrônico do Reclamado ([jocinei.lima@gmail.com.br](mailto:jocinei.lima@gmail.com.br)), enviando, em seguida, intimação para o referido e-mail a fim de alertá-lo do início do processo e intimá-lo para, querendo, apresentar sua Resposta no prazo de 15 dias.

Todavia, dita intimação foi devolvida com aviso de impossibilidade de recebimento.

Como se sabe, o art. 8º, alíneas “a” e “b”, do Regulamento do SACI-Adm, prevê que as comunicações de qualquer natureza a serem enviadas às partes serão remetidas para o

endereço eletrônico do contato indicado no protocolo Whois do Registro.br do nome de domínio objeto do procedimento, de modo que é dever de seu titular manter atualizado seus dados pessoais, dentre eles o endereço eletrônico.

Nesse sentido é a redação contida no art. 5º, III, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, *in verbis*:

Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:  
III. Fornecer ao NIC.br dados verídicos e completos, e mantê-los atualizados. (grifo nosso)

Essa também é o conteúdo das cláusulas terceira, I, e quarta, V, do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".br":

"CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DADOS CADASTRAIS

I. O REQUERENTE deverá fornecer seus dados pessoais, solicitados nos campos de preenchimento obrigatório do site do REGISTRO.br, de forma que reflitam sempre os seus dados reais e válidos". (grifo nosso)

"CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE

V. Fornecer e manter somente dados verdadeiros, atualizados e completos, declarando-se ciente de que a utilização de dados falsos, inválidos, incorretos ou de terceiros, são de sua inteira responsabilidade, podendo acarretar a rescisão do presente CONTRATO e, conseqüentemente, o cancelamento automático do domínio registrado, e, ainda, caracterizar a prática de ato ilícito, sujeitando-o as penalidade previstas em lei". (grifo nosso)

Desta forma, considerando que no caso em exame a CASD-ND obteve a confirmação dos dados cadastrais do Reclamado junto ao NIC.br - enviando intimação ao endereço eletrônico cadastrado para que ele apresentasse Resposta no prazo de 15 dias - de modo que a intimação foi válida e, não tendo o Reclamado se manifestado no prazo legal, a decretação da revelia era medida que se impunha, nos termos do art. 13 do Regulamento do SACI-Adm, e item 8.4 do Regulamento da CASD-ND. Entendimento análogo foi aplicado em outros procedimentos, tais como nº ND 201627 Bayerische Motoren WERke Aktiengesellschaft v. Intersouth - Comercial Importadora e Exportadora Ltda:

"[...] Ademais, é dever do titular do nome de domínio, sob sua inteira responsabilidade, fornecer ao NIC.br seus dados pessoais, dentre eles o endereço eletrônico, e mantê-los atualizados, obrigando-se a fornecer e manter somente dados verdadeiros, válidos e completos, conforme disposto no artigo 4º, da Resolução GI.br/RES/2008/008/P e nas cláusulas 3ª, inciso I, e 4ª, inciso V, do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".br". Assim, no presente caso, a CASD-ND obteve a confirmação dos dados cadastrais do Reclamado junto ao NIC.br, inclusive dos endereços eletrônicos, e, no dia 14/09/2016 intimou regulamente o Reclamado para apresentar Resposta no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 7.1 e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, deixando o Reclamado de apresentar sua Resposta. Portanto, a decretação da revelia era medida que se impunha, nos termos do artigo 13 do Regulamento do SACI-Adm, e item 8.4 do Regulamento da CASD-ND, pois, embora regularmente intimado, deixou o Reclamado de apresentar sua Resposta [...]" (grifo nosso)

Diante da presente explicação, passa-se a analisar o mérito da questão.

**b. Do mérito**

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de "Reclamante", contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

A Reclamante, na abertura do procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante (art. 3º, *caput* e parágrafo único, do SACI-Adm e art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND), cumulado com a comprovação de existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos nos itens artigos 3º, "a", "b" e "c", do SACI-Adm e 2.1. do Regulamento da CASD-ND.

Conforme prescrevem os artigos 13, §2º do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do Regulamento da CASD-ND, se o titular do nome de domínio não apresentar Resposta no prazo legal, o Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento – assegurando a igualdade entre as partes (art.30 do Regulamento SACI-Adm) – sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia do Reclamado.

Assim, malgrado o Reclamado não apresentar Resposta no prazo legal, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com o Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicáveis ao caso, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pela Reclamante (em vista da revelia do Reclamado), respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regimento da CASD-ND e art.30 do Regulamento SACI-Adm.

**b.1. Do risco de confusão (art. 3º, "a" e "c", do SACI-Adm e art. 2.1., "a" e "c" do Regulamento CASD-ND)**

A Reclamante, na abertura do Procedimento (art. 3º do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento da CASD-ND), deve comprovar que o nome de domínio objeto do conflito se enquadra em ao menos uma das situações abaixo:

(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

(b) 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) 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.

No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínios e marcas é aplicável também a legislação pátria, em mais específico a Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI (vide ND201614, Visa International Service Association v. Nilva Helena Alves Rios).

Nesta seara, a Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), que é titular das marcas “Renault” e “Duster” conforme alegado em sua Reclamação e documentos acostados, enquanto que o Reclamado é titular do nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br).

Não obstante a revelia do Reclamado, este Especialista verificou também no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI/BR) se o Reclamado possui algum direito de marca sobre a expressão “DUSTER OROCH” que compõe o nome de domínio. No entanto, verificou este Especialista que na realidade a Reclamante também é titular da marca nominativa “DUSTER OROCH”, depositada em 14.mar.2014 e concedida em 11.out.2016:

BRASIL Acesso à Informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

Consultar por: No Processo | Marca | Titular | Cód. Figura 1/1

Marca

Nº do Processo: **840817495**  
 Titular: **RENAULT s.a.s.**  
 Marca: **DUSTER OROCH**  
 Procurador: Custodio de Almeida & Cia.  
 Data do Depósito: 14/03/2014  
 Data de Concessão: 11/10/2016  
 Situação: Registro de marca em vigor Vigência: 11/10/2026  
 Apresentação: Nominativa  
 Classe Nice/NCL(10) 12  
 Natureza: De Produto  
 Especificação: Veículos; aparelhos de locomoção terrestre; amortecedores de...

Prazos para a Prorrogação  
 Início do Prazo Ordinário: 12/10/2025  
 Fim do Prazo Ordinário: 11/10/2026  
 Início do Prazo Extraordinário: 12/10/2026  
 Fim do Prazo Extraordinário: 11/04/2027

Ppq	Protocolo	Data	Img	Serviço	Clénte	Delivery	Data
✓	800160263892	16/09/2016	-	372	RENAULT s.a.s.	-	-
✓	020140010768	14/03/2014	-	369	RENAULT s.a.s.	-	-

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2388	11/10/2016	Concessão de registro	
2383	06/09/2016	Deferimento do pedido	
2266	10/06/2014	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	

Dados atualizados até 20/12/2016 - Nº de Revista: 2398

14

Logo, é incontroverso que a Reclamante é detentora de direitos de marca relativos aos sinais "Renault", "Duster" e "Duster Oroch", todos requeridos anteriormente ao registro do nome de domínio objeto deste procedimento, estando atualmente devidamente concedidos e vigentes. Além disso, a Reclamante possui também direitos sobre o nome empresarial "Renault".

Passando-se a análise global e sucessiva do sinal em cotejo denota-se que o nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br), de titularidade do Reclamado é idêntico ou similar à diversas marcas da Reclamante, enquadrando-se nas situações previstas nas alíneas "a" e "c", do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e alíneas "a" e "c", do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Assim, a Reclamante ao demonstrar que o Reclamado imita sinal marcário que é de sua titularidade e, ainda, ao demonstrar que a data de registro do nome do domínio (16.jul.2015) é posterior a data de depósito da marca de que é titular (14.mar.2014), resta devidamente comprovada à hipótese do artigo 3º "a" do SACI-Adm e artigo 2.1. "a" do Regulamento CASD-ND, no sentido de que o nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br), é idêntico o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada junto ao INPI/BR antes do registro do nome de domínio objeto do conflito.

Não bastasse, os arts. 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, também permitem ao depositante de uma marca no INPI/BR, zelar pela integridade material ou reputação, impedindo, assim, que terceiros maculem a imagem e bom nome que uma marca goza no mercado, o que é extensível ao nome de domínio.

Outrossim, a defesa dos direitos de titulares de marca frente a nomes de domínio que imitem marcas registradas, podendo causar uma associação ou confusão indevida em consumidores, está amparada na jurisprudência brasileira:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO. APARELHOS DE GINÁSTICA. COMERCIALIZAÇÃO. EX- REPRESENTANTE COMERCIAL. USO DE DOMÍNIO ELETRÔNICO (SÍTIO DE INTERNET). VIOLAÇÃO À PATENTE DA MARCA REGISTRADA DA EMPRESA FABRICANTE. ABSTENÇÃO DO USO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. **Incide em concorrência desleal, induzindo em erro o consumidor, a ex- representante comercial de empresa fabricante de aparelhos de ginástica para a terceira idade que, por domínio eletrônico (sítio de internet), vale-se do nome e da marca registrada da representada para a comercialização de produtos assemelhados, impondo-se a abstenção de seu uso, sob pena de pagamento de multa cominatória.** A restrição, porém, não alcança o domínio eletrônico que não gere confusão com a marca registrada da ex- representada. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido".<sup>1</sup> (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EXPRESSÃO REGISTRADA COMO MARCA PELA AGRAVADA - RECONHECIMENTO - CONFLITO ENTRE MARCA E DOMÍNIO - LEGISLAÇÃO INSUFICIENTE - TENDÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL EM DAR PREFERÊNCIA AO DOMÍNIO EM QUE JÁ TENHA MARCA REGISTRADA - DILAÇÃO DE PRAZO

<sup>1</sup> TJPR, Apelação Cível nº 1.193.946-3, Rel. Des. FÁBIO HAICK DALLA VECCHIA, 7ª CC, DJe 2.dez.2014

14

PARA QUE A AGRAVANTE TOME AS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA O FIM DE SE ABSTER DO USO DO DOMÍNIO DA MARCA EM QUESTÃO, BEM COMO ALTERAR CONTRATO SOCIAL. **O registro de domínio ou de um nome vem sendo interpretado como uma espécie de marca, passível de proteção legal, através da legislação de marcas e patentes.** A tendência internacional é a de equiparar-se o registro de domínio a uma marca protegida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - POR UNANIMIDADE<sup>2</sup>.

(grifo nosso)

Nessa seara, um consumidor médio, o qual é aquele que se atenta ao conjunto global dos sinais, ao acessar ou visualizar o nome de domínio do Reclamado, [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br), poderá ser erroneamente levado a crer que o site se trata de um nome de domínio de titularidade da Reclamante, causando evidente risco de confusão ou associação.

Ademais, o risco de confusão ou associação é reforçado pelo fato que o nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br) é similar também ao nome empresarial da Reclamante, Renault S.A.S., notoriamente conhecido no mercado, gerando assim risco de confusão ou associação entre o nome empresarial da Reclamante e o nome de domínio do Reclamado (vide OMPI, D2001-1375, Gianfranco Ferre v. New York Link).

Portanto, a Reclamante também demonstrou que o conflito sob análise se enquadra na situação prescrita pelo art. 3º "c" do SACI-Adm e art. 2.1. "c" do Regulamento CASD-ND.

#### **b.2. Dos indícios de má-fé (Art. 3º, caput e Parágrafo Único, do SACI-Adm e Art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND)**

O art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

(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.

Em vista do caráter exemplificativo do artigo 3º, parágrafo único do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista do procedimento pode considerar outros fatores que caracterizem indícios da prática de atos de má-fé (vide ND201627 Bayerische

<sup>2</sup> TJPR - 17ª C.Cível - AI - 516644-9 - Curitiba - Rel.: Fernando Vidal de Oliveira - Unânime - - J. 04.fev.2009

Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Intersouth-Comercial Importadora e Exportadora Ltda).

Neste viés, destaca-se que na época em que o Reclamado registrou o nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br) (16.jul.2015), o INPI/BR já havia concedido em favor da Reclamante diversos registros com a marca nominativa e mista "RENAULT" em inúmeras classes.

Ademais, é certo que a marca "Renault", de propriedade da Reclamante, se caracteriza como notoriamente conhecida no segmento de automóveis, obtendo a proteção especial prevista no art. 126 da Lei nº 9.279/96, bem como no art. 6 bis da CUP – Convenção da União de Paris:

"Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil".

"Art. 6 bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta".

Logo, não poderia o Reclamado alegar desconhecimento da marca "Renault", haja vista os investimentos realizados pela Reclamante em *marketing* e publicidade para divulgação do sinal em diversos meios.

Ademais, existe entendimento consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201626; ND201627 e ND201634.

Além do registro da marca "Renault", constate-se que o nome de domínio em disputa é composto por outros dois termos "Duster" e "Oroch", ou simplesmente "dusteroroch". Conforme já relatado, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI/BR), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro, para a marca em que registrou o nome de domínio, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé (vide ND20163 Sennheiser Electronic GmbH e Co. Kg v. Paulo Kattah).

Essa circunstância é especialmente agravante pelo fato do nome de domínio ser composto por uma combinação de marcas requeridas e/ou registradas pela Reclamante previamente ao registro do nome de domínio pelo Reclamado, correspondendo a um modelo específico de automóvel da Reclamante. Vale ressaltar que no ramo

automobilístico, o lançamento de um automóvel envolve investimentos vultuosos e inclusive preparativos preliminares tais como a realização de um ou mais pedidos de registro de marca(s), lançamentos prévios em “Salões do Automóvel”, publicações em revistas e programas especializados. Logo, a existência do(s) pedido(s) de registro(s) de marca(s) “DUSTER” e “DUSTER OROCH” em nome da Reclamante previamente ao pedido de registro do nome de domínio, militam fortemente em favor do direito da Reclamante em proteger a expressão “Renault Duster Oroch” contra uso não autorizado por terceiros.

Aliás, ao acessar o nome do domínio em disputa, é possível verificar que a página está vazia, não sendo utilizada pelo Reclamado:

## Servidor não encontrado

O Firefox não conseguiu localizar [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br).

- Verifique se há erro de digitação no endereço tais como [ww.example.com](http://ww.example.com) em vez de [www.example.com](http://www.example.com)
- Se não conseguir carregar qualquer página, verifique a conexão de rede do seu computador.
- Se o seu computador ou rede estão protegidos por uma firewall ou um proxy, verifique se o Firefox tem permissão de acesso à Web.

Tentar de novo

Tal fato caracteriza a posse passiva (“*passive holding*”), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má-fé,<sup>3</sup> em especial o impedimento de que a Reclamante utilize suas marcas registradas como um nome do domínio correspondente.

Em casos análogos, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso de domínio virtual - - O nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96 - Uso indevido na Internet de nome alheio - **Proteção ao nome devidamente registrado e ao pedido de registro de marca pendente de apreciação - Manifesta intenção de usurpar nome e prestígio alheios, configurando abuso de direito** – Ação improcedente - Recurso parcialmente provido, para o fim de determinar a abstenção ao uso do nome de domínio e fixar indenização por danos morais”<sup>4</sup> (grifo nosso)

“Agravo de instrumento. Direito de empresa. Decisão que concede parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que a recorrente cesse a utilização de nomes de

<sup>3</sup> Vide Procedimentos ND-201613, ND-20165, CASD-ND/CSD-PI ABPI; e WIPO Jurisprudential Overview, item 3.2., Relevant Decisions: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, <telstra.org>, Transfer; Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO Case No. D2000-0574, <jupiterscasino.com> inter alia, Transfer; etc.

<sup>4</sup> TJSP, Apelação Cível nº 0193723-97.2008.8.26.0100, Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27.mai.2010; Data de registro: 14.jun.2010; Outros números: 990101634295

domínio na internet. Caso concreto que evidencia embate entre marcas de titularidade da autora e nomes de domínio de propriedade da ré. Situação em que se deve atentar para as razões objetivas ou razoáveis que justificaram o interesse na aquisição daquele nome de domínio em específico. Precedentes desta Corte. **Inexistência de elementos que evidenciem motivos plausíveis para que a recorrente tenha adquirido os nomes de domínio sub judice.** Decisão mantida. Agravo improvido. Embargos de declaração prejudicados, em razão do julgamento do agravo de instrumento<sup>5</sup>. (Grifo nosso)

Vale reiterar, outrossim, a circunstância de que o nome de domínio em apreço é formado pela combinação de expressões que foram registradas como marca em conjunto e separadamente – *i.e.* “RENAULT”, “DUSTER” e “DUSTER OROCH” – não se vislumbrando motivos plausíveis para que o Reclamado tenha registrado o nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br).

Desta forma, os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o nome de domínio, logo a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra em ao menos nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º “a” e “c”, e parágrafo único do SACI-Adm e artigos 2.1. “a” e “c”, e caput do 2.2. do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br) ser transferida à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Em razão de todo o acima exposto e em consonância com os artigos 1º, §1º, do SACI-Adm e 10.9. do Regulamento CASD-ND o Especialista determina a transferência do nome de domínio [www.renaultdusteroroch.com.br](http://www.renaultdusteroroch.com.br) à Reclamante, observada a forma prevista no art. 4.3 do Regulamento CASD-ND, visto se tratar de pedido proveniente de empresa estrangeira.

O 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.

Curitiba, 18 de Janeiro de 2017.



Marcio Merkl  
Especialista

<sup>5</sup> TJ-SP - ED: 503853520128260000 SP 0050385-35.2012.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 08.mai.2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08.mai.2012