

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

**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT e BMW DO BRASIL LTDA X
CLICK CONSÓRCIO DE AUTOS E IMÓVEIS LTDA – ME**

PROCEDIMENTO Nº ND20176

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BAYERISCHE MOTOREN AKTIENGESELLSCHAFT, sociedade constituída sob as leis da Alemanha, com sede em Petuelring 130, 80809, na cidade de Munique, no estado da Bavária, Alemanha, e **BMW DO BRASIL LTDA**, sociedade brasileira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.882.430/0001-84, com sede na Rua Henri Dunant, 1.383, 23º andar, conjuntos 2.201 e 2.203, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil, CEP 04709-111, representadas por [REDACTED], inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], advogado de DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS, com o endereço eletrônico <intimacoesrj@dsadvogados.com.br> e com endereço na Rua Marquês de Olinda, 70, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22251-040, são as Reclamantes do presente Procedimento (as “**Reclamantes**”).

CLICK CONSÓRCIO DE AUTOS E IMÓVEIS LTDA – ME, sociedade brasileira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.456.203/0001-36, com os endereços eletrônicos <contcatp@uol.com.br> e <maciel@grupoclick.com.br> e com endereço na Rua Borges de Figueiredo, 303, 216, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil, CEP 03110-010 é a Reclamada do presente Procedimento (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 23/10/2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 16 de fevereiro de 2017 a 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 Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“**ABPI**”) informou aos procuradores das Reclamantes, via e-mail, a confirmação do pagamento da Taxa ABPI e dos Honorários do Especialista e a subsequente ativação da presente disputa, identificada pelo número ND-20176.

Em 17 de fevereiro de 2017 a CASD-ND recebeu a Reclamação, contendo 16 (dezesesseis) arquivos em formato PDF, e confirmou via e-mail o seu recebimento às Reclamantes, que foram informadas do início do prazo de 5 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND. Na mesma data, a CASD-ND enviou e-mail ao NIC.br solicitando as informações cadastrais do Nome de Domínio, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em 20 de fevereiro de 2017 a Assessoria Jurídica do NIC.br/Registro.br enviou e-mail à CASD-ND apresentando os dados cadastrais do Nome de Domínio; informando que o Nome de Domínio já se encontrava impedido de transferência a terceiros em atenção à respectiva Reclamação; e confirmando que o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (“**Regulamento SACI-Adm**”) é aplicável ao Nome de Domínio.

Em 24 de fevereiro de 2017, considerando que foram cumpridos todos os requisitos formais do Regulamento CASD-ND e do Regulamento SACI-Adm, a CASD-ND enviou e-mail às Reclamantes e ao NIC.br informando o saneamento da Reclamação.

Em 02 de março de 2017 a CASD-ND enviou e-mail simultaneamente às Reclamantes, ao NIC.br e à Reclamada (mediante os endereços eletrônicos <maciell@grupoclick.com.br>, <registro@viseon.com.br> e <contcap@uol.com.br>), que foi devidamente intimada do início do procedimento para que apresentasse Resposta no prazo de 15 (dias) corridos contados da citada data, nos termos dos artigos 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND. Na mesma data a CASD-ND recebeu mensagem gerada automaticamente pela caixa postal do endereço eletrônico <contcap@uol.com.br> informando a apresentação de breve resposta.

Em 20 de março de 2017, devido à falta de apresentação de Resposta pela Reclamada, a CASD-ND comunicou via e-mail a sua revelia, informando simultaneamente as Reclamantes. Na mesma data a CASD-ND recebeu mensagem gerada automaticamente pela caixa postal do endereço eletrônico <contcap@uol.com.br> em resposta a sua comunicação eletrônica, informando a apresentação de breve resposta.

Também em 20 de março de 2017 o NIC.br foi informado pela CASD-ND que a Reclamada não apresentou tempestivamente a sua Resposta no prazo determinado pelo Regulamento CASD-ND e pelo Regulamento SACI-Adm, e que em decorrência deste fato seria providenciada a nomeação de um Painel Administrativo dando continuidade ao processamento desta demanda.

Na mesma data a Reclamada, a partir do endereço eletrônico <maciel@grupoclick.com.br>, enviou e-mail à Secretaria Executiva da CASD-ND, às Reclamantes e ao NIC.br, informando o seu desinteresse no Nome de Domínio, que o Nome de Domínio jamais teria sido utilizado e que, se houvesse acordo consensual para a transferência sem quaisquer ônus, procederia a sua transferência. Em resposta apresentada via e-mail no mesmo dia, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou à Reclamada o recebimento de sua manifestação nos termos ora descritos, e que esta seria submetida ao Especialista para eventual exame, não obrigatório, que poderia ser realizado de acordo com seu livre convencimento, consoante os artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento CASD-ND.

Em 27 de março de 2017 a CASD-ND nomeou o signatário desta decisão para constituir o Painel de Especialista formado por um único Especialista. A Declaração de Imparcialidade e Independência foi devidamente apresentada pelo signatário nos termos do artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND.

Em 04 de abril de 2017 a CASD-ND transmitiu a Reclamação e os demais documentos pertinentes à presente disputa ao Especialista.

O Especialista concorda com o exame formal realizado pela Secretaria Executiva da CASD-ND, uma vez que o pagamento foi adequado; a Reclamação foi apresentada em conformidade com o Regulamento CASD-ND; e a decretação da revelia da Reclamada foi realizada de forma adequada, pois esse foi devidamente intimado a apresentar Resposta no prazo adequado, e não o fez.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

As Reclamantes apresentaram conjuntamente Reclamação mediante a qual requerem o congelamento e a posterior transferência do Nome de Domínio registrado pela Reclamada, justificando seu requerimento com os argumentos abaixo resumidos:

- i) a Primeira Reclamante é sociedade alemã internacionalmente reconhecida, dedicada à fabricação e comercialização de automóveis, motores e motocicletas bem como à prestação de serviços correlatos, assinalados pela marca “BMW”, dotada de notoriedade em todo o mundo, inclusive no Brasil;

ii) a Primeira Reclamante é detentora de diversos registros para a marca “BMW” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dentre os quais os registros nº 007067720, 790385880, 007553455, 812356519 e 812356527;

iii) a Primeira Reclamante também é detentora do elemento característico “BMW” como abreviação de seu nome comercial **B**ayerische **M**otoren **W**erke;

iv) a Segunda Reclamante é titular do nome de domínio <www.bmw.com.br>;

iv) as Reclamantes foram surpreendidas com a notícia de que a Reclamada vinha utilizando o Nome de Domínio contendo a referida expressão “BMW” em sua composição, fazendo surgir uma associação com elementos e sinais distintivos que fazem referência expressa a consórcio de automóveis, como pode ser verificado na imagem abaixo apresentada:



[Entrar no site >](#)

Consorciobmw.com.br

O site Consorciobmw está em 2.537.614º no ranking do Brasil. 'CLICK CONSÓRCIOS (11) 2114-0000 - Consórcios de Imóveis, Automóveis, Motocicletas, Ônibus, Caminhões e Equipamentos Odontológicos.'

v) o registro e uso do Nome de Domínio contendo em sua composição a famosa marca “BMW” não foi autorizado pelas Reclamantes, e é capaz de gerar confusão e/ou associação indevida quanto à procedência e suposta vinculação com as Reclamantes, que consideram os atos da Reclamada como sendo violação de marca e passível de constituir concorrência desleal;

vi) as Reclamantes consideram que a marca “BMW” é notoriamente conhecida em seu segmento de mercado e que o seu uso pela Reclamada não apenas é desautorizado e contrário a suas práticas, como também que o citado sinal é merecedor de proteção nos termos dos artigos 6º bis e 8º da Convenção da União de Paris, 1.163 do Código Civil, 129, *caput* e §1º, 130, 131 da Lei nº 9.279/96, e também que os atos da Reclamada também violam o artigo 29 da Lei de Direitos Autorais e pode constituir crime na forma do artigo 184 do Código Penal;

vii) as Reclamantes entendem ser impossível a manutenção do Nome de Domínio em nome da Reclamada consoante o artigo 2.1. do Regulamento CASD-

ND, porque o Nome de Domínio reproduz a principal marca e sinal distintivo das Reclamantes e é utilizado com a deliberada intenção de confusão ou falsa associação com estes para auferir renda a partir da inserção de anúncios no seu conteúdo, bem como impede o seu uso pelas Reclamantes;

viii) o entendimento de que a Reclamada não usa e explora de forma plena o Nome de Domínio configura uso passivo (“*passive holding*”), o que é considerado forte indício de má-fé conforme jurisprudência do Centro de Mediação e Arbitragem de Nomes de Domínio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e entendimento pacífico desta CASD-ND, refletido pela juntada da decisão do procedimento ND201328 à Reclamação, pelo que as Reclamantes consideram demonstrada a existência da má-fé de acordo com o artigo 2.2. do Regulamento CASD-ND;

ix) as Reclamantes tentaram solucionar a presente disputa de forma amigável na esfera extrajudicial, sem sucesso, posto que seus contatos foram ignorados pela Reclamada, que não apresentou resposta à notificação extrajudicial que lhe foi apresentada, motivo da apresentação da Reclamação ora examinada;

x) as Reclamantes consideram ainda que todos seus argumentos são ratificados pelas decisões precedentes ND201328 e ND201627.

b. Da Reclamada

A despeito de ter sido devidamente intimada via e-mail em 02 de março de 2017 pela CASD-ND para que apresentasse Resposta nos termos do Regulamento SACI-Adm e do Regulamento CASD-ND, a Reclamada não apresentou manifestação tempestiva, e conseqüentemente foi reconhecida sua revelia em 20 de março de 2017.

Após a decretação da revelia, a Reclamada apresentou manifestação extemporânea alegando, em síntese, o desinteresse na manutenção do Nome de Domínio e sua disposição em proceder a sua transferência desde que não incorra em quaisquer ônus.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente disputa cuida de Nome de Domínio registrado pela Reclamada e que as Reclamantes acreditam violar seus direitos de marca e correlatos. Foram plenamente atendidos os requisitos formais da Reclamação e do procedimento. A Reclamada não apresentou Resposta, a despeito de ter sido devidamente intimada, sendo adequadamente decretada a sua revelia nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND cc artigo 13º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm. Cumpre ressaltar que a revelia da Reclamada (e sua manifestação extemporânea) não influenciou o convencimento do Especialista e que as razões de fato e de direito expostas pelas Reclamantes, bem como as provas anexas a este procedimento são suficientes para a decisão da disputa.

Portanto, declaro o procedimento saneado e passo ao exame e decisão de mérito.

A Primeira Reclamante demonstrou ser titular de diversos registros para a marca “BMW” no Brasil, com destaque para os abaixo elencados:

- i. Registro nº 007067720 para a marca “BMW”, concedido em 25/05/1973, na classe 12;
- ii. Registro nº 790385880 para a marca “BMW”, concedido em 28/12/1979, na classe 07;
- iii. Registro nº 007553455 para a marca “BMW”, concedido em 28/12/1979, na classe 12;
- iv. Registro nº 712356519 para a marca “BMW”, concedido em 27/12/1985, na classe 07:15/30/50;
- v. Registro nº 812356527 para a marca “BMW”, concedido em 27/12/1985, na classe 07:25/355/65.

A Segunda Reclamante demonstrou ser a legítima titular do nome de domínio <www.bmw.com.br>, registrado em 11/07/1997 perante o Registro.br .

As Reclamantes demonstraram que o Nome de Domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 23/10/2011, data posterior ao registro das marcas e nome de domínio supracitados e na qual todos e quaisquer requerentes de registro de nome de domínio perante o Registro.br já se submetiam ao Regulamento SACI-Adm.

Suscitada a disputa ora examinada, cabe às Reclamantes demonstrar a presença simultânea de dois requisitos para que a sua solução do procedimento administrativo instaurado fosse em seu favor, sendo o primeiro requisito que o Nome de Domínio objeto da disputa fosse idêntico ou similar a direito anterior de sua titularidade nos termos do art. 3º, caput e alíneas a, b e c do Regulamento SACI-Adm e o segundo requisito que a conduta da Reclamada se configure como sendo de má-fé consoante o caput e o parágrafo único e alíneas a, b, c e d do retrocitado artigo.

A partir do teor do art. 3º e suas alíneas a, b e c abaixo transcrito poder-se-á averiguar a presença do primeiro requisito supracitado:

“Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito

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; ou”

O Nome de Domínio em disputa, <consorciobmw.com.br>, apresenta similaridade suficiente para criar confusão com a marca notoriamente conhecida “BMW” de titularidade da Primeira Reclamante, e, ainda, é semelhante o suficiente para criar confusão com o nome de domínio e o elemento caracterizador do nome empresarial da Segunda Reclamante.

Estão presentes, portanto, os requisitos das alíneas a e c do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, acima transcrito, e também aqueles previstos no artigo 2.1., alíneas a e c do Regulamento CASD-ND.

Verificada a presença do primeiro requisito, o teor do caput do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm torna necessário comprovar que o Nome de Domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé pela Reclamada, o que deve ser apurado a partir das circunstâncias do caso em tela.

O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e suas alíneas a, b, c e d apresentam um rol não taxativo de circunstâncias que evidenciam a má-fé da Reclamada. Vejamos:

“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:

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.”

No presente caso, há evidências que demonstram a ocorrência da hipótese descrita no item d acima, *i.e.*, que a Reclamada procedeu ao registro e uso do Nome de Domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo das Reclamantes.

Outras circunstâncias verificadas no caso sob exame podem ser consideradas indícios de má-fé da Reclamada, a exemplo da utilização de marcas famosas de terceiros sem sua autorização como vem reconhecendo a CASD-ND em diversos procedimentos anteriores, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201626 e ND20176.

Ao decidir o procedimento ND201310 que tramitou perante a CASD-ND, a Especialista Karin Klempp Franco bem esclareceu que:

“O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé”

Ademais, a posse passiva do Nome de Domínio em disputa, aliada à ausência de resposta da Reclamada à Notificação Extrajudicial que lhe foi enviada pelas Reclamantes cumulada com a sua revelia no presente procedimento pode indicar o reconhecimento da inexistência de direitos ou interesses legítimos deste sobre o Nome de Domínio, como já foi reconhecido em outros precedentes, a exemplo da decisão DBR2017-003 do Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI e da decisão proferida no procedimento ND20148 da CASD-ND.

Não se pode alcançar outra conclusão a partir de todo o acima exposto senão que o Nome de Domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo das Reclamantes e foi registrado de má-fé, pelo que a manutenção da Reclamada como seu titular contraria as disposições legais que regem a matéria bem como os Regulamentos aplicáveis ao presente caso.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, §1º, do Regulamento SACI-Adm e o item 10.9, do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.consorciobmw.com.br> seja **transferido à Segunda Reclamante, BMW DO BRASIL LTDA.**

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, 02 de maio de 2017.



Kenneth Rene Ouchana Wallace
Especialista