

**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 WERK AKTIENGESELLSCHAFT E BMW DO BRASIL LTDA. VS. R [REDACTED]
C [REDACTED] B [REDACTED]**

PROCEDIMENTO Nº ND20178

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, sociedade alemã com sede em Petuelring 130, 80809, Munique, Alemanha, e **BMW DO BRASIL LTDA**, sociedade brasileira com sede na Rua Henri Dunant, 1.383, 23º andar, conjuntos, 2.201 e 2.203, Chácara Santo Antônio, CEP 04709-111, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.882.430/0001-84 e com o seguinte endereço eletrônico **intimacoesrj@dsadvogados.com.br**, representadas por seus advogados [REDACTED], todos pertencentes ao escritório Dannemann Siemsen Advogados, com sede na Rua Marquês de Olinda, 70 – Parte, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, CEP: 22251-040, são as Reclamantes do presente Procedimento, doravante denominadas “**Reclamantes**”.

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], portador do CPF sob o nº 327 [REDACTED]-52, domiciliado na [REDACTED] CEP: [REDACTED], e com endereço eletrônico: [REDACTED] sem representação, é o Reclamado do presente Procedimento, doravante denominado “**Reclamado**”.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é “**www.bmw motos.com.br**”.

O Nome de Domínio foi registrado em 22/06/2014, com expiração prevista para 22/06/2017.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A presente Reclamação, datada de 16 de fevereiro de 2017, foi recebida pelo Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (**CSD-PI**) da ABPI em 17 de fevereiro de 2017, conforme comunicado enviado eletronicamente às Reclamantes, tendo sido observados os requisitos formais previstos no Regulamento da Câmara de Solução de

Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**), inclusive o recolhimento da respectiva taxa relativa a nomeação de 01 (um) Especialista.

A Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou informação cadastral ao NIC.br relativo ao nome de domínio em contenda, tendo recebido a competente resposta, confirmando o titular do Nome de Domínio, bem como a confirmação de que o Regulamento do SACI-Adm aplica-se ao referido nome de domínio e que, em atenção ao procedimento, já se encontrava impedido de ser transferido a terceiros.

O Reclamado foi intimado em 02 de março de 2017, através do endereço eletrônico: "ricardo@ijl.com.br" do início do procedimento do SACI-Adm, tendo transcorrido o prazo para Resposta sem que apresentasse qualquer manifestação.

Assim, a Secretaria Executiva da CASD-ND, comunicou em 20 de março de 2017 ao NIC.br e às Reclamantes, a revelia do Reclamado, assim como comunicou às partes, em 28 de março de 2017, a nomeação do Especialista.

Em 20 de março de 2017, o Nic.br comunicou ao Reclamado o congelamento do nome de domínio www.bmw motos.com.br.

Este Especialista informa que aceitou o encargo e apresentou a competente declaração de imparcialidade e independência à CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em síntese, alegam as Reclamantes que o Reclamado apropriou-se indevidamente da marca e nome empresarial notoriamente conhecidos "BMW", inserindo-o no nome de domínio em litígio acompanhado da expressão de uso comum "motos", formando o conjunto "www.bmw motos.com.br", fato que além de causar enriquecimento sem causa ao Reclamado, pelo desvio de clientela, infração de marca e concorrência desleal, acarreta sérios prejuízos materiais e morais às Reclamantes que verão sua marca e logomarca diluídas no mercado.

Aduz, ainda, que o nome de domínio registrado pelo Reclamado confunde-se com o seu próprio nome de domínio "www.bmw.com.br" o que pode induzir em erro e confusão o consumidor quanto à origem de eventual *site* que venha a ser distinguido ou acessado por meio do nome do domínio em pauta.

Afasta eventual arguição de boa-fé do Reclamado, escorando-se no elevado grau de notoriedade da marca **BMW** - que evidentemente o Reclamado não poderia desconhecer, bem como pelo fato inconfessável de o Reclamado ter se apropriado de

outras marcas famosas, pertencentes à terceiros, através do registro de nomes de domínio, como por exemplo: www.passarelacalçados.com.br.

Por fim, demonstra através de documentos, ser a marca **BMW** registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI desde 1980, sendo registrada também em dezenas de países ao redor do mundo, pedindo expressamente seja o nome de domínio em voga transferido para a sua titularidade.

As Reclamantes pedem o congelamento imediato do nome de domínio em questão e, ao final, a procedência do presente procedimento, para que seja determinada a transferência do nome de domínio "www.bmw motos.com.br" para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou, até a data da elaboração desta decisão, qualquer manifestação, sendo considerado revel.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Razão assiste às Reclamantes.

Isso porque, são elencadas no art. 3º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".br", mais conhecido como Regulamento **SACI-Adm**, as hipóteses nas quais é possível o atendimento do pleito das Reclamantes, isto é, a transferência para um deles do nome de domínio em combate.

Nesse sentido, vale transcrever o mencionado artigo:

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, cumulados 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

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.*

As Reclamantes demonstraram que houve, a um só tempo, verdadeira usurpação da marca nominativa, logomarca e nome de domínio BMW, pelo Reclamado.

A simples aposição da expressão - diga-se de passagem de uso comum, vulgar e necessário – MOTOS, não tem o condão de afastar a real possibilidade de gerar erro, dúvida ou confusão na mente dos consumidores internautas.

A má-fé do Reclamado foi igualmente demonstrada através de documentos juntados aos autos, e que foram retirados do sítio do NIC.br, nos quais se verifica que o Reclamado não só se apropriou da marca BMW, para compor nome de domínio com outra expressão de uso vulgar, MOTOS, mas também utilizou, sem autorização dos Requerentes, a logomarca registrada BMW, associando-a às suas atividades.

A Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279/96, garante ao titular de marca registrada os meios para reprimir atos de contrafação, concorrência desleal e aproveitamento parasitário, conforme se pode depreender dos artigos 2º , V; 126; 129; 130, III; 195, III, IV, V e 209.

Ademais, a notoriedade da marca BMW afasta qualquer argumento - que poderia eventualmente ter sido utilizado em defesa - de desconhecimento ou mesmo de infeliz coincidência.

Este Especialista ressalta a existência de entendimento consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, contemplado pela alínea “b” do Art. 3º, e de seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, como por exemplo, nos procedimentos ND201324; ND20131; ND201411; ND201419; ND201428; ND201523; ND201526; ND20163 e ND201612.

Diante disso, configurada está a incidência do artigo 2.1 "a", "c"; 2.2 "d" da CASD-ND; art. 3º "a" e "c" e § único "d" do Regulamento SACI-Adm, devendo por corolário ser transferido o domínio "www.bmw motos.com.br" à Reclamante **BMW DO BRASIL LTDA.**

Ainda, este Especialista verifica a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “d” do artigo 3º., parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea “d” do artigo 2.2. da CASD-ND, nos procedimentos ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510 ND201513; ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201615; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; ND20172 e ND20179.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e com fundamento no disposto nos artigos 2.1 "a", "c"; 2.2 "d" da CASD-ND e do art. 3º "a" e "c"; § único "d" do Regulamento SACI-Adm, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa “**www.bmw motos.com.br**” seja transferido à Reclamante **BMW DO BRASIL LTDA**, com suporte no Art. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique, por via postal e eletrônica, as Partes e 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.



ALBERTO LUÍS CAMELIER DA SILVA
Especialista