

**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 W [REDACTED] M [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20177

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, sociedade constituída e existente de acordo com as Leis da Alemanha, 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, ambas representadas por **DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS**, sociedade de advogados, com endereço na Rua Marquês de Olinda, 70, Botafogo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22251-040, com e-mails aerthal@dannemann.com.br, ratorres@dannemann.com.br e intimacoesrj@dsadvogados.com.br, são as Reclamantes do presente Procedimento (as “**Reclamantes**”).

W [REDACTED] M [REDACTED], [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº 128. [REDACTED]-90, com endereço na [REDACTED] CEP [REDACTED], com ID [REDACTED] e e-mail [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é [<bmwmotosbrasil.com.br>](http://bmwmotosbrasil.com.br), que foi registrado em 23 de outubro de 2011 junto ao NIC.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 Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (**CSD-PI**) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**ABPI**) em 17 de fevereiro de 2017.

Na mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

O NIC.br, em 20 de fevereiro de 2017, respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que o Reclamado é titular do nome de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que dito nome de domínio já se encontra impedido de ser transferido a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 02 de março de 2017, a CASD-ND formalizou e noticiou ao NIC.br e ao Reclamado o início do procedimento, intimando este para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 6º do SACI-Adm.

A intimação foi devidamente entregue ao Reclamado, conforme se constata do e-mail recebido em resposta pela CASD-ND datado de 20 de março de 2017.

Tendo em vista que o Reclamado não apresentou Resposta, a CASD-ND decretou sua revelia em 20 de março de 2017, informando-o quanto às consequências da não apresentação de Resposta.

A CASD-ND, em 24 de março de 2017, nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 25 de março de 2017, o Reclamado manifestou-se de forma extemporânea, através de e-mail enviado à CASD-ND, afirmando que: *“não possuo e nunca possuí interesse no domínio **www.bmw motos brasil.com.br**, sendo assim, favor providenciar com os procedimentos para transferência à parte interessada o mais breve possível”*.

Em 03 de abril de 2017, a CASD-ND realizou a Transmissão do Procedimento ao Especialista, iniciando a fase de Análise e Julgamento, conforme Regulamento CASD-ND.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação encontra-se madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em síntese, alega a primeira Reclamante, **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG**, que é sociedade alemã internacionalmente conhecida, dedicada sobretudo à fabricação e comercialização de automóveis, motores e motocicletas bem como à prestação de serviços correlatos, assinalados em todo o mundo pela marca "BMW", que seriam um acrônimo de seu nome empresarial **BAYERISCHE MOTOREN WERKE**.

As Reclamantes afirmam que desenvolvem uma linha de automóveis e motores identificados pela marca “BMW”, a qual adquiriu alto grau de reconhecimento perante os consumidores, em função da qualidade e design arrojado.

Alegam as Reclamantes que a marca “BMW” possui enorme fama no mercado mundial e que a marca seria um “sinônimo de ‘status’” entre os consumidores, inclusive no Brasil para onde os produtos são exportados.

A primeira Reclamante comprovou que é titular, no Brasil, de 05 (cinco) registros para marcas nominativa e mistas compostas pelo sinal “BMW”, em relação a veículos, motores e suas partes e peças, juntando cópia de extratos extraídos da base de dado eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.

A segunda Reclamante demonstrou ser titular do domínio www.bmw.com.br, registrado perante o NIC.br em 11 de julho de 1997.

Sustentam as Reclamantes que sua marca “BMW” é notoriamente conhecida no mundo todo, no segmento automotivo.

Informaram as Reclamantes que tomaram conhecimento de que o Reclamado, sem autorização das Reclamantes, registrou o domínio www.bmw motos brasil.com.br, e vem utilizando-o em relação ao setor automotivo, especialmente oferecendo informações sobre diversas marcas de motocicleta, inclusive das Reclamantes.

As Reclamantes asseveram que o uso não autorizado da marca “BMW” pelo Reclamado em nome de domínio e em seu site viola o nome empresarial das Reclamantes, protegidos pelo art. 8º da Convenção da União de Paris e art. 1.163 do Código Civil Brasileiro, bem como infringe suas marcas registradas e notoriamente conhecidas, cujo uso exclusivo é-lhes assegurado pelos artigos 126 e 129 da Lei da Propriedade Industrial.

Quanto à má-fé, as Reclamantes aduzem que estariam impossibilitadas de registrar o nome de domínio, bem como que o Reclamado teria registrado outro nome de domínio que violaria marca de terceiro, notadamente www.vstrombrasil.com.br, que seria composto por uma marca pertencente a outra fabricante de motos, a Suzuki, o que evidenciaria sua má-fé.

Segundo informado pelas Reclamantes, teria havido uma tentativa de composição amigável, através do envio de um e-mail, o qual não teria sido respondido pelo Reclamado.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” e artigo 2.2 alíneas “b” e “c” do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 3º, alíneas “a” e “c” e parágrafo único do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumento, as Reclamantes requerem a transferência do domínio <bmwmotosbrasil.com.br>, para a Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta. Todavia, em 25 de março de 2017, o Reclamado, extemporaneamente, manifestou-se, através de e-mail enviado à CASD-ND, afirmando que: *“não possuo e nunca possuí interesse no domínio **www.bmw motos brasil.com.br**, sendo assim, favor providenciar com os procedimentos para transferência à parte interessada o mais breve possível”*.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, em conformidade com o disposto no parágrafo 2º, do artigo 13º, do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista ressalta que a decisão não foi fundada no fato de o Reclamado não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pelas Reclamantes, ainda que o Reclamado tenha se manifestado, após o decurso do prazo de Resposta, aquiescendo com a transferência do domínio.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a primeira Reclamante de uma tradicional e conceituada sociedade de origem alemã, sabidamente centenária e presente em diversos países, inclusive no Brasil.

Desde o início de suas atividades, ou seja, há mais de 100 (cem) anos, a primeira Reclamante identifica-se sob o nome empresarial **BAYERISCHE MOTOREN WERKE**, do qual se originou o acrônimo “BMW” que passou a identificar a Reclamante, suas filiais e sucursais, assim como seus produtos, destacando-se veículos automotores e motores para veículos.

A segunda Reclamante, por sua vez, é detentora do nome empresarial **BMW DO BRASIL LTDA.**, conforme comprovou a cópia de alteração de seu contrato social acostada à Reclamação e arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42.2.0549424-7, tendo por objeto social, dentre outras atividades, a fabricação de veículo automotores terrestres de passageiros, a importação, exportação, venda, comercialização e distribuição de veículos automotores e motocicletas, assim como suas peças, componentes, acessórios e outros produtos da marca “BMW”. Segundo apurou este Especialista em pesquisa na base de dados da Secretaria da Receita Federal, a segunda Reclamante, pertencente ao grupo econômico da primeira Reclamante, foi constituída e iniciou atividades no Brasil em 17 de outubro de 1995.

A primeira Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI, que é titular dos registros números 007067720, 790385880, 007553455, 812356519 e 812356527, para as marcas nominativa e mista “BMW”, o mais antigo depositado em 23 de maio de 1973 e concedido em 25 de fevereiro de 1980, perante o INPI, para assinalar diversos produtos, dentre eles, veículos e suas partes e componentes. Todos estes registros encontram-se em pleno vigor.



Importante destacar, também, que este Especialista, pesquisando na base de dados do INPI, tomou conhecimento de que em 28 de março de 2017 foi publicado, na Revista da Propriedade Industrial nº 2.412, o reconhecimento pelo INPI do alto renome da marca mista “BMW”, no processo nº 007553455, de titularidade da primeira Reclamante.

O reconhecimento do alto renome da marca “BMW” é um fato relevante e deve ser levado em consideração na análise da presente reclamação, na medida em que corrobora as alegações das Reclamantes no sentido de que sua marca “BMW” seria famosa e largamente conhecida por ampla parcela dos consumidores brasileiros, denotando possuir alto grau de distintividade e unicidade, além de estar associada à qualidade, reputação e prestígio.

Constata-se, outrossim, que a segunda Reclamante detém o registro do domínio <bmw.com.br>, criado em 11 de julho de 1997 e que se encontra ativo.

As provas apresentadas são aptas à demonstração de que o sinal distintivo “BMW” é usado há décadas pelas Reclamantes como marca e elemento diferenciador de nome empresarial, sendo, inclusive, marca de alto renome, nos termos da legislação brasileira.

O nome de domínio em disputa <bmwmotosbrasil.com.br> foi registrado em 23 de outubro de 2011 junto ao NIC.br.

Vale dizer que, em 13 e 17 de abril de 2017, este Especialista tentou, sem sucesso, acessar o referido nome de domínio, não localizando nenhuma página ativa.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, 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.



É evidente que o nome de domínio em disputa é demasiadamente similar ao sinal distintivo das Reclamantes e, por conseguinte, passível de criar confusão, porquanto composto pelo signo “BMW” que é objeto de diversas marcas registradas no Brasil de titularidade da primeira Reclamante, inclusive marca de alto renome.

Da mesma forma, o vergastado nome de domínio reproduz o sinal “BMW” que é o elemento nuclear e caracterizador do nome empresarial da segunda Reclamante, com o agravante de ser utilizado em relação ao mesmo setor automotivo.

Restam, portanto, atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que (a) as Reclamantes possuem registros de registro de marcas idênticas ou similares ao nome de domínio em disputa e (b) o nome de domínio em contenda é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial da segunda Reclamante.

Por outro lado, faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

- 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.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “b” e “d” do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, não possuindo o Reclamado direitos ou legítimo interesse em relação ao nome de domínio em disputa, havendo indícios de que os registros foram efetuados com má-fé, visando impedir que as Reclamantes o utilizem como nome de domínio e/ou objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando uma situação de provável confusão.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no âmbito do UDPR, o moderno Regulamento do SACI-Adm demanda a caracterização da má-fé apenas no registro, não se exigindo cumulativamente o uso do nome de domínio. Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first serve*, ou seja, é assegurado o direito de registrar aquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente. Entrementes, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani: *“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGL Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio”* (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007)

Assim, o registro do nome de domínio em disputa composto pelo sinal “BMW”, que é de titularidade incontestada das Reclamantes, constitui per si forte indício de má-fé.

Além disso, na opinião deste Especialista, o fato de o Reclamado ter registrado o nome de domínio composto pelo sinal “BMW” somado às palavras “motos” e “brasil”, aludindo, portanto, a motocicletas que são fabricadas e comercializadas pelas Reclamantes, e utilizando o domínio para disponibilização de informações no segmento automotivo, especialmente em relação a motocicletas, conforme as provas apresentadas com a Reclamação, é outro inexorável indício de má-fé.

Nesse sentido, cita-se a decisão proferida em *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, Caso OMPI No. D2006-03081, que estabeleceu que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a Reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio.

Finalmente, não se poderia deixar de considerar, nesta decisão, que o Reclamado, em e-mail datado de 25 de março de 2017, afirmou que: *“não possui e nunca possui interesse no domínio www.bmw motos brasil.com.br, sendo assim, favor providenciar com os procedimentos para transferência à parte interessada o mais breve possível”*.

Extrai-se, desta assertiva, que o Reclamado (i) confessou que não possui legítimo interesse no nome de domínio em questão, o que pode ser entendido como mais um indício de má-fé no registro; bem como (ii) concordou com sua transferência às Reclamantes.

Destarte, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa viola as marcas e nome empresarial das Reclamantes e foi registrado de má-fé, sendo forçosa a procedência da Reclamação, com a determinação de sua transferência à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa [<bmwmotosbrasil.com.br>](http://bmwmotosbrasil.com.br) seja transferido à segunda Reclamante BMW DO BRASIL LTDA.



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.

São Paulo, 04 de maio de 2017.



Daniel Adensohn de Souza
Especialista