

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

FORD MOTOR COMPANY E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

X
E [REDACTED] DE [REDACTED] P [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201730

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

FORD MOTOR COMPANY, empresa norte-americana, estabelecida em One American Road, 48126, Dearborn, Michigan, Estados Unidos da América, e **FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.**, empresa brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.470.727/0001-20, estabelecida na Av. do Taboão, 899, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, representadas por [REDACTED], com escritório na [REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento (as “Reclamantes”).

E [REDACTED] DE [REDACTED] P [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº 526 [REDACTED]-82, domiciliado na [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é “www.fordcompanyfaturamento.com.br” e foi registrado em 23 de novembro de 2016.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida em 25 de maio de 2017 tendo sido apresentada de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, com o pagamento das taxas sido efetuado corretamente.

Em 25 de maio de 2017 a Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou ao NIC.br informações cadastrais do nome de domínio disputado, tendo o NIC.br respondido no mesmo dia, informando, ainda, que o nome de domínio estaria impedido de ser transferido a terceiros, em atenção ao procedimento.

Após serem saneadas algumas irregularidades, e estando correta a declaração da Secretaria Executiva de 02 de junho p. p. em relação ao exame dos requisitos formais para Reclamação, o Reclamado foi devidamente intimado em conformidade com o Regulamento da CASD-ND em 05 de junho p. p. tendo o “Nic.br”, após ciência da revelia comunicada às Partes e ao “Nic.br”r em 21 de junho de 2017, comunicado o congelamento do nome de domínio atacado em 27 de junho p. p.

Apresentei minha Declaração de Imparcialidade e Independência na forma da legislação tendo constatado que as Reclamantes indicaram a 2ª Reclamante para ser titular do nome de domínio em questão na hipótese de ser determinada a transferência do referido nome de domínio.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Alegam as Reclamantes que são empresas de tradição e renomadas no setor automobilístico, na industrialização e comercialização de veículos, peças e acessórios dentre outros, prestando, também serviços relacionados ao segmento, sendo o Grupo “FORD” um dos maiores conglomerados automobilísticos do mundo.

Alegam também - e comprovam - que o nome “FORD” e o elemento “COMPANY” integram o nome empresarial das Reclamantes e que o nome “FORD” compõe diversas marcas do Grupo. Por conseguinte, com fulcro nos artigos 129 e 130 da Lei da Propriedade Industrial, tem o direito de zelar por sua integridade. Tal nome, segundo elas, tem sido usado no mercado brasileiro há mais de 75 (setenta e cinco) anos, tendo um de seus registros mais antigos (003139921) sido depositado no INPI em 16 de maio de 1940.

Ainda, afirmam - e comprovam - que o nome “FORD” não só compõe o nome empresarial e é integrante das empresas registradas das Reclamantes como também constitui diversos nomes de domínio delas (“ford.com.br”, “ford.net.br”, dentre outros).

Por conta disso, são proprietárias do nome / marca “FORD”, o que comprova seu legítimo interesse nessa demanda.

Foram surpreendidas com o registro do nome de domínio “www.fordcompanyfaturamento.com.br” pelo Reclamado em 23 de novembro de 2016 que, segundo ambas, seria uma reprodução com acréscimo da marca, nome empresarial e núcleo distintivo dos nomes de domínio das Reclamantes, o que geraria confusão no mercado.

Segundo as Reclamantes, tal confusão ocorreu, pois tomaram conhecimento que o referido nome de domínio foi usado como servidor para o endereço eletrônico

“felipe@fordcompanyfaturamento.com.br” através do qual o Reclamado se comunicava com consumidores para aplicar “golpes” no mercado.

Como comprovação dessa afirmação citam o exemplo de um anúncio de venda de um automóvel “FORD KA” trazendo à baila um “*print*” do anúncio com as fotos do veículo. Segundo as Reclamantes os consumidores entravam em contato com o número de telefone informado no anúncio e tratavam da compra do veículo com terceiros que se passavam por funcionários da FORD, o que não corresponderia a realidade. Ao tornarem conhecimento do ocorrido, as Reclamantes notificaram o Reclamado com o intuito de que este cessasse o uso do nome de domínio criado por este último, mas a notificação retornou ao Remetente pois o endereço do Reclamado, mencionado no “Nic.br”, é na verdade um terreno baldio.

Além da patente violação de sinal distintivo das Reclamantes, registro e uso de má-fé de nome de domínio, alegam as Reclamantes que, com essa postura, i.e. fornecimento de endereço falso, o Reclamado teria violado também o inciso V da cláusula quatro do “Contrato para Registro de Nome de Domínio” sob o “.br”, o qual veda o fornecimento de dados falsos e inválidos pelo requerente de um nome de domínio.

Por fim, as Reclamantes solicitam que o nome de domínio aqui questionado seja transferido à 2ª Requerente (“**FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.**”)

b. Do Reclamado

Devidamente intimado pela Secretaria Executiva o Reclamado não se manifestou sobre os termos da Reclamação em tempo hábil, tornando-se Revel.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente Reclamação encontra respaldo no art.2º. (2,1 “a” e “c” e 2.2, “c” e “d”) e preenche os requisitos do art. 4º do “Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio”, (**CASD-ND**). Também preenche os requisitos do art. 2º. e encontra amparo no art. 3º (“a” e “c” e parágrafo único, “c” e “d”) do “Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (SACI-Adm).

Observando a documentação apresentada pelas Reclamantes para embasar seu requerimento, constatei:

- o nome “FORD” e o elemento “COMPANY” são usados no Brasil como integrante do nome empresarial da 2ª. Reclamante no Brasil desde 22 de outubro de 1.999. No que diz respeito à 1ª. Reclamante, esses mesmos sinais já eram usados no País como integrantes de seu nome empresarial desde a primeira metade do século passado, haja vista o depósito de inúmeras marcas – hoje registradas – de sua titularidade no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como comprova a lista de registros de fls. 65-67 anexadas pelas Reclamantes. Essa peculiaridade atrai a incidência da proteção do art. 8º.

da Convenção da União de Paris, vedando sua reprodução, como na hipótese do nome de domínio questionado;

- o nome "FORD" vem sendo usado no Brasil desde a primeira metade do século passado como marca da 1ª Reclamante (verifiquei nessa data no sítio do INPI e constatei a existência de 50 registros da marca "FORD" em classes diretamente relacionadas ao segmento automotivo e respectiva prestação de serviços. O registro mais antigo, de titularidade da 1ª Reclamante, de nº003215270, para a marca mista "FORD", foi depositado em 22 de dezembro de 1.925 para identificar na classe 07:25-60, "veículos e implementos rodoviários, partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos e meios de transportes", como comprovado abaixo:

Consulta à Base de Dados do INPI



[Início | Ajuda?]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]

RESULTADO DA PESQUISA (20/07/2017 às 11:28:57)

Nº do Processo: "003215270"

Foram encontrados **1** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **1**.

| Número | Prioridade | Marca | Situação | Titular | Classe |
|-----------|------------|--|--|--------------------|---------|
| 003215270 | 22/12/1925 |  FORD |  Registro de marca em vigor | FORD MOTOR COMPANY | 07 : 25 |


- a 2ª Reclamante é titular de inúmeros nomes de domínio criados a partir de 16 de maio de 2.000, dentre eles "www.ford.com.br" e "www.ford.net.br".
- O nome de domínio atacado (www.fordcompanyfaturamento.com.br) foi criado em 23 de novembro de 2.016. Neste contexto, está claro que a utilização do nome "FORD" e do elemento "COMPANY" pelas Reclamantes, seja como marca, nome empresarial ou integrante de nomes de domínio apresentados pelas Reclamantes é anterior à sua criação, haja vista os documentos trazidos por essas últimas juntamente com a Reclamação.

Por tais motivos, salta aos olhos a reprodução do nome "FORD" e do elemento "COMPANY" utilizados e de propriedade das Reclamantes. Nem se diga que a utilização da palavra "faturamento" pelo Reclamado poderia ser considerado um elemento distintivo capaz de evitar a contrafação da propriedade imaterial das Reclamantes, até por ser um termo de uso comum. A notoriedade das Reclamantes no segmento automotivo é indiscutível. Assim a utilização do nome "FORD", que, além de integrar as marcas, nome comercial e a maioria dos nomes de domínio de ambas, é o patronímico do fundador da 1ª Reclamante, deixa claro a má-fé do Reclamado em

tentar se apropriar/utilizar de nome/marca/elemento fantasioso e distintivo de propriedade de terceiros.

Essa má-fé é reforçada pelo fato narrado pelas Reclamantes - e devidamente documentado - de terceiros utilizarem o servidor para o endereço eletrônico "felipecastro@fordcompanyfaturamento.com.br, através do qual pessoas não autorizadas tentavam se passar por funcionários das Reclamantes na tentativa de vender veículos da marca "FORD".

E não é só. Analisando o nº do CNPJ citado na assinatura do e-mail acima citado (fls. 77 e 78 da Reclamação), notei que refere-se a outra empresa do Grupo "FORD", qual seja "FORD BRASIL Ltda." como se vê na cópia do cartão de inscrição e situação cadastral abaixo:

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | |
|--|---|------------------------------------|----------|
|  | | | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.290.355/0001-80 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 02/04/1987 | |
| NOME EMPRESARIAL FORD BRASIL LTDA. - EM LIQUIDACAO | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 29.10-7-01 - Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO AV DO TABOAO | NÚMERO 899 | COMPLEMENTO PREDIO 1-SL 1 | |
| CEP 09.655-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO | UF SP |

| | |
|--|---|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL EM LIQUIDACAO | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 12/01/2000 |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **17/07/2017** às **09:46:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Está claro, portanto que a tentativa do Reclamado, através da utilização do nome de domínio atacado, é de prejudicar a atividade comercial das Reclamantes e de tentar atrair usuários da internet para outro endereço da rede eletrônica para obter lucro. Cito como jurisprudência de comprovação de má-fé no uso de marcas com as mesmas características de "FORD" as decisões proferidas nos Procedimentos ND201411, ND201722 e ND201726.

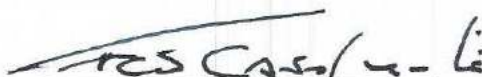
Por fim, há que se considerar que, com a revelia do Reclamado, clara está, para este Especialista, sua falta de interesse na manutenção do nome de domínio em questão.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com dispositivos do Regulamento da CASD-ND aqui mencionados, o Especialista determina que o Nome de Domínio "www.fordcompanyfaturamento.com.br" seja **transferido** à 2ª Reclamante, na forma requerida.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e o "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, 31 de julho de 2.017.



Fernando Castro Silva Cavalcante
Especialista