

**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 G [REDACTED]  
G [REDACTED] B [REDACTED]

**PROCEDIMENTO Nº ND201757**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft**, pessoa jurídica estrangeira com sede em Munique, Bavária, Alemanha (“**Primeira Reclamante**”), e **BMW DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.882.430/0004-27, com sede em São Paulo, SP, Brasil (“**Segunda Reclamante**”), representados por [REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento (as “**Reclamantes**”).

G [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob nº 317. [REDACTED]-90, [REDACTED] sem representante nomeado, é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 06.06.2011 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

Em 24 de outubro de 2017 foi confirmado o pagamento das taxas da ABPI e dos honorários do Especialista.

Em 01 de novembro de 2017 foi confirmado o recebimento da Reclamação, contendo 16 arquivos e 123 páginas, e a CASD-ND solicitou informações cadastrais ao NIC.br quanto ao Nome de Domínio.

O NIC.br transmitiu as informações cadastrais em 06 de novembro de 2017 e informou, ainda, que o Nome domínio restaria impedido de ser transferido em função do Procedimento.

Em 07 de novembro de 2017, a CASD-ND solicitou que a irregularidade constatada na Reclamação fosse sanada no prazo de 05 dias corridos. Na mesma data foi comunicado que seria iniciado o Procedimento em vista de ter sido sanada a irregularidade apontada.

As Partes foram intimadas em 08 de novembro de 2017 sobre o início do procedimento, iniciando-se assim o prazo de 15 dias para Resposta do Reclamado.

Em 24 de novembro de 2017, a CASD-ND intimou as Partes e comunicou ao NIC.br que não houve Resposta do Reclamado. Nessa mesma ocasião, o Reclamado foi informado de que: (i) o painel administrativo seria nomeado com base no número de Especialistas indicados pelas Reclamantes; (ii) sua revelia seria comunicada ao painel de Especialistas; (iii) continuaria a receber as intimações de todos os atos e decisões posteriores; e (iv) o Nome de Domínio poderia ser congelado ou suspenso pelo NIC.br.

Em 29 de novembro de 2017, o NIC.br comunicou à CASD-ND que o Reclamado reconheceu a existência do Procedimento e por isso não procederia ao congelamento nem à suspensão do Nome de Domínio. Na mesma data, a CASD-ND informou às Partes sobre o não congelamento do Nome de Domínio.

Em 05 de dezembro de 2017, a CASD-ND comunicou às Reclamantes e ao Reclamado a nomeação de um único Especialista, Gilberto Martins de Almeida. Na mesma data, o Especialista apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência, de modo que a nomeação do Especialista foi devidamente deferida após o transcurso, *in albis*, do prazo disposto no art.º 9.4 do Regulamento CASD-ND.

Em 12 de dezembro de 2017 o Especialista teve acesso ao dossiê com todos os documentos relativos ao Procedimento. Compõem o dossiê os 12 documentos listados a seguir:

1. COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
2. RECLAMAÇÃO E DOCUMENTOS
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
4. RESPOSTA DO NIC.BR
5. COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAÇÃO
6. SANEAMENTO
7. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
8. COMUNICAÇÃO DE REVELIA ÀS PARTES
9. COMUNICAÇÃO DE REVELIA AO NIC.BR
10. COMUNICADO DO NIC.BR DE NÃO CONGELAMENTO
11. COMUNICADO DE NÃO CONGELAMENTO ÀS PARTES
12. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Das Reclamantes

As Reclamantes afirmam, em síntese, que:

- i. São grupo de empresas, com origem alemã, dedicado a fabricação e comercialização de automóveis, motos e motores, com renome internacional;
- ii. A Primeira Reclamante chama-se Bayerische Motoren Werke, que em português significa Fábrica de Motores da Bavária. A abreviação de seu nome – BMW- é a sigla que as Reclamantes usam como marca para distribuir seus produtos e prestar serviços;
- iii. O primeiro pedido de registro de marca no Brasil foi depositado em 1973, tendo sido concedido em 1980. Além dos inúmeros registros subsequentes, a marca mista das Reclamantes teve seu Alto Renome reconhecido pelo INPI em 2017, sendo por isso protegida em todas as classes de produtos ou serviços;
- iv. O Nome de Domínio ao empregar as letras BM reproduz parcialmente a marca das Reclamantes;
- v. O Reclamado não teve autorização das Reclamantes para usar a marca;
- vi. Apesar de notificado extrajudicialmente, o Reclamado segue usando o nome de domínio e menciona a marca BMW diversas vezes em seu site, por ser uma oficina especializada;
- vii. O sinal e a marca das Reclamantes gozam de proteção pela Lei de Propriedade Industrial e o uso não-autorizado gera confusão nos consumidores e associação indevida entre as Reclamantes e o Reclamado. Haveria violação ainda ao direito das Reclamantes tendo em vista o nome de domínio de sua titularidade <www.bmw.com.br>. Essa prática, ademais, configuraria concorrência desleal;
- viii. O emprego de marca internacionalmente conhecida demonstra a má-fé do Reclamado por criar falsa associação;
- ix. O uso passivo do nome de domínio também caracteriza a má-fé do Reclamado;
- x. Por fim, as Reclamantes requerem o cancelamento do Nome de Domínio.

##### b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, conforme comunicado pela CASD-ND em 24 de novembro de 2017.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que, sanada a irregularidade apontada pela CASD-ND, toda a documentação necessária à instauração do Procedimento está de acordo com o Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND.

O Reclamado não apresentou Resposta, mas cabe ao Especialista analisar os fatos e as provas apresentados no Procedimento.

No mérito, cumpre analisar se o Nome de Domínio:

“(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.”

E ainda se restou caracterizada a má-fé, conforme descrito no item 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

O nome empresarial da Primeira Reclamante é Bayerische Motoren Werke, mas a empresa desenvolve suas atividades sob a marca BMW. Os registros da marca existem tanto para a categoria nominativa quanto para a categoria mista. O depósito do pedido de registro da marca nominativa data da década de 70, conforme documentos apresentados pelas Reclamantes e comprovado por este Especialista no site do INPI.

Com efeito, a Lei da Propriedade Industrial garante proteção aos sinais marcários visualmente perceptíveis que sejam suficientemente distintivos para identificar produtos ou serviços. Ressalta-se como elemento essencial para a proteção de uma marca seu caráter distintivo; essa característica leva em conta o conjunto da marca apresentada para registro. A própria lei afasta a registrabilidade e a proteção de sinais que sejam genéricos, necessários, de uso comum.

Exemplo disso encontramos no art. 124, II da Lei de Propriedade Industrial, que proíbe o registro de letras isoladas, sendo possível esse registro apenas quando o conjunto de todos os elementos – termos, elementos figurativos, etc., - sejam capazes de diferenciar o produto ou serviço.

Nesse sentido, a marca das Reclamantes é o conjunto de três letras – B, M e W - e não uma ou outra letra isolada, ou empregada em dupla. Com efeito, as letras BM não gozam, por si sós, de distintividade suficiente e por isso devem ser consideradas, também por si sós, de uso genérico, comum, não sendo passíveis de utilização a título exclusivo. Tão desprovida de poder de evocação é a conjunção, por si só, das letras B e M, que uma busca no Google apresenta inúmeros resultados, sem qualquer ligação com as Reclamantes.

Ainda que o nome empresarial da Primeira Reclamante contenha o termo em alemão *Bayerische* – que qualifica aquele ou aquilo que seja procedente da região da Bavária – e que o Nome de Domínio contenha como elemento predominante o nome bavaria, não existe confusão evidente entre os termos utilizados, dado que o alemão não é idioma tão versado no plano internacional (quanto, por exemplo, o inglês), particularmente em país de outro continente, fora da Europa. Não se supõe que o público em geral, no Brasil, conheça o significado da letra B de BMW.

Por outro lado, no site do Reclamado, aparentemente só no Nome de Domínio é que consta a partícula “bm” em seguida à partícula “bavaria”; no restante do site aparece “bavaria” sem qualquer acréscimo, donde parecer que o “bm” era desnecessário para o Nome de Domínio, a não ser em se tratando de intenção de remeter à marca “bmw”.

Assim, considerando-se o **conjunto** das circunstâncias que podem ser observadas no site do Reclamado, onde, sobretudo, aparece a marca BMW por mais de uma vez e com destaque de dimensão maior das letras que a compõem, em contraste com a dimensão menor das letras de outras expressões que a acompanham em dizeres específicos, se pode entender que não a partícula “bm” por si só, mas o **conjunto** do entorno que cerca o Nome de Domínio no site do Reclamado configura, **em interpretação contextual**, o preenchimento do item 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND, dada a reprodução, ainda que parcial, de marca ou nome comercial das Reclamantes, acompanhada da reprodução integral daquela marca no contexto da página do site relativo ao Nome de Domínio.

No tocante ao requisito do item 2.2 do Regulamento CASD-ND - materialização ou não de má-fé -, se pode verificar que, novamente, numa **interpretação contextual, baseada no conjunto** do que se pode observar empiricamente na página que consubstancia o site que se utiliza do Nome de Domínio, a consideração sobre o preenchimento de tal item transcende a análise meramente formal.

A má-fé, requisito cumulativo, deve ser devidamente demonstrada, e o rol do item 2.2 é meramente exemplificativo. O ônus de comprová-la é, conforme decisão dessa mesma CASD-ND, das Reclamantes:

“Em conclusão, registre-se que nos estreitos limites de cognição permitidos pelo Regulamento do SACI-Adm e Regulamento da CASD-ND cabe à Reclamante o ônus de

demonstrar exclusivamente através de prova documental, o registro ou utilização de má-fé do domínio em disputa, o que falhou a Reclamante em fazer. Assim, o Especialista decide o mérito desta disputa com base no material probatório produzido neste procedimento administrativo.” (ND201650)

Note-se que as Reclamantes afirmam que o *passive holding* (domínio estacionado, sem uso efetivo) do site é suficiente para caracterizar a má-fé. Entretanto não parece factual a afirmação de que o Reclamado não está desenvolvendo suas atividades, conforme demonstram os *prints* arrolados pelos próprios Reclamantes. Com efeito, este Especialista constatou que o site está sendo efetivamente utilizado pelo Reclamado desde 2013.

A propósito, as informações do WHOIS acerca do titular do Nome de Domínio demonstram que ele só possui um único nome de domínio, o que demonstra que o Reclamado não registra nomes de domínio como atividade autônoma, mas sim para desenvolver negócio próprio, de oficina especializada.

Não consta informação de que o Reclamado tenha buscado negociar e/ou vender o Nome de Domínio às Reclamantes. Em realidade, o Reclamado desenvolveu recentemente uma nova versão de seu site para seguir explorando suas atividades comerciais.

Não restou demonstrado também que o Reclamado esteja desviando indevidamente consumidores, causando associação e confusão indevidas, uma vez que anuncia com veracidade as atividades que desenvolve, de oficina especializada, sem alegar falsamente que é uma oficina autorizada, oficial da marca.

O Reclamado está no mercado há mais de 40 anos, e não consta que as Reclamantes tenham se oposto ao nome Bavária tal como constante no site na Internet.

A própria Lei da Propriedade Industrial limita os direitos exclusivos dos titulares de marcas, no art. 132, com preceitos que favorecem a interpretação de licitude do uso feito pelo Reclamado:

“Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

Tratando-se de oficina especializada em BMW, não há como indicar sua especialidade sem indicar que ela consiste em reparar veículos BMW, sendo esta uma condição necessária e inerente à atividade como oficina especializada.

A diferença entre oficinas especializadas e oficinas autorizadas encontra-se no senso comum e existe há considerável tempo, o que é confirmado inclusive por pesquisa no Google digitando-se a busca “diferença entre oficina especializada e oficina autorizada”.

Portanto, não é evidente a margem para confusão entre especializada e autorizada, sendo que o Reclamado destaca em seu site na Internet que se trata de uma especializada.

No site do Reclamado, os veículos BMW aparecem apenas em fotos dentro de oficina, não também em ruas ou estradas. Tais fotos indicam, portanto, o contexto de oficina, que se soma à identificação como especializada.

Ressalte-se que, notificado extrajudicialmente, o Reclamado retirou prontamente certos nomes e marcas no site e em cartão de visita, mantendo Nome de Domínio cujo elemento preponderante (bavaria) é o título de seu estabelecimento, como aparece no site e inclusive na foto do prédio da oficina, apontando o interesse legítimo do Reclamado quanto ao Nome de Domínio, especialmente quanto à partícula “bavaria”, que é a predominante.

**O Procedimento de análise de nomes de domínio é necessariamente limitado, e não se confunde com procedimentos que têm por objeto principal ou exclusivo a marca em si.**

**No caso presente - que apresenta complexidades acima da média, na visão do Especialista -, foi realizada interpretação contextual, mais do que interpretação meramente formal, em relação a ambos os aspectos, o de marca e o de má-fé.**

**Porém, a interpretação contextual não deve chegar ao ponto de extrapolar da função da análise, que é de examinar o caso (inclusive a questão marcária) sob a ótica principalmente de nome de domínio.**

Em vista do todo acima exposto, é possível concluir pela presença de confusão com marca, consubstanciando o preenchimento do item 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, porém sem má-fé, deixando de configurar o atendimento do item 2.2 do Regulamento CASD-ND, e tendo em vista que tais itens são cumulativos, a conclusão é de que o Nome de Domínio deve ser mantido.

No que tange ao alinhamento de tópicos acima, confira-se ainda as decisões da CASD-ND: ND201729 e ND201717.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND, e com o art. 1º, § 1º do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista rejeita a Reclamação apresentada em razão de não restar efetivamente demonstrado o requisito de má-fé, determinando assim que o Nome de Domínio em disputa <www.bavariabm.com.br> seja mantido em nome do Reclamado.

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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2018.



Gilberto Martins de Almeida  
Especialista