

**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
AGENCY BRAZIL – INTERNET E MARKETING LTDA – ME

PROCEDIMENTO Nº ND201756

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, com sede em Petuelring 130, 80809, Munique, Alemanha, e **BMW DO BRASIL LTDA**, com sede na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1.240, Vila São Francisco, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.882.430/0004-27, ambas representadas por [REDACTED], com endereço eletrônico [REDACTED] (as “Reclamantes”)

AGENCY BRAZIL – INTERNET E MARKETING LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.283.741/0001-06 e com endereços eletrônicos suporte@cloudserverbrasil.com.br e jaecontabilidade@terra.com.br (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 17 de outubro de 2016 junto ao Registro.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 Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (“CSD-PI”) da ABPI em 24/11/2017.

No mesmo dia 24/11/2017, a Secretaria Executiva transmitiu mensagem ao NIC.br, solicitando informações cadastrais do Nome de Domínio, conforme artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND. Tais informações foram enviadas à CASD-ND no dia

27/11/2017, junto com a confirmação de que o Nome de Domínio restaria impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento.

No dia 01/12/2017 a CASD-ND solicitou o saneamento de irregularidade encontrada no exame formal, requerendo às Reclamantes a apresentação do comprovante de pagamento das taxas estabelecidas, de acordo com o item 6.2 do Regulamento da CASD-ND.

O comprovante de pagamento foi recebido pela Secretaria desta CASD-ND no dia 04/12/2017. Neste mesmo dia, a CASD-ND informou o início do procedimento, tendo início o prazo de apresentação de Resposta pela Reclamada.

No dia 08/01/2017 a CASD-ND comunicou às Partes a configuração da revelia, informando a Reclamada das consequências da não apresentação de Resposta. Na mesma data, a CASD-ND informou ao NIC.br sobre a revelia da Reclamada no Procedimento.

Em 11/01/2018 o NIC.br informou o cumprimento do artigo 13º do Regulamento SACI-Adm, procedendo o congelamento do Nome de Domínio.

Também no dia 11/01/2018, a CASD-ND nomeou Karin Klempp Franco como Especialista. Esta Especialista apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade, nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, e informou que aceitou a nomeação.

Em 17/01/2018 a CASD-ND realizou a transmissão de procedimento à Especialista.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

As Reclamantes alegam que:

(i) A primeira Reclamante, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, alega ser empresa internacionalmente conhecida e que seus investimentos para aperfeiçoamento são enormes de modo que a marca “BMW” tornou-se símbolo de qualidade e design arrojado no mundo todo;

(ii) A primeira Reclamante alega ser titular de diversos registros para a marca “BMW” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) (registros nº 007553455, 007067720, 790385880, 812356519 e 812356527). O registro nº 007553455 recebeu proteção de alto renome, conforme publicação na Revista da Propriedade Industrial nº 2412 em 28/03/2017;

(iii) A primeira Reclamante alega ser a detentora do elemento característico “BMW” como abreviação de seu nome comercial (BAYERISCHE MOTOREN WERKE);

(iv) A primeira Reclamante alega que exporta seus produtos para diversos países, inclusive para o Brasil;

(v) As Reclamantes alegam que o Nome de Domínio reproduz a principal marca e sinal distintivo utilizados pelas Reclamantes, causando confusão e/ou falsa associação, inclusive impedindo as Reclamantes de utilizarem o Nome de Domínio pretendido.

(vi) As Reclamantes alegam que a atitude da Reclamada de não somente registrar o Nome de Domínio, sem iniciar sua utilização efetiva, configura “uso passivo” deste, o que representa forte indício de má-fé, conforme a jurisprudência do Centro de Mediação e Arbitragem de Nomes de Domínio da WIPO.

(vii) As Reclamantes requerem a transferência do Nome de Domínio, nos termos do Artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, restando caracterizada sua revelia em 08/01/2018, conforme item 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De início, não obstante ter sido configurada a revelia da Reclamada, a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no Procedimento.

As Reclamantes integram grupo econômico de atuação e reconhecimento mundial pela atividade de fabricação e comercialização de automóveis, motores e motocicletas, bem como serviços relacionados a estes produtos. No Brasil, a primeira Reclamante é titular de diversas marcas registradas perante o INPI. Dentre as marcas que interessam à presente disputa:

- Marca mista “BMW” – Alto Renome - Registro nº 007553455, depositada em 28/12/1979, concedida em 19/10/1982, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca nominativa “B M W” – Registro nº 007067720, depositada em 23/05/1973, concedida em 25/02/1980, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca mista “BMW” – Registro nº 790385880, depositada em 28/12/1979, concedida em 19/10/1982, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca mista “BMW” – Registro nº 812356519, depositada em 27/12/1985, concedida em 06/10/1987, devidamente prorrogada e em vigor;
- Marca mista “BMW” – Registro nº 812356527, depositada em 27/12/1985, concedida em 06/10/1987, devidamente prorrogada e em vigor.

KTC

O Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada em 17/10/2016 (www.bmwconsorcio.com.br).

Conforme o art. 3º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (“SACI-Adm”), as Reclamantes, na abertura do procedimento, devem expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízo às Reclamantes, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos a seguir, em relação ao Nome de Domínio objeto do procedimento:

“(...) 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);

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; (...)”

O Nome de Domínio é suscetível de criar confusão com as marcas registradas no Brasil pela primeira Reclamante, algumas das quais foram depositadas há mais de 30 (trinta) anos. No caso do Nome de Domínio – “www.bmwconsorcio.com.br” - há fiel reprodução de referidas marcas, apenas com o acréscimo do termo “consórcio”, como se identificasse atividade das empresas Reclamantes.

O Nome de Domínio também é similar o suficiente para causar confusão com o elemento característico do nome comercial da primeira Reclamante e com o próprio nome empresarial da segunda Reclamante.

Ainda, é clara a reprodução, também com acréscimo, do nome de domínio registrado em 11/07/1997 pela segunda Reclamante (www.bmw.com.br).

Assim, restam claramente configuradas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “c” do Regulamento CASD-ND.

Não obstante o enquadramento da conduta da Reclamada nas alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, é preciso que reste comprovada a má-fé na utilização do Nome de Domínio. O parágrafo único do mesmo artigo 3º, e correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, listam de forma exemplificativa circunstâncias que a indicam:

“(...) a. ter o Titular registrado o nome de domínio com 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 de 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”

Esta Especialista conclui que há má-fé no registro e uso do Nome de Domínio pela Reclamada.

A utilização da expressão “BMW” para compor o Nome de Domínio registrado pela Reclamada tem o claro objetivo de atrair o público consumidor das Reclamantes, induzindo-o a acreditar que o *website* oferece serviços e produtos das próprias Reclamantes. Logo, o uso intenciona (i) atrair, com o objetivo de lucro, usuários para o *website* e (ii) criar situação de provável confusão com os sinais distintivos (marcas, nomes de domínio e nomes empresariais) das Reclamantes.

A Reclamada busca efetivamente usufruir da reputação das Reclamantes em seu benefício já que é clara a associação que será feita pelo público.

Mesmo que a Reclamada tenha feito apenas o registro do Nome de Domínio e não tenha efetivamente colocado o *website* no ar, a junção desse fato com o de que o Nome de Domínio reproduz marca, nome de domínio e nome empresarial anteriormente registrados pelas Reclamadas configura de forma clara a má-fé.

Nesse sentido, decisão proferida pelo Especialista Gabriel Francisco Leonardos no Procedimento ND201629, traz o seguinte argumento:

“Trata-se de um caso de “posse passiva” (do inglês “passive holding”), ou seja, um caso em que o titular não usa os nomes de domínio em disputa, havendo elementos pelos quais se pode presumir a má-fé da Reclamada. Nesse sentido há diversos precedentes em casos regidos pela UDRP – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, que é a normativa na qual o Regulamento SACI-Adm se baseou; em especial, invoque-se o item 3.2 da compilação de decisões da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, contida na “WIPO Overview 2.0” (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/>), que esclarece serem evidências de má-fé a imitação de marca notoriamente conhecida bem como a ausência de contestação ao procedimento de reivindicação de nome de domínio, tal como ocorre no presente caso.”

Há, ainda, diversas outras decisões envolvendo as Reclamantes no âmbito da CASD-ND, conforme trechos extraídos abaixo:

“Ademais, a notoriedade da marca BMW afasta qualquer argumento - que poderia eventualmente ter sido utilizado em defesa - de desconhecimento ou mesmo de infeliz coincidência.” (Procedimento ND20178 – Especialista Alberto Luís Camelier da Silva)

“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.” (Procedimento ND20177 – Especialista Daniel Adensohn de Souza)

“Bem por isto, é incontroverso que o Reclamante é o detentor do direito sobre a marca, nome de domínio e nome comercial, relativos ao sinal BMW, todos depositados e registrados anteriormente aos Nomes de Domínio objetos deste procedimento. Verifica-se que o elemento nuclear dos Nomes de Domínio são idênticos à marca, nome de domínio e nome comercial de titularidade do Reclamante, podendo causar confusão.” (Procedimento ND201627 – Especialista Ana Paula de Aguiar Tempesta)

“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.” (Procedimento ND20176 – Especialista Kenneth Rene Ouchana Wallace)

Assim, resta caracterizada a conduta descrita na alínea “d” do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e respectiva alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois há que se inferir que ao usar o Nome de Domínio a Reclamada pretendia “(...) atrair, intencionalmente e com o 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”.

Ademais, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGL.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Diante o exposto, entendo presente o requisito da má-fé, nos termos do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea b, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <bmwconsorcio.com.br> seja transferido à segunda Reclamante, BMW DO BRASIL LTDA, que é a pessoa jurídica brasileira no polo ativo do Procedimento.

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

São Paulo, 06 de fevereiro de 2018.



Karin Klempp Franco
Especialista