

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

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC X G [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND201927

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC, empresa norte-americana com sede em 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri, 63105, Estados Unidos da América, representada por [REDACTED]

[REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

G [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED], CPF nº 022. [REDACTED]-21 e e-mail [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <nacionalrentacar.com.br> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 23/10/2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A 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 Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) confirmou, em 08 de maio de 2019, o recebimento da Reclamação.

Ainda em 08 de maio de 2019, a CASD-ND encaminhou comunicação solicitando informações cadastrais pertinentes ao Nome de Domínio para o NIC.br, que apresentou resposta no dia 10 de maio de 2019, informando que o Reclamado é titular do Nome de

Domínio em disputa e que este se encontra impedido de ser transferido a terceiros, confirmando a aplicabilidade do Regulamento do SACI-Adm.

Em 13 de maio de 2019, a CASD-ND intimou a Reclamante para que, nos termos do art. 6º, § 1º, do Regulamento do SACI-Adm e art. 6.2 do Regulamento da CASD-ND, sanasse algumas irregularidades formais identificadas na Reclamação, sob pena de indeferimento. Em 16 de maio de 2019, a Reclamante sanou tais irregularidades, apresentando (i) documentação comprobatória de poderes em favor do representante legal da Reclamante e (ii) endereço eletrônico e telefone do representante legal da Reclamante.

Considerando atendidos os requisitos formais, a CASD-ND comunicou, em 16 de maio de 2019, às Partes e ao NIC.br, o início do procedimento e intimou o Reclamado sobre o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de sua Resposta, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. O Reclamado não apresentou Resposta e a CASD-ND decretou a sua revelia em 03 de junho de 2019.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, em 12 de junho de 2019 o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas de contato com o Reclamado, restando infrutíferas, e em decorrência o Nome de Domínio fora congelado.

Em 12 de junho de 2019, a CASD-ND nomeou Filipe Fonteles Cabral como Especialista, que apresentou na mesma data a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do Art. 9.3. do Regulamento da CASD-ND e, em 18 de junho de 2019, a CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista para análise e subseqüente decisão.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante


A Reclamante apresentou Reclamação na qual requer a transferência do nome de domínio <nacionalrentacar.com.br> para o seu nome. Como base para tal requerimento, a Reclamante alega, em suma, que:


(i) a Reclamante é uma empresa norte-americana fundada em 1947, atuando no segmento de aluguel de veículos. Atualmente, a Reclamante é uma das maiores companhias de locação de automóveis do mundo, atendendo clientes em mais de 3.000 localidades espalhadas nos Estados Unidos, Canadá, Ásia, África, Austrália e América Latina, incluindo o Brasil.





(ii) é titular dos seguintes registros para a marca "NATIONAL" e variações (vide doc. 04 da Reclamação):

- Registro nº 006243851, para a marca nominativa "NATIONAL", depositado em 02/07/1969 e concedido em 10/03/1976, na classe nacional 38.40 (serviços auxiliares do transporte em geral e da armazenagem);


- Registro nº 814386369, para a marca mista "NATIONAL" - , depositado em 25/07/1988 e concedido em 18/07/1995, na classe nacional 40.20 (serviços de locação e administração de bens móveis em geral);

- Registro nº 814393101, para a marca mista "", depositado em 03/08/1988 e concedido em 26/05/1992, na classe 36 (serviços de arrendamento comercial de automóveis);

- Registro nº 817438351, para a marca mista "", depositado em 24/08/1993 e concedido em 04/05/1999, na classe nacional 40.20 (serviços de locação e arrendamento de automóveis);

- Registro nº 830498770, para a marca mista "", depositado em 22/01/2010 e concedido em 30/10/2012, na classe 39 (serviços de aluguel de veículos e reservas; serviços de arrendamento de veículos);

- Registro nº 825940710, para a marca nominativa "NATIONAL CAR RENTAL", depositado em 29/09/2003 e concedido em 20/07/2010, na classe 39 (aluguel de veículos e serviços de reserva e serviços de "leasing" de veículos);

- Registro nº 830498761, para a marca mista "", depositado em 22/01/2010 e concedido em 30/10/2012, na classe 39 (serviços de aluguel de veículos e reservas; serviços de arrendamento de veículos).

(iii) a Reclamante também afirma ser titular dos nomes de domínio (vide Doc. 03 da Reclamação):





- <nacionalrentacar.com> registrado em 15 de maio de 2000;
- <nacionalcar.com> registrado em 10 de fevereiro de 1995;

(iv) a Reclamante alega que o domínio <nacionalrentacar.com.br> é composto pelo elemento “NACIONAL” que consiste em mera tradução para o português do termo “NATIONAL” que identifica suas atividades de locação de veículos no mercado. Ademais, alega que o nome de domínio em questão viola igualmente a sua marca “NATIONAL RENTAL CAR”, já que, além de ser composto pelo termo “NACIONAL”, o domínio faz uso conjunto dos elementos “CAR” e “RENT” que compõem a sua marca.

(v) a Reclamante alega, ainda, que o Reclamado faz uso do domínio objeto da presente reclamação para redirecionar os usuários ao site [www.rentcars.com](http://www.rentcars.com), o qual compara preços de diversas empresas atuantes no segmento de locação de veículos e ostenta a logomarca da Reclamante. A Reclamante afirma que, em 12 de abril de 2019, notificou o Reclamado para que cancelasse o registro do domínio <nacionalrentacar.com.br>, bem como o uso do termo NACIONAL e variantes. Em 23 de abril de 2019, o Reclamado enviou resposta por e-mail alegando que o uso do signo “NACIONAL”, com a letra “C”, não era por si só capaz de causar confusão, além de não haver registro para marcas formadas por “NACIONAL” cobrindo serviços de aluguel de veículos.

(vi) desta forma, a Reclamante entende que o Reclamado registrou o domínio <nacionalrentacar.com.br> com o claro intuito de prejudicar os seus negócios, bem como que o nome de domínio em disputa vem sendo utilizado para atrair, com o objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando risco de confusão com a marca notoriamente conhecida da Reclamante.

(vii) além disso, a Reclamante ressalta que o Reclamado não tem nenhum direito ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa, o que corrobora a má-fé do Reclamado no uso e registro do domínio <nacionalrentacar.com.br>.

(ix) diante do exposto, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio <nacionalrentacar.com.br> para a sua titularidade, com base nos dispositivos previstos na letra “a” da subcláusula 2.1 e nas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e na letra “a” do Artigo 3º e nas letras “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

#### b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, restando caracterizada a revelia em 03 de junho de 2019. Tampouco apresentou qualquer manifestação intempestiva, mesmo diante do congelamento do Nome de Domínio.






## II. FUNDAMENTAÇÃO

De início, frise-se que a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas que constam no Procedimento. A revelia do Reclamado não influenciou o convencimento do Especialista, em respeito ao disposto no artigo 13º, § 5º, do Regulamento do SACI-Adm e no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante é uma tradicional empresa norte-americana engajada no segmento de locação de veículos, possuindo atuação em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil.


Nesse sentido, é fato público e notório que a Reclamante é, atualmente, uma das principais locadoras de veículos do mundo.

No Brasil, a Reclamante é titular dos registros para a marca "NATIONAL" e variações perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), conforme detalhes abaixo:


- Registro nº 006243851, para a marca nominativa "NATIONAL", depositado em 02/07/1969 e concedido em 10/03/1976, na classe nacional 38.40 (serviços auxiliares do transporte em geral e da armazenagem);
- Registro nº 814386369, para a marca mista "NATIONAL" - , depositado em 25/07/1988 e concedido em 18/07/1995, na classe nacional 40.20 (serviços de locação e administração de bens móveis em geral);
- Registro nº 814393101, para a marca mista "", depositado em 03/08/1988 e concedido em 26/05/1992, na classe 36 (serviços de arrendamento comercial de automóveis);
- Registro nº 830498770, para a marca mista "", depositado em 22/01/2010 e concedido em 30/10/2012, na classe 39 (serviços de aluguel de veículos e reservas; serviços de arrendamento de veículos);
- Registro nº 825940710, para a marca nominativa "NATIONAL CAR RENTAL", depositado em 29/09/2003 e concedido em 20/07/2010, na classe 39 (aluguel de veículos e serviços de reserva e serviços de "leasing" de veículos);






- Registro nº 830498761, para a marca mista "", depositado em 22/01/2010 e concedido em 30/10/2012, na classe 39 (serviços de aluguel de veículos e reservas; serviços de arrendamento de veículos).


Ademais, a Reclamante também comprovou ser titular de nomes de domínio formados pela marca "NATIONAL", a saber <nationalrentacar.com>, registrado em 15 de maio de 2000, e <nationalcar.com>, registrado em 10 de fevereiro de 1995;

Nota-se que alguns dos registros da Reclamante acima listados foram concedidos com ressalvas de não exclusividade sobre o elemento "NATIONAL", notadamente os registros nº 814386369 e nº 814393101, para a marca mista "".

Apesar disso, os demais registros da Reclamante foram concedidos sem ressalva, sendo que os registros nº 825940710 e nº 830498761, para as marcas "NATIONAL CAR RENTAL" e

"" foram concedidos com ressalvas de não exclusividade apenas sobre a expressão "CAR RENTAL". Logo, conclui-se que a Reclamante possui proteção para o conjunto "NATIONAL CAR RENTAL".

O nome de domínio <nacionalrentacar.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 23 de outubro de 2016, isto é, em data posterior ao registro das marcas e nomes de domínio acima listados pela Reclamante.

Em 02 de julho de 2019, o Especialista tentou acessar o nome de domínio em disputa, contudo, sem sucesso, em razão do congelamento do Nome de Domínio supramencionado. Embora o endereço esteja inativo, a Reclamante afirma que, ao acessar o domínio em disputa o usuário era redirecionado para o endereço eletrônico <rentcars.com>. Nessa mesma data, o Especialista acessou o endereço <rentcars.com> e constatou que a logomarca "" da Reclamante é mencionada no site. Além disso, este Especialista pôde aferir o *printscreen* obtido pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 13 de maio de 2019, onde se pode atestar o conteúdo ao qual o Nome de Domínio direcionava:

*FR*



Conforme o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do procedimento administrativo, 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, cumulado com a comprovação 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

*FJK*



- 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 <nacionalrentacar.com.br> em disputa reproduz virtualmente o termo "NATIONAL" que compõe as marcas da Reclamante. Além disso, o domínio em disputa é igualmente composto pela expressão "RENT A CAR", de modo que o conjunto "NACIONAL RENT A CAR" é gráfica, fonética e ideologicamente semelhante à marca "NATIONAL CAR RENTAL" da Reclamante.

Desta forma, este Especialista entende que o nome de domínio <nacionalrentacar.com.br> é semelhante o suficiente para criar confusão com as marcas "NATIONAL" e "NATIONAL CAR RENTAL", bem como com os domínios "nationalrentacar.com" e "nationalcar.com", todos de titularidade da Reclamante.

Entendo como presentes, portanto, os requisitos das alíneas (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, acima transcrito, assim como as respectivas alíneas do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Ademais, nos termos do caput do referido artigo 3º, é necessário comprovar que o domínio objeto da disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé pelo Reclamado. O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, assim como o art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, lista de forma exemplificativa circunstâncias que indiciam a má-fé no registro do domínio:

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.

Primeiramente, cumpre assinalar que o Reclamado não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo os sinais "NATIONAL" e/ou "NACIONAL". Ademais, o Reclamado não apresentou quaisquer documentos ou argumentos aptos a comprovar a existência de direitos sobre marcas formadas pelo termo "NACIONAL". Sendo assim, não há nos autos qualquer evidência de que o Reclamado possua legítimo interesse sobre o nome de domínio <nacionalrentacar.com.br> e, tampouco, consta qualquer justificativa plausível para o uso ou registro do referido domínio.

Em segundo lugar, nota-se que o Reclamado faz uso da palavra "NACIONAL" combinada com a expressão "RENT A CAR", em clara alusão à marca "NATIONAL CAR RENTAL" da Reclamante, além de o domínio <nacionalrentacar.com.br> direcionar os usuários para o site [www.rentcars.com](http://www.rentcars.com), o qual compara preços de diversas locadoras de veículos, incluindo a empresa Reclamante, mencionando, inclusive, a sua logomarca.

De acordo com o disposto no artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro. No entanto, o parágrafo único do referido dispositivo e a cláusula 4ª do contrato para registro de nome de domínio sob o ".br", vedam expressamente a escolha de nomes de domínio que induzam terceiros a erro ou violem direitos de terceiros, sendo esta a hipótese em questão.

Afinal, em razão da notoriedade das marcas "NATIONAL" e "NATIONAL CAR RENTAL" e, ainda, da semelhança gráfica, fonética e ideológica entre as marcas da Reclamante e o domínio <nacionalrentacar.com.br> objeto da disputa, o registro do referido nome de domínio pelo Reclamado é passível de induzir os consumidores a erro quanto à origem da página e, ainda, de aumentar o tráfego de internautas do seu *website*.

Sobre o registro irregular de nomes de domínio, vale citar os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho sobre o tema:

*"com o desenvolvimento do comércio eletrônico surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de domínio. Lembre-se que os endereços eletrônicos são registrados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Esta autarquia estadual, por Apeladam, não tem competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou*

*serviços, tal função é, como visto, do INPI. Em consequência, e também com o objetivo de agilizar os serviços atributivos de endereços eletrônicos, observa-se a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio. Se um nome está disponível, o primeiro que o solicitar poderá identificar sua página na internet com ele. Em virtude dessa sistemática, algumas pessoas usurparam marcas de renome na formação de seu endereço eletrônico. No conflito entre a anterioridade na solicitação no nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca." (COELHO, Fabio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*, 15ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2004, p. 92). (g.n.).*

A citação acima não deixa dúvidas quanto à legitimidade do titular de registro de marca para reivindicar nome de domínio que reproduza o seu signo distintivo.

Ademais, em consulta ao banco de dados do Registro.br, o Especialista verificou que o Reclamado registrou também outros nomes de domínio formados por marcas famosas registradas no Brasil em nome de terceiros que não o Reclamado, a saber, <amex.com.br>, <alieexpress.com.br>, <aviacaoazul.com.br>, além de domínios que reproduzem marcas famosas com pequenos erros de grafia, tais como, <boticaro.com.br>, <carrefur.com.br>, <americanairline.com.br>, dentre inúmeros outros. A prática de registrar nomes de domínio formados por marcas famosas de terceiros, sem a devida autorização do legítimo titular da marca ou justificativa razoável, caracteriza inegáveis indícios de má-fé, de *cybersquatting* e *typosquatting*.

Ademais, o Reclamado é reincidente nesta CASD-ND, já configurada a sua prática de *cybersquatting* em relação ao nome de domínio <arbel.com.br> no procedimento ND201317.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão proferida pela Especialista Karin Klempf Franco no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:

*"O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé".*

Assim, tendo em vista que:





- (i) A Reclamante é titular de diversos registros contendo o sinal "NATIONAL", inclusive para a marca "NATIONAL CAR RENTAL", devidamente concedidos pelo INPI em data anterior ao registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado;
- (ii) O nome de domínio em disputa pode ser considerado uma imitação gráfica, fonética e ideológica das marcas da Reclamante;
- (iii) O nome de domínio em disputa é composto pela expressão "car rental" que remete ao mesmíssimo ramo de atuação da Reclamante, e vem sendo usado pelo Reclamado para direcionar os usuários para site de comparação de preços de locadoras de veículos, incluindo a própria Reclamante;
- (iv) O Reclamado possui outros registros de nomes de domínio contendo marcas de terceiros, sendo, inclusive, reincidente nesta CASD-ND e configurada sua atuação como *cybersquatter*.

Os fatos acima listados são suficientes para a configuração da má-fé no registro do domínio, à luz do disposto no art. 2.2, alíneas "c" e "d" do Regulamento da CASD-ND.

Por fim, ressalta-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas "c" e "d" do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas "c" e "d" do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND nos procedimentos ND201131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201421; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611; ND201751; ND201771; ND20186; ND201827; ND201843 e ND201844.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas "a" e "c" do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, cumuladas com o disposto nas alíneas "c" e "d" do parágrafo único do referido dispositivo, correspondente às hipóteses prevista no art. 2.1, "a" e "c" e no art. 2.2., alíneas "c" e "d", do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <nacionalrentacar.com.br> seja transferido à Reclamante, VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC, ou conforme dispõe o art. 4.3 do Regulamento CASD-ND, caso não realize o seu cadastro perante o NIC.br, deverá indicar Pessoa Física ou Jurídica que receberá o domínio.

Este Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2019.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2019.



---

Filipe Fonteles Cabral  
Especialista