

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

BLUE PRISM LIMITED X M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]

**PROCEDIMENTO N° ND201946**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**BLUE PRISM LIMITED**, sociedade britânica com sede em Warrington, Reino Unido, representada por [REDACTED] com endereço profissional [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED], CPF nº 280. [REDACTED]-44, com endereço em [REDACTED] sem representação nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "Reclamado").

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 20 de junho de 2016 junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 11 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Ainda em 11 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <blueprism.com.br>., incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 12 de setembro de 2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <blueprism.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 20 de junho de 2016.

Em 16 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação. A Reclamante respondeu tempestivamente, encaminhando novos documentos, em 18 de setembro de 2019.

Em 23 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda em 23 de setembro de 2019, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 09 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por

parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 14 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 14 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea do Reclamado nessa mesma data. Informou, no mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 16 de outubro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 22 de outubro de 2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

O Especialista, após análise de requisitos formais e documentação apresentada pela Reclamante, emitiu a Ordem Processual nº 01, de 25 de outubro de 2019, determinando a regularização da representação do Reclamado nos autos, da qual a Secretaria Executiva intimou a Reclamante em 28 de outubro de 2019. A Reclamante respondeu tempestivamente, esclarecendo a representação, em 04 de novembro de 2019. A Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista a resposta da Reclamante à Ordem Processual nº 01, em 05 de novembro de 2019.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

A Reclamante alega que:

- (i) É empresa multinacional de origem inglesa, fundada em 2001, que atua no mercado de software, especialmente na área de automação robótica de processos – “RPA”;
- (ii) É titular dos registros das marcas BLUE PRISM no Brasil sob nos. 911288333, 911288317, 911288287, 911288244, cujos pedidos datam de 15 de janeiro de 2016, entre outros registros e pedidos de registro de marcas mais recentes;
- (iii) Utiliza o elemento “Blue Prism” como parcela distintiva de seu nome comercial desde 2001;
- (iv) O Nome de Domínio, <*blueprism.com.br*>, reproduz integralmente a marca BLUE PRISM da Reclamante sem sua autorização;
- (v) O Reclamado estava coletando informações de potenciais interessados em serviços de RPA por meio de website utilizando o Nome de Domínio, levando-os a acreditar que estariam fornecendo tais dados à Reclamante;
- (vi) A Reclamante notificou o Reclamado para resolver o conflito instaurado pela situação de forma amigável, sendo que o Reclamado não respondeu, apenas substituiu o website por página contendo a mensagem “*oops! Seu site não está publicado*” (*sic*), acessível pelo Nome de Domínio;
- (vii) A reprodução integral e o uso não autorizado da marca BLUE PRISM em nome de domínio pelo Reclamado é capaz de gerar confusão ou associação indevida, quanto à sua procedência, suposta vinculação com a Reclamante e danos a terceiros, também prejudicando a imagem da Reclamante;
- (viii) A marca BLUE PRISM e a expressão “Blue Prism” nos sinais distintivos da Reclamante fazem jus à proteção pelo direito brasileiro;
- (ix) O uso não autorizado da marca BLUE PRISM pelo Reclamado viola direito da Reclamante sobre marca registrada no Brasil (art. 129 da Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996), sobre marca notoriamente conhecida em seu segmento de mercado (art. 6º *bis* da Convenção da União de Paris e art. 126 da Lei a Propriedade Industrial) e sobre a sua denominação social (art. 8º da Convenção da União de Paris e art. 1.163 do Código Civil);
- (x) O Reclamado age com malícia ao adotar a marca da Reclamante no Nome de Domínio para tentar atrair visitantes e investidores ao seu website a partir de confusão

ou associação com o sinal distintivo da Reclamante, nos termos do item 2.1 do Regulamento da CASD-ND; e

(xi) O registro do Nome de Domínio que reproduz marca da Reclamante configura uso passivo ("*passive holding*"), que representa indício de má-fé.

Assim, a Reclamante requer a transferência do Nome de Domínio, nos termos dos artigos 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm, indicando pessoa jurídica de direito privado para recebê-lo, qual seja, a Domain Names S/C LTDA – ME.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado, em manifestação extemporânea, limitou-se a perguntar à Secretaria Executiva se a Reclamante estaria constituída no Brasil, sem contestar a argumentação da Reclamante.

**II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

**1. Fundamentação**

Independentemente da revelia do Reclamado, há provas nos autos e fundamentos de fato e de direito para embasar a presente decisão.

**a. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.**

Além dos demais requisitos necessários à instauração do presente Procedimento Especial, a Reclamante possui legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa conforme art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Com efeito, diz o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm:

Art. 2º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento:

[...]

c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 3º deste Regulamento, bem como o seu legítimo interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

A Reclamante alega que houve uso não autorizado da marca BLUE PRISM no Nome de Domínio, o que seria capaz de gerar confusão ou associação indevida quanto à sua procedência, suposta vinculação com a Reclamante e danos a terceiros, também prejudicando a imagem da Reclamante, sustentando que tal uso é proibido. Alegou violação de direitos sobre suas marcas e sobre seu nome empresarial.

A possível violação de direitos sobre a marca, bem como sobre outros sinais distintivos, denota interesse legítimo da Reclamante. Os precedentes da CASD-ND são fatos nesse sentido: ND201913, ND201813, ND201649, entre outros.

**b. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante demonstrou possuir direitos conforme o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND que fundamentam seus interesses.

O artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, replicado pelo artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, indica que a Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos, além de expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízo à Reclamante:

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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 existência 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
- 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 o patronímico,

**Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual**

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014  
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamante comprovou que o Nome de Domínio, <blueprism.com.br>, reproduz exatamente as marcas BLUE PRISM de sua titularidade registradas no Brasil e cujas prioridades datam de 15 de janeiro de 2016 (cf. impressões de tela de Consulta à Base de Dados do INPI juntadas aos autos e confirmados pelo Especialista), ou seja, cujas prioridades datam de cinco meses antes do registro do Nome de Domínio junto ao Registro.br, em 20 de junho de 2016.

| Numero   | Prioridade | Marca      | Situação                   | Titular            | Classe                                 |
|----------|------------|------------|----------------------------|--------------------|--|
| 91128044 | 15/01/2016 | BLUE PRISM | Registro de marca em vigor | BLUE PRISM LIMITED | NCU(10) 09 - Vide Situação do Processo |
| 91128031 | 15/01/2016 | BLUE PRISM | Registro de marca em vigor | BLUE PRISM LIMITED | NCU(10) 25 - Vide Situação do Processo |
| 91128033 | 15/01/2016 | BLUE PRISM | Registro de marca em vigor | BLUE PRISM LIMITED | NCU(10) 40 - Vide Situação do Processo |
| 91128017 | 15/01/2016 | BLUE PRISM | Registro de marca em vigor | BLUE PRISM LIMITED | NCU(10) 41 - Vide Situação do Processo |
| 91442826 | 03/12/2014 | blue prism | Registro de marca em vigor | BLUE PRISM LIMITED | NCU(11) 40 - Vide Situação do Processo |
| 91442921 | 03/12/2014 | blue prism | Registro de marca em vigor | BLUE PRISM LIMITED | NCU(11) 09 - Vide Situação do Processo |
| 93842948 | 02/12/2014 | blue prism | Registro de marca em vigor | BLUE PRISM LIMITED | NCU(11) 28 - Vide Situação do Processo |
| 91128045 | 15/01/2016 | blue prism | Aguardando                 | BLUE PRISM LIMITED | NCU(11) 41 - Vide Situação do Processo |

Igualmente, a Reclamante comprovou que o Nome de Domínio reproduz exatamente o elemento característico de seu nome empresarial, "Blue Prism Limited", adotado quando da incorporação da Reclamante em Cardiff, Inglaterra, em 26 de julho de 2001 (cf. "Certificate of Incorporation of a Private Limited Company" juntado aos autos), ou seja, uma década e meia antes do registro do Nome de Domínio junto ao Registro.br, em 20 de junho de 2016.

Sendo assim, estão presentes os requisitos do art. 3º (a) e do art. 3º (c) do Regulamento SACI-Adm e correspondentes art. 2.1 (a) e art. 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND.

**c. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual  
 ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
 Al. dos Maracatins, 1.217 - 6º Andar - 608 - Moema - São Paulo - SP - 04089-014  
 Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) - E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

BT - 1514/6 - 1439976v5  
 BT - 1514/6 - 1439976v5

A Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado, conforme o art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm traz lista exemplificativa de circunstâncias que indicam a má-fé, reiteradas pelo art. 2.2 do Regulamento CASD-ND:

Art. 3º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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 existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito: [...]

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.

Apesar da alegação da Reclamante de que o Reclamado estaria agindo de má-fé ao coletar informações pessoais de potenciais interessados nos serviços de RPA oferecidos pela Reclamante por meio de website utilizando o Nome de Domínio, não há provas adicionais nos autos de que tal conduta de fato tenha ocorrido.

Por outro lado, tem fundamento a alegação de que o Reclamado mantenha posse passiva do Nome de Domínio, em especial ao se demonstrar que o Reclamado mantém página sem conteúdo, apenas apresentando a mensagem "*Oops! Seu site não está*



*publicado*” (cf. impressão de tela juntada aos autos pelo Reclamado e confirmada pelo Especialista).

A posse passiva (do inglês, “*passive holding*”) de nome de domínio que reproduz marca de outrem é largamente reconhecida como circunstância que demonstra a má-fé do titular desse nome de domínio, desde que acompanhada de outros indícios de má-fé. Há diversos precedentes da CASD-ND neste sentido: ND201820, ND201756, ND201629, entre outros.



Ainda, vê-se que o nome de domínio foi registrado em 20 de junho de 2016, meses depois da data da prioridade das marcas registradas da Reclamante, 15 de janeiro de 2016, mas poucos dias antes do depósito das marcas no Brasil e de sua publicação, respectivamente em 06 de julho de 2016 e 19 de julho de 2016. Embora a marca não estivesse no banco de dados do INPI ou publicada quando do registro do Nome de Domínio, ela aproveita a data de prioridade do registro no Reino Unido, conforme art. 127 da Lei 9.279/1996.

Aliada à posse passiva, essa circunstância, em conjunto com a manifestação extemporânea do Reclamado, limitando-se a perguntar se a Reclamante estaria constituída no Brasil, sem contestar a argumentação da Reclamante, leva a crer que o Reclamado tentou antecipar-se à chegada da Reclamante ao Brasil, registrando o nome de domínio para impedir seu registro pela Reclamante, indicando “o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para [a] Reclamante”, nos termos da alínea “a” do art. 3º,

**Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual**

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

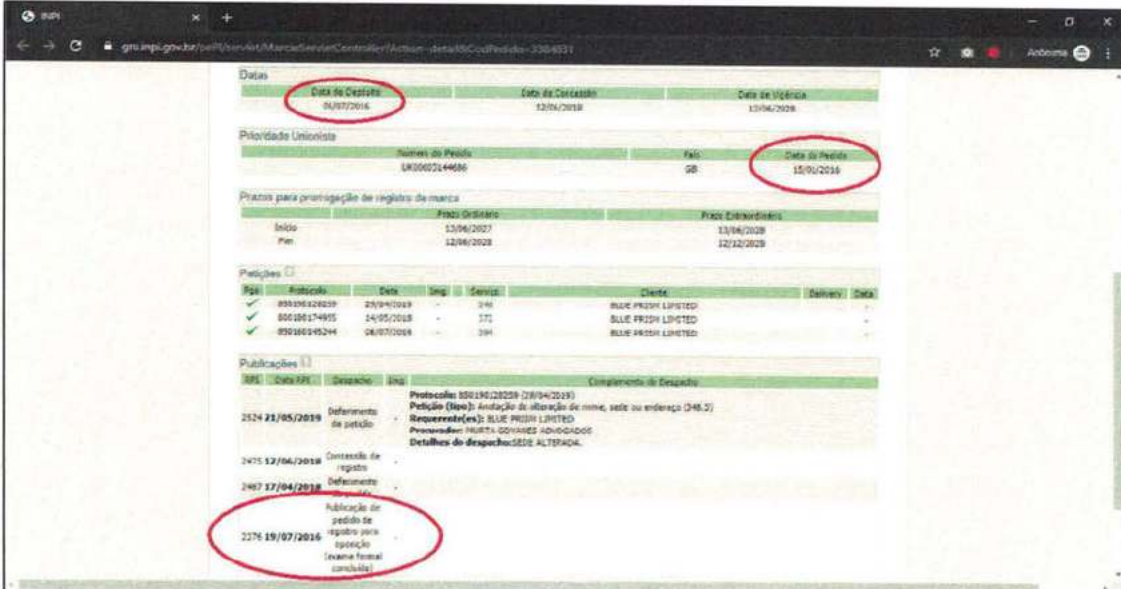
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

BT - 1514/6 - 1439976v5  
BT - 1514/6 - 1439976v5

parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2(a) do Regulamento CASD-ND.



| Dados  |                  |   |       |   |                    |         |      |
|--|------------------|---|-------|---|--------------------|---------|------|
| Data de Depósito                             | Data de Cadastro | Data de Vigência  |       |   |                    |         |      |
| 04/07/2016                                   | 12/04/2018       | 13/04/2028  |       |   |                    |         |      |
| Prioridade Unionista                         |                  |   |       |   |                    |         |      |
| Número do Pedido                             | País             | Data do Pedido  |       |   |                    |         |      |
| BR0002144686                                 | BR               | 15/02/2016  |       |   |                    |         |      |
| Prazos para priorização de registro de marca |                  |   |       |   |                    |         |      |
|  | Prazo Ordinário  | Prazo Extraordinário  |       |   |                    |         |      |
| Início                                       | 13/06/2007       | 13/06/2028  |       |   |                    |         |      |
| Fim  | 12/06/2028       | 12/12/2029  |       |   |                    |         |      |
| Petições                                     |                  |   |       |   |                    |         |      |
| Rgt  | Protocolo        | Data  | Sig.  | Serviço   | Cliente            | Deliver | Data |
| ✓  | 80019628258      | 29/04/2018  | -     | 346   | BLUE FRISH LIMITED | -       | -    |
| ✓  | 800196174905     | 14/05/2018  | -     | 172   | BLUE FRISH LIMITED | -       | -    |
| ✓  | 8001960545244    | 04/07/2016  | -     | 194   | BLUE FRISH LIMITED | -       | -    |
| Publicações                                  |                  |   |       |   |                    |         |      |
| SPF  | Data SPF         | Evento  | Assin | Complemento de Despacho   |                    |         |      |
|  | 2524 23/05/2018  | Deferimento de petição  | -     | Protocolo: 80019628258 (29/04/2018)<br>Petição (tipo): Anulação de abstração de nome, sede ou endereço (348.5)<br>Requerente(s): BLUE FRISH LIMITED<br>Procedimento: MARCA/REGISTRO/ABSTRACTOS<br>Detalhes do despacho:SEDE ALTERADA. |                    |         |      |
|  | 2475 12/04/2018  | Concessão de registro   | -     | -   |                    |         |      |
|  | 2467 17/04/2018  | Deferimento   | -     | -   |                    |         |      |
|  | 2276 19/07/2016  | Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído) | -     | -   |                    |         |      |

Nessa linha, destaca-se o item 3.3 do Apanhado de Jurisprudência do Centro de arbitragem e mediação da OMPI, referida por “WIPO Overview 3.0” (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>):

3.3. Pode a “posse passiva” ou a não exploração de um nome de domínio ser fundamento para a caracterização da má-fé?  
 Desde o início da UDRP, os especialistas têm concluído que a não-utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou uma página com a expressão “em breve”) não impediria a caracterização de má-fé sob a doutrina da posse passiva.  
 Ainda que os especialistas analisem a totalidade das circunstâncias sem cada caso, alguns fatores tem sido considerados relevantes na aplicação da doutrina da posse passiva, quais sejam: (i) o grau da distintividade ou a reputação da marca do Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso real ou provável de boa-fé, (iii) o Reclamado ocultar sua identidade ou utilizar de dados de contato falso (em violação ao contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso em boa-fé que possa ser dado ao nome de domínio.<sup>1</sup> [Tradução Livre]

<sup>1</sup> “3.3. Can the “passive holding” or non-use of a domain name support a finding of bad faith?”

Nessa linha, a alta distintividade da marca BLUE PRISM (“prisma azul”, expressão arbitrária), a falta de resposta, mesmo extemporânea, do Reclamado e a extrema dificuldade em se vislumbrar qualquer uso de boa-fé plausível para o nome de domínio no caso concreto (cf. acima) corroboram a hipótese da má-fé em sua posse passiva.

Sendo assim, está caracterizada a má-fé tanto na utilização como no próprio registro do Nome de Domínio, nos termos do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

**d. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.**

Por fim, não há nos autos indícios de direitos nem interesses legítimos do Reclamado sobre o Nome de Domínio, conforme o art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, ainda mais diante da ausência de manifestação do Reclamado nesse sentido. Conforme supramencionado, esta postura omissiva vem corroborar com os indícios de má-fé na análise geral da conduta do Reclamado.

**2. Conclusão**

Ficou comprovada a reprodução das marcas BLUE PRISM e do elemento principal do nome comercial “Blue Prism Limited” da Reclamante no Nome de Domínio, <blueprism.com.br>, estando presentes, portanto, os requisitos da perda da titularidade do registro pelo Reclamado nos termos do art. 3º (a) e do art. 3º (c) do Regulamento SACI-Adm e correspondentes art. 2.1 (a) e art. 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND.

Também está evidenciada a má-fé do Reclamado nos termos do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2 do Regulamento CASD-ND diante da posse passiva do nome de domínio, aliadas às circunstâncias de seu registro e omissão neste procedimento.

---

*“From the inception of the UDRP, panels have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding.*

*“While panels will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant’s mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent’s concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put” (disponível no website da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>. Acesso em 19/11/2019).*

**Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual**

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

BT - 1514/6 - 1439976v5  
BT - 1514/6 - 1439976v5

Não há, por fim, evidência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado que possam sustentar a manutenção do Nome de Domínio sob sua titularidade diante de tudo que se coloca no caso.

Além do mais, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contrariaria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que viole direitos de terceiros.

Assim, a Reclamante tem razão em seu pleito e a transferência do nome de domínio deve ser deferida como foi requerido.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 (c) do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <blueprism.com.br> seja transferido à Reclamante ou, conforme art. 4.3 do Regulamento CASD-ND, para DOMAIN NAMES S/C LTDA. – ME (CNPJ nº 04.111.814/0001-54), na forma do pedido da Reclamante.

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 Especial.

São Paulo, 29 de novembro de 2019.



**LUIZ FERNANDO PLASTINO ANDRADE**

Especialista