

**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)**

**CCBP LIMITED
X
BAKER TILLY BRASIL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.**

PROCEDIMENTO Nº ND202023

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CCBP LIMITED, pessoa jurídica estrangeira, com sede em 11th Floor Two Snow Hill, Queensway, Birmingham, Inglaterra, GB, B4 6WR, é a “**Reclamante**” do presente Procedimento Especial.

BAKER TILLY BRASIL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. (atualmente denominada **FCL BAKER TILLY GESTAO EMPRESARIAL LTDA.**, conforme alteração de nome empresarial protocolada sob o nº 265.160/18-2, em sessão de 04.06.2018 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP), sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 08.580.575/0001-32, com sede na Rua Arandu, nº 281, 1º andar, cjs. 11 e 12, Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP 04562-030, é a “**Reclamada**” do presente Procedimento Especial.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**bakertilly.com.br**> (“**Nome de Domínio**”), o qual foi registrado em 03.10.2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 12.05.2020, 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.

Na mesma data, 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 <**bakertilly.com.br**>, incluindo anotações sobre 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.

Respondendo à solicitação da Secretaria Executiva, em 13.05.2020, o NIC.br repassou os dados cadastrais do nome de domínio <**bakertilly.com.br**>. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio encontra-se impedido de ser transferido a terceiros, e que o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (“**SACI-Adm**”) aplica-se ao Nome de Domínio em disputa.

Em 18.05.2020, a Secretaria Executiva enviou à Reclamante e ao NIC.br comunicado de saneamento do procedimento, ressaltando que caberia ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ato seguinte, na mesma data de 18.05.2020, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Findo o prazo e diante da ausência de Resposta, em 03.06.2020, a Secretaria Executiva enviou às Partes o comunicado de revelia da Reclamada, esclarecendo as consequências nos termos do Regulamento SACI-Adm. Na mesma data, o comunicado de revelia foi enviado ao NIC.br que, por sua vez, respondeu à Secretaria Executiva, em 10.06.2020, informando que suas tentativas de contatar a Reclamada, via e-mail e telefone, restaram frustradas, informando ainda o congelamento do Nome de Domínio.


Em 12.06.2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 22.06.2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante é pessoa jurídica estrangeira, comprovando a titularidade de diversas marcas registradas junto ao INPI, sendo relevante citar as seguintes:

-  **BAKER TILLY**, mista, no. 826250874, depositada em 11.02.2004, concedida em 28.08.2007, na classe 36 (*Prestação de serviços de consultores financeiros, serviços financeiros, entre outros*); e
- **BAKER TILLY**, nominativa, no. 826250947, depositada em 11.02.2004, concedida em 11.09.2007, na classe 36 (*Prestação de serviços de consultores financeiros, serviços financeiros, entre outros*).

Neste contexto, a Reclamante esclarece que suas marcas foram licenciadas em caráter exclusivo para a empresa BAKER TILLY INTERNATIONAL (“**Licenciada**”), a qual atuaria, desde 1988, no segmento de serviços empresariais especializados em auditoria, seguros e impostos, com presença em 07 continentes. Conforme extrai-se da Reclamação, a Licenciada seria a responsável por promover a marca **BAKER TILLY** e operacionalizar o credenciamento de empresas ao redor do mundo como empresas-membro da Licenciada.

No Brasil, a Reclamante alega precedente relação comercial com a Reclamada, que teria sido interrompida em 2017, conforme consta na notificação datada de 10.07.2017, enviada em nome da Licenciada, determinando a cessação do uso das marcas e do Nome de Domínio até 10.01.2018 (“**Notificação**”).

Apesar da Notificação enviada em 10.07.2017, a Reclamante demonstra que a Reclamada não apenas seguiu usando a marca **BAKER TILLY** no Brasil (inclusive com layout idêntico àquele que vinha sendo usado pela Licenciada), como também procedeu, em 21.07.2017, com o depósito do pedido de registro da marca **BAKER TILLY**, mista, no.913079626, na classe 36 (*Consultoria financeira, entre outros*) junto ao INPI, que foi indeferida com base nas marcas da Reclamante.

Tais condutas demonstrariam a má-fé da Reclamada, diante de sua intenção de seguir se associando à marca e reputação da Licenciada, sem ter, no entanto, qualquer autorização para fazê-lo.

Por fim, a Reclamação destaca que a conduta da Reclamada é alvo de ação judicial em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, sob o no. 0276764-11.2018.8.19.0001, que atualmente está sendo migrada para a Comarca de São Paulo.

Diante do acima exposto, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação para sua titularidade.

b. Da Reclamada

A Reclamada, conforme se verifica em informações disponíveis no CNPJ, é empresa atuante no ramo de consultoria em gestão empresarial, também desenvolvendo atividade de agentes de investimentos em aplicações financeiras.

Em consulta à base de dados online da JUCESP, verifica-se que a Reclamada teve seus atos constitutivos registrados em 08.01.2007, desde então adotando o nome empresarial **BAKER TILLY BRASIL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.** Atualmente, a Reclamada é denominada **FCL BAKER TILLY GESTAO EMPRESARIAL LTDA.**, conforme alteração de nome empresarial protocolada sob o nº 265.160/18-2, em sessão de 04.06.2018 perante a JUCESP, mantendo a expressão “BAKER TILLY” como parte de seu nome empresarial.

Já em busca na base de dados do INPI, foi localizado o seguinte pedido de registro de marca de titularidade da Reclamada, cuja existência também foi mencionada na própria Reclamação:

- **BAKER TILLY**, mista, no.913079626, depositada em 21.07.2017, na classe 36 (*Consultoria financeira*, entre outros).

Ainda de acordo com a base de dados do INPI, o pedido de registro acima mencionado foi indeferido com base na anterioridade impeditiva dos registros das marcas **BAKER TILLY** (nos. 826250920, 826250874, 826250882, 826250947, 826250955 e 826250939), todos de titularidade da Reclamante. O referido indeferimento foi questionado administrativamente pela Reclamada, com a instauração do Recurso contra Indeferimento em 03.01.2019, atualmente pendente de decisão.

Não tendo a Reclamada apresentado sua Resposta, mesmo após o congelamento do nome de domínio pelo NIC.br, corre esta Reclamação à sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiada de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3ª do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja a transferência de nome de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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 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.*

Por outro lado, nos termos dos artigos 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante demonstrar que possui direitos e/ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

Ainda, a transferência do nome de domínio só é possível se verificada a má-fé da Reclamada no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do

Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, exemplificativas de indícios de má-fé:

- 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 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.*

Assim, nos termos destes dispositivos, entende esta Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido**, nos termos requeridos pela Reclamante e conforme fundamentação abaixo.

a. Nome de Domínio idêntico e capaz de criar confusão com as marcas anteriores da Reclamante

O nome de domínio <**bakertilly.com.br**>, registrado em 03.10.2011, é composto por elemento distintivo **idêntico** às diversas marcas registradas **BAKER TILLY** (nos. 826250920, 826250874, 826250882, 826250947, 826250955 e 826250939) de titularidade da Reclamante. Sendo que as marcas da Reclamante foram depositadas junto ao INPI a partir de 11.02.2004, é evidente que os direitos marcários da Reclamante sobre o sinal “BAKER TILLY” foram adquiridos em data anterior ao registro do Nome de Domínio pela Reclamada.

Com efeito, a forma como o Nome de Domínio era usado até meados de 2019 reforça a identidade com as marcas anteriores da Reclamante, conforme se verifica abaixo:

➤ **Marca da Reclamante registrada junto ao INPI:**

Nº do Processo: **826250874**

Marca: BAKER TILLY

Situação: Registro de marca em vigor



➤ **“Print” do Nome de Domínio em 29.06.2019:**



QUEM SOMOS

EXPERIÊNCIA. ASSERTIVIDADE. SIMPLICIDADE NA SOLUÇÃO. ENTREGAS BEM SUCEDIDAS.

Desde a sua criação, a FCL Baker Tilly estabeleceu uma relação de confiança com o mercado nacional, através da entrega de trabalhos bem sucedidos em Finanças e Gestão. Crescemos ao longo desses últimos anos e nos tornamos referência em consultoria de gestão com soluções para todos os tipos de organizações, desde os pequenos grupos familiares até grandes conglomerados nacionais e internacionais.

(<https://web.archive.org/web/20190629020236/http://bakertilly.com.br/> - acesso em 23.06.2020)

Ainda, é relevante destacar que, de acordo com o conteúdo que constava no domínio <**bakertilly.com.br**>, passível de comprovação pelo acesso ao link do Web Archive acima transcrito, a Reclamada anunciava aos consumidores que sua missão era “*Proporcionar soluções de valor e credibilidade na **prestação de serviços financeiros** que excedam as expectativas de nossos clientes e gerem rentabilidade que assegure o desenvolvimento permanente de nossos colaboradores e sócios*”, justamente a área de atuação na qual a Reclamante tem exclusividade de explorar a marca **BAKER TILLY** no Brasil, vez que é titular de registros marcários na classe 36 (especificados no capítulo 4(a) desta decisão), que inclusive especificam expressamente “**serviços financeiros**”.

Neste contexto, não é apenas possível, mas sobretudo provável que um consumidor que se depare com o domínio <**bakertilly.com.br**> pense estar diante dos serviços oferecidos pela Reclamante.

Estão presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2.1, item *a*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *a*, do Regulamento SACI-Adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <**bakertilly.com.br**> e as marcas anteriormente registradas pela Reclamante.

b. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio

Em que pese o fato de a Reclamada não ter apresentado Resposta, nos termos do artigo 8.4. do Regulamento da CASD-ND, a revelia não pode e tampouco será o fundamento ou aspecto relevante desta decisão.

Neste cenário, a fim de identificar a existência ou não de direitos ou interesse legítimos da Reclamada sobre o Nome de Domínio, objetivando uma decisão acertada e o convencimento desta Especialista, foi conduzida uma breve pesquisa independente em bases de dados oficiais. Ressalta-se que constituíram pesquisas factuais, limitadas sobre questões de registro público, conduta que encontra respaldo na jurisprudência da World Intellectual Property Organization (“**WIPO**”), conforme Caso WIPO No. D2002-0070, Caso WIPO No. D2002-1038, Caso WIPO No. D2004-0014, Caso WIPO No. D2006-1440, Caso WIPO No. D2016-2156, Caso WIPO No. D2016-0914 e Caso WIPO No. D2016-0362.

O que se verificou, mediante pesquisa na base de dados online da JUCESP, foi que a Reclamada se apropriou de nome empresarial composto pelo sinal “**BAKER TILLY**” em 08.01.2007. Ainda, conforme consta na base de dados online do INPI, a Reclamada depositou o pedido de registro da marca **BAKER TILLY**, mista, no.913079626, na classe 36 (*Consultoria financeira*, entre outros) em 21.07.2017.

A despeito da existência de direito sobre nome empresarial desde 2007 e expectativa de direito marcário em razão do depósito de marca em 2017, há de se ponderar o contexto narrado na Reclamação. Os supostos direitos da Reclamada, inclusive o Nome de Domínio registrado no ano de 2011, são todos posteriores aos depósitos das marcas da Reclamante junto ao INPI, em 2004.

Além disso, admite a Reclamante que, até um dado momento, o uso do domínio <**bakertilly.com.br**> e das marcas **BAKER TILLY**, pela Reclamada, era legítimo. Entretanto, novamente revisitando o contexto trazido na Reclamação, tal uso pode ser considerado como legítimo somente até 10.01.2018, enquanto a Reclamante, legítima detentora dos registros das marcas **BAKER TILLY** junto ao INPI, teria autorizado a referida exploração, exercendo suas prerrogativas garantidas pelo artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal e dos artigos 129, 130, inciso III, e 139, da Lei no. 9.279/96. – Lei da Propriedade Industrial (“**LPI**”)¹.

¹Art. 5º. XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Portanto, o fato de que a Reclamante possui os direitos marcários sobre o sinal “BAKER TILLY” no Brasil desde 11.02.2004, antes de quaisquer direitos e interesses da Reclamada sobre tal sinal, somado ao envio da Notificação em 10.07.2017, são fatores determinantes para se concluir que os direitos e interesses da Reclamada não se sustentam.

Somando-se a isso o importante elemento da relação preexistente entre as Partes, que pode ser confirmada tanto pelo fato de que a Reclamada se identificava no mercado como “membro independente da BAKER TILLY INTERNATIONAL”, conforme se verifica (a) nos inúmeros atestados emitidos pelos próprios clientes da Reclamada, extraídos da Manifestação à Oposição, protocolada pela Reclamada sob o no. 850180041159, em 16.02.2018, em seu pedido de registro da marca 913079626 junto ao INPI e (b) no próprio conteúdo do Nome de Domínio antes da Notificação:

➤ **“Print” do Nome de Domínio em 07.06.2016:**

Quem Somos

Nossos Valores

Setores

Equipe

Sócios e Diretores ▾

- São Paulo
- Belo Horizonte
- Brasília
- Curitiba

Quem Somos

Competência técnica dos grandes com atendimento personalizado

Desde a sua criação, a Baker Tilly Brasil estabeleceu uma relação de confiança com o mercado financeiro. Sede regional da rede Baker Tilly International na América Latina crescemos rapidamente ao longo desses últimos anos e nos tornamos referência em auditoria, consultoria de gestão, consultoria tributária e outsourcing para todo tipo de empresa, desde os pequenos grupos familiares até conglomerados nacionais e internacionais.

(<https://web.archive.org/web/20160607125339/http://www.bakertilly.com.br/sobre-nos.php> - acesso em 26.06.2020)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Neste contexto, os direitos e interesses da Reclamada sobre o sinal “BAKER TILLY” devem ser considerados dentro do âmbito de sua relação comercial com a Reclamante, que expressamente determinou a cessação do uso de suas marcas quando do envio da Notificação, deslegitimando a capacidade da Reclamada de usar ou reter para si direitos ou interesses sobre marca alheia.

c. Nome de Domínio utilizado de má-fé

Diante de toda a precedente narrativa desta decisão, não existem indícios de que o registro do nome de domínio tenha sido feito como ato de má-fé naquele momento. Isso porque, ainda que não tenha sido apresentado qualquer documento ou evidência demonstrando a existência de autorização de uso da marca da Reclamante pela Reclamada, fato é que a Notificação deixa a entender que o uso do sinal “BAKER TILLY” até 10.01.2018 tinha o consentimento ou, ao menos, ausência de impugnação pela Reclamante. Portanto, o registro do Nome de Domínio, feito em 03.10.2011, pode ser presumido como dentro da esfera de anuência da Reclamante. Tal se infere dos termos da Notificação enviada:

“Durante o período de notificação, todos os direitos e obrigações de sociedade [membership] continuarão (...).

d) Em 10 de janeiro de 2018, o direito de uso das Marcas Comerciais da Baker Tilly vão cessar e o domínio www.bakertilly.com.br e qualquer outro domínio contendo as palavras “bakertilly” vão cessar.”

Não obstante, nos termos do Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND, a má-fé na continuidade do uso do domínio também constitui fundamento para questionamento de sua titularidade. Pois bem. Interpretando os fatos narrados na Reclamação à luz da legislação pátria que rege o Direito Marcário, conclui-se que após 10.01.2018 ficou expressamente manifesta a ausência de qualquer consentimento para a continuidade do uso e manutenção do registro do domínio pela Reclamada. Mesmo com a incerteza sobre o teor da relação comercial havida inicialmente entre as partes, ambas tinham plena ciência e clareza sobre os seguintes fatos:

- A Reclamante adquiriu os direitos marcários sobre o sinal “BAKER TILLY” no Brasil em 11.02.2004;
- A Reclamada se identificava no mercado como “membro independente da BAKER TILLY INTERNATIONAL”, conforme se verifica nos inúmeros atestados emitidos pelos próprios clientes da Reclamada, extraídos da Manifestação à Oposição, protocolada pela Reclamada sob o no. 850180041159, em 16.02.2018, em seu pedido de registro da marca 913079626 junto ao INPI;

- A Notificação manifestou a impugnação da Reclamante – titular da marca – a todo e qualquer uso do sinal **BAKER TILLY** para a Reclamada.

Cabe destacar que a jurisprudência da CASD-ND já se deparou com situações semelhantes, em que uma relação comercial deu ensejo ao registro, a princípio de boa-fé, de nome domínio composto pela marca da Reclamante. Em tais situações, é pacífico o entendimento de que após a manifestação da titular da marca quanto à ausência de autorização para uso do sinal no nome de domínio em conflito, tem-se caracterizada a má-fé por parte da Reclamada que segue usando o domínio de forma desautorizada, conforme se verifica nos casos ND201952, ND201937, ND201847. No mesmo sentido tem-se o Caso WIPO No. DRO2016-0005 e Caso WIPO No. D2014-2062.

Neste contexto, também é relevante destacar, para fins de aferição da má-fé, que a Reclamada, após receber a Notificação em 10.07.2017 e tomar ciência do documento que expressamente interrompia a então relação entre as partes, onze dias depois, em 21.07.2017, depositou o pedido de registro da marca **BAKER TILLY**, no.913079626.

Vê-se, portanto, a irresignação da Reclamada ao receber a Notificação e tentativa de se apropriar da marca registrada da Reclamante. Ademais, os fatos posteriores a 10.01.2018, data limite concedida à Reclamada para encerrar o uso da marca **BAKER TILLY** e Nome de Domínio, corroboram com o argumento de que houve má-fé da Reclamada, já que o uso não autorizado seguiu ocorrendo, ao menos, até 29.06.2019².

Diante do acima exposto, conclui-se que a Reclamada, ao seguir usando o Nome de Domínio, tenta atrair consumidores fazendo uso da renomada marca **BAKER TILLY** da Reclamante no mercado, com objetivo de lucro.

Neste cenário, resta claro a esta Especialista a má-fé da Reclamada ao usar o nome de domínio objeto desta disputa após 10.01.2018, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, alínea “d” do Regulamento da CASD-ND.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria 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 o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

² Conforme link: <https://web.archive.org/web/20190629020236/http://bakertilly.com.br/> - acesso em 23.06.2020.

2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz integralmente marcas anteriormente registradas pela Reclamante; (ii) a Reclamada não possui direitos legítimos sobre o Nome de Domínio; e (iii) foi caracterizada a má-fé da Reclamada ao usar o Nome de Domínio após 10.01.2018, faz-se necessária a **transferência** do domínio objeto da disputa.

Nos estreitos limites do Regulamento do SACI-Adm e Regulamento da CASD-ND, cabe ao Reclamante o ônus de demonstrar e comprovar o registro ou a utilização de má-fé do Nome de Domínio. A Especialista decide o mérito desta disputa com base no material probatório produzido neste procedimento administrativo e consultas a base de dados públicas, optando por seguir com a prolação da decisão deste procedimento mesmo diante de ação judicial em andamento, ressaltando-se, neste mesmo sentido, entendimento consignado nesta CASD-ND no caso ND201751. Se a Reclamante ou a Reclamada entenderem lesados os seus direitos, esta Especialista rememora que, de acordo com os artigos 10.14 do Regulamento CASD-ND e parágrafo único do art. 22º do Regulamento SACI-Adm, esta decisão não impede que as Partes discutam sobre o Nome de Domínio em ação judicial, podendo a presente decisão ser objeto de revisão judicial, prevalecendo eventual determinação judicial em caso de conflito com a presente.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, *a* e artigo 2.2, *d* do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <**bakertilly.com.br**>, seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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

São Paulo, 08 de julho de 2020.

Laetitia d'Hanens
Especialista