

**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)**

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

X

G [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND202032

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, empresa do ramo locação de veículos e vendas de seminovos, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.215.988/0001-60, representada por [REDACTED], advogados [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial.

G [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED], inscrito no CPF/MF, com endereço eletrônico registrado junto ao Registro.br, sem outros dados disponíveis, é o Reclamado do presente Procedimento Especial.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**seminovoslocamerica.com.br**>, registrado em **19/07/2019**, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23/06/2020, a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) informou os dados da disputa e o link de acesso para envio da Reclamação, conforme comunicado de Ativação de Disputa encaminhado à Reclamante.

Em 24 de junho de 2020 a Reclamação foi recebida pela Secretaria da CASD-ND, iniciando seu exame formal, nos termos do Art. 6.1 e seguintes do Regulamento; na mesma data, a CASD-ND transmitiu por *e-mail* ao NIC.br solicitação das informações cadastrais de registro do nome de domínio em disputa.

No mesmo dia, o NIC.br transmitiu por *e-mail* para a CASD-ND sua resposta confirmando que o Reclamado é titular do registro do domínio <**seminovoslocamerica.com.br**>, tendo fornecido os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em questão foi inserido no SACI-Adm e que estava impedido de ser transferido a terceiro, em atenção à abertura do Procedimento Especial.

No dia 29/06/2020 a CASD-ND formalizou o início do Procedimento ND202032 e intimou o Reclamado a enviar sua resposta no prazo de 15 dias corridos, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (CSD-ABPI).

Decorrido o prazo e, tendo em vista a ausência de resposta, a CASD-ND encaminhou às Partes, em 15/07/2020, *e-mail* comunicando a revelia do Reclamado e descrevendo suas consequências, de acordo com os termos dos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND. No mesmo dia, tal comunicado de revelia foi encaminhado ao NIC.br.

Em 16/07/2020 o NIC.br respondeu à Secretaria da CASD-ND que, após o recebimento do comunicado de revelia, conseguiu contato com o Reclamado por meio de seu e-mail cadastrado, tendo tomado ciência do Procedimento Especial; e que o domínio em disputa, <**seminovoslocamerica.com.br**> não seria congelado.

No mesmo 16/07/2020 a Secretaria da CASD-ND comunicou às Partes que, de acordo com os Arts. 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, diante da manifestação do Reclamado ao NIC.br, o nome de domínio <**seminovoslocamerica.com.br**> não seria congelado.

Em 20/07/2020 a Secretaria da CASD-ND comunicou às Partes a nomeação do Especialista Clovis Silveira como único membro do Painel de Especialistas para este Procedimento Especial, o qual apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, assegurando o cumprimento do Regulamento.

Em 28/07/2020, 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante é empresa brasileira constituída desde 2008 quando adotou o nome empresarial COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, utilizando o nome fantasia LOCAMERICA.

A Reclamante, atuando por meio de seu nome fantasia LOCAMERICA, deu início às suas atividades no mercado de veículos seminovos e, a fim de resguardar seus direitos de propriedade industrial no Brasil, efetuou os depósitos de pedidos de registro das marcas "LOCAMERICA" e "SEMINOVOS LOCAMERICA", em 2011, tendo sido concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, conforme demonstrado nos Anexos, DOC. 03, da Reclamação.

Em dezembro de 2017, a Reclamante realizou um processo de fusão com a empresa UNIDAS S.A., passando a ser a segunda maior locadora de veículos, bem como a deter lojas de seminovos em todo o Brasil.

A Reclamante informou que a marca "LOCAMERICA" é referência entre os consumidores, que a associam a serviços de locação e ao comércio de seminovos.

A Reclamante alegou que o Reclamado registrou o nome do domínio <**seminovoslocamerica.com.br**> o qual reproduz marcas da Reclamante.

A Reclamante alegou também que houve intenção do Reclamado em obter vantagem indevida por meio da utilização de marca idêntica anteriormente registrada, bem como que o Reclamado agiu de má-fé quando da obtenção do domínio, uma vez que adquiriu o nome de domínio <**seminovoslocamerica.com.br**> em processo de liberação,

conforme demonstrado no Anexo DOC. 02 da Reclamação, e passou a utilizá-lo em sitio criado e hospedado por ele, em 19/09/2019, no endereço www.seminovoslocamerica.com.br, promovendo serviços de comércio de automóveis seminovos, visando prejudicar a atividade comercial da Reclamante, com reprodução indevida da marca registrada "SEMINOVOS LOCAMERICA".

Após o conhecimento do uso indevido de sua marca no nome de domínio, a Reclamante enviou, em 09/10/2019, notificação extrajudicial, por correio e e-mail, conforme DOCs. 06 e 07 da Reclamação, bem como encaminhou reiteração da notificação extrajudicial, que foi recebida pelo Reclamado em 03/12/2019, conforme DOCs. 09 e 10.

Como não houve resposta do Reclamado, a Reclamante encaminhou nova mensagem por *e-mail*, respondida pelo Reclamado no mesmo dia, solicitando que a Reclamante entrasse em contato por telefone, para o que forneceu o número de seu celular.

A Reclamante então entrou em contato e o Reclamado se dispôs a vender o nome de domínio tendo, em 04/12/2019 encaminhado *e-mail* à Reclamante, formalizando sua proposta de venda do domínio, conforme DOC. 12 da Reclamação, no qual, todavia afirmou que, em princípio, não teria interesse em vender o domínio, uma vez que "ele seria muito forte", mas estipulou o valor de R\$ 55.000,000 (cinquenta e cinco mil reais) para sua venda em conjunto com o portal de compra e venda de veículos, que teria sido criado por ele.

Com base nos argumentos expostos, a Reclamante requer que o nome de domínio <seminovoslocamerica.com.br> seja transferido para sua titularidade.

b. Do Reclamado

De acordo com o Comunicado encaminhado às Partes em 15/07/2020, o Reclamado não apresentou resposta à Reclamação dentro do prazo determinado, tendo sido configurada sua revelia.

O NIC.br conseguiu fazer contato com o Reclamado por meio do *e-mail* cadastrado, o qual ficou ciente do Procedimento Especial.

Tendo em vista a ausência de resposta do Reclamado, o mérito da demanda foi apreciado com base nos argumentos e provas apresentados pela Reclamante, de acordo com o Art. 13º, § 5º do Regulamento SACI-Adm e do Art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Esclareço, inicialmente que, de acordo com o Art. 13, § 5º do Regulamento do SACI-Adm, a decisão aqui tomada se fundamenta nos fatos e provas apresentados pela Reclamante.

Nos termos do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivos Arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deve expor as razões pelas quais entende que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à 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. 9279/96 (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.

Entendo que a Reclamante comprovou a existência das situações (a) e (c) acima, pois (a) possui registros de marcas idênticos ao nome de domínio em disputa, depositados perante o INPI muito antes do registro deste; e (c) o nome de domínio em disputa é idêntico, o que é suficiente para criar confusão com o título de estabelecimento da Reclamante.

Além disso, também foram preenchidos os requisitos (a) e (d) do Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, a saber:

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.

...

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.

O fato é que efetuar um registro de domínio que reproduza marca de terceiro com o objetivo de vendê-lo, bem como de utilizá-lo em sítio objetivando lucro e criando confusão no consumidor, constitui forte indício de má-fé e prática de *cybersquatting*, o que, no caso, ficou comprovado pelas informações trazidas pela Reclamante, em especial, pelo Anexo DOC. 02, que exhibe imagem do nome de domínio <seminovoslocamerica.com.br> apontando para a página de comércio de seminovos, criada pelo Reclamado, bem como pelo Anexo DOC. 12, que reproduz o *e-mail* encaminhado pelo Reclamado à Reclamante, em 04/12/2019, apresentando proposta de venda do domínio e do sítio.

Este entendimento de indícios de má-fé, bem como de prática de *cybersquatting*, contemplado pelos requisitos (a) e (d) do Art. 3º, e de seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm já fora corroborado em outras decisões desta CASD-ND, como por exemplo, no Procedimento ND201324 e ND20163, decisão proferida por este Especialista, e nos Procedimentos ND20193, ND202027, ND202023, ND202021, ND202017, ND202013 e ND202011.

É de se lembrar que nosso Poder Judiciário já decidiu alguns casos de *cybersquatting*, sendo talvez o mais pertinente o caso relativo ao nome de domínio <wwwbradesco.com.br>. Naquela ação, movida por Bradesco e outro (Proc. nº. 023.238-4/03 – 38ª Vara Cível Central – São Paulo) contra o titular do nome de domínio, na sentença de primeiro grau, prolatada em 6 de agosto de 2003 o Juiz se pronunciou do seguinte modo:

“... não pode ocorrer o uso indevido de marca devidamente registrada em nome de outrem e com prazo em vigor, sob nenhum modo ou pretexto, aí incluído o uso em sítios da internet. A jurisprudência tem rejeitado tais expedientes, que apenas pretendem fazer uso de marcas de notória projeção nos mercados em que atuam, criando situação artificial, com objetivos inconfessáveis.”

Ademais, apesar de o Reclamado ter recebido todas as comunicações encaminhadas pela Secretaria da CASD-ND, não apresentou defesa no prazo estabelecido, tampouco anexou qualquer documento, de acordo com o Art. 11º, alínea (c) do Regulamento SACI-Adm inexistindo, desse modo, direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

Por fim, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado 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. Conclusão

Assim, **concluo**, em função de todo o acima exposto, que o nome de domínio em disputa <**seminovoslocamerica.com.br**> foi registrado de má-fé, devendo sua titularidade ser transferida à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e tendo em vista os fatos, de que o nome de domínio em disputa reproduz marca de terceiro anteriormente registrada e que foi obtido por má-fé com o objetivo de induzir os consumidores a erro e/ou confusão, configurando prática de *cybersquatting*, este Especialista, de acordo com os Arts. 2.1, alíneas *a* e *c*, 2.2, alíneas *a* e *d*, bem como Art. 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, acolhe a presente Reclamação e determina a transferência da titularidade do nome de domínio em disputa <**seminovoslocamerica.com.br**> para a Reclamante.

Este Especialista solicita à Secretaria da CASD-ND que comunique às Partes, aos 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 Especial.

São Paulo, 13 de agosto de 2020.



Clovis Silveira
Especialista