



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

**BYD DO BRASIL LTDA X M [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO ND202075**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**BYD DO BRASIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.140.820/0002-62, sediada na Avenida Boscatto, nº 230, Terminal (Intermodal de Cargas (TIC), Campinas/SP, CEP 13069-119, representada por [REDACTED] [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

**M [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED]**, inscrito no CPF/MF, endereço eletrônico informado ao NIC.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <[byd.com.br](http://byd.com.br)> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 21/08/2018 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 02 de dezembro de 2020 foi instaurada a disputa de nome de domínio em questão. Em 11 de dezembro do mesmo ano a Secretaria confirmou o recebimento da instauração do procedimento, ocasião em que formalizou ao NIC.br solicitação de informações.



Em 14 de dezembro o NIC.br, por sua assessoria jurídica, confirmou que o Nome de Domínio em discussão está vinculado, de fato, ao Reclamado da presente Reclamação, e que se encontra inserido no procedimento SACI-Adm, bem como impedido de ser transferido a terceiro.

Em 17 de dezembro de 2020, a CASD-ND confirmou o saneamento do processo. Em continuidade, em 18 de dezembro de 2020, seguiu-se à intimação de Início de Procedimento e para Apresentação de Resposta sob pena de revelia e congelamento.

Em 19 de janeiro de 2021, acusou-se o recebimento da Resposta à Reclamação, dando-se ciência da existência de irregularidades na Resposta. Ato contínuo, em 27 de janeiro de 2021, a CASD-ND comunicou a recepção de nova manifestação em resposta, bem como documentação relacionada.

Em 05 de fevereiro de 2021 foi nomeada a Especialista a conduzir e decidir o procedimento em questão, tendo ofertado a respectiva Declaração de Imparcialidade e Independência.

Em 15 de fevereiro de 2021 a CASD-ND confirmou o recebimento de documentação complementar extemporânea apresentada pela Reclamante, consistente em Réplica à defesa apresentada pelo Reclamado.

Em 22 de março de 2021 foi emitida a Ordem Processual nº 01 que solicitou à Reclamante apresentar (i) prova da titularidade do domínio <byd.com>, ou, ainda, demonstrar que o referido endereço virtual é pertencente à empresa do Grupo Econômico que a Reclamante integra; e (ii) esclarecimentos acerca de sua relação com a(s) titular(es) dos direitos de propriedade intelectual invocados como anterioridades a subsidiar o pleito deduzido neste procedimento, fazendo prova da autorização da(s) empresa(s) estrangeira(s) para atuar no presente na defesa dos ativos imateriais opostos.

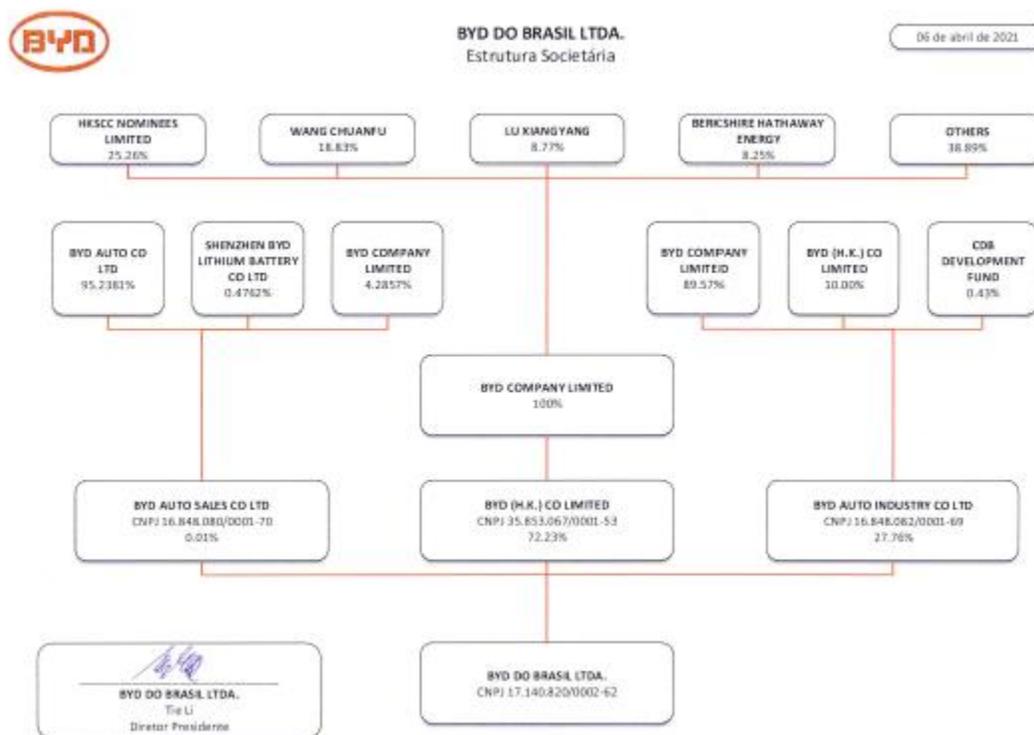
Ato contínuo, em 29 de março de 2021, a Reclamante noticia ter diligenciado junto a sua controladora – Byd Company Limited, empresa sediada na China – para a obtenção da documentação complementar em atenção à solicitação constante da Ordem Processual nº 01, bem como para receber a autorização da mesma empresa a subsidiar o pedido ora deduzido e sua legitimidade para atuar na tutela dos direitos ora pontuados, postulando pela concessão de prazo adicional para atendimento da Ordem Processual. Sem prejuízo, a Reclamante trouxe elementos e documentação consistentes essencialmente em *prints* digitais e fluxograma societário a subsidiar o pedido de esclarecimento deduzido por esta Especialista na Ordem Processual em referência.



Em 1º de abril de 2021 a Ordem Processual de nº 02 foi emitida para o fim de conceder o prazo adicional solicitado pela Reclamante, esclarecendo a possibilidade de apresentação de tradução simples correspondente.

Em 13 de abril de 2021 nova manifestação extemporânea da parte do Reclamado foi apresentada, em que se pontua, de pertinência para o deslinde desta disputa, em síntese, o seguinte: (i) que ordens processuais teriam sido apresentadas por esta Especialista e respostas a elas não teriam sido recebidas pelo Reclamado; (ii) que a Reclamante não titularizaria marca de alto renome e que o escopo da proteção de sua marca se limitaria às atividades exercidas por ela; (iii) que o Nome de Domínio em disputa seria legitimamente do Reclamado e nunca teria sido explorado de forma indevida, tampouco para qualquer fim comercial, ocasionando qualquer tipo de concorrência à Reclamante e/ou confusão de sua clientela; e, por fim, (iv) que o Nome de Domínio em cotejo e composto por apenas 3 (três) letras importaria conotação genérica e abreviação que poderia consistir em abreviações de uma infinidade de coisas, invocados precedentes deste Centro de Solução de Disputas que subsidiariam a defesa apresentada. Ao final, então, é reiterado o pedido de manutenção em nome do Reclamado do ativo em disputa.

Em 14 de abril de 2021 adveio nova resposta da Reclamante aos pedidos apresentados na Ordem Processo nº 01, a qual se acostou “Certificado de Nome de Domínio de Nível Máximo” emitido pela ICANN (“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”) no interesse de Byd Company Limited sobre o nome de domínio <byd.com> e respectiva tradução simples; bem como fluxograma demonstrativo da estrutura societária que a Reclamante integra, conforme abaixo reproduzido, sendo que prazo complementar foi solicitado para que a Reclamante obtivesse, junto à sua Controladora Byd Company Limited, instrumento a autorizando atuar na defesa dos direitos em cotejo, o que de fato veio aos autos deste procedimento na sequência.



Ainda, na mesma manifestação, a Reclamante refutou as alegações deduzidas pelo Reclamado em sua derradeira manifestação e reiterou o pedido de procedência desta demanda.

É este o breve relato das ocorrências. Passa-se às alegações das Partes.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

Aduz a Reclamante que se trata de empresa multinacional, com presença em todos os continentes e dedicada à indústria eletrônica, automobilística, de energia limpa e de trânsito ferroviário. No país, possui fábricas em Campinas/SP e Manuas/AM, onde centraliza suas atividades em fabricação e/ou fornecimento de ônibus elétricos, caminhões de lixo elétricos, painéis solares, baterias recarregáveis, trens e empilhadeiras elétricas.

#### 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 / (11) 93212-2546

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)



Narra e comprovou que **Byd Company Limited**, sociedade estrangeira que detém participação societária na Reclamante, é titular da marca BYD (Proc. nº 902464736), expressão que constitui o núcleo de seu nome empresarial, conforme atos constitutivos apresentados à JUCESP.

Informa e demonstra por documentação pertinente ser titular dos seguintes domínios <byd.ind.br>. Faz consignar e comprova, ainda, a titularidade por **Byd Company Limited**, sua Controladora, do domínio <byd.com>, sendo que somente não conseguiu adquirir o domínio <byd.com.br>, haja vista que já objeto de apropriação anterior por terceiro.

Diz que, em meados de 2018, tentou negociar a aquisição do referido domínio, porém não obteve, à época, qualquer retorno do titular, o Sr. Genival Soares Silva. Informa ter, posteriormente, retomado contato com o Sr. Genival Soares Silva, que teria informado que fazia uso do referido endereço para homenagear sua família, com as letras iniciais dos nomes civis de seus integrantes. Na ocasião, manifestado o interesse da parte da Reclamante em adquirir tal signo distintivo, foi-lhe pedido pelo então titular a quantia de R\$ 20 mil.

Ocorre que, não obstante as tratativas e tentativas de resolução da questão entre Reclamante e o Sr. Genival Soares Silva, diz a Reclamante ter sido surpreendida com a transferência do referido domínio, em outubro de 2020, a terceiro, pelo valor de R\$ 18 mil, sendo este terceiro justamente o ora Reclamado.

Notícia, ainda, a Reclamante ter feito contato com o adquirente e novo titular do domínio em discussão neste procedimento, do que teria decorrido manifestação negativa da parte do Reclamado, num primeiro momento, ao argumento de que pretendia empreender em um novo segmento, conforme palavras da Reclamante. Num segundo momento, contudo, mostrou-se interessado no repasse do direito, ao valor de R\$ 18 mil, tendo se refutado, segundo a Reclamante, a oferecer qualquer documentação correspondente ao que envolvera a negociação pregressa, tampouco informações a respeito do novo negócio de dito empreendimento em curso.

A Reclamante relatou estranheza com as condutas do Reclamado, notadamente quanto à continuidade de exploração do site na forma de apresentação em que adquirida. Este cenário demonstraria, segundo a Reclamante, uma tentativa aparentemente orquestrada entre o atual titular e anterior de obter maior vantagem financeira para a transferência de tal domínio à Reclamante, que teria prerrogativa de direito em razão da titularidade de outros signos idênticos (marca / nome empresarial), hipótese que configuraria prática desautorizada nos termos do artigo 2.2, alíneas “a” e “b”, do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio, e artigo 3º, parágrafo único, alíneas “a” e “b”, do Regulamento SACI-Adm.

**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 / (11) 93212-2546

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)



Por derradeiro, a Reclamante preocupa-se com o risco de confusão e impacto a sua imagem que o uso do domínio em discussão por parte do Reclamado pode representar corroborando a legitimidade dos direitos que aqui postulam, fundada em seus alegados direitos marcário e de nome empresarial.

Em vista do relatado, pretende a Reclamante a transferência do domínio <byd.com.br>, disponibilizando-se à realização de audiência de conciliação caso esta Especialista entenda ser o caso.

**b. Do Reclamado**

Em 02 de janeiro de 2021, o Reclamado apresentou por e-mail sua Defesa, na qual alega, em apertada síntese, que:

- não é da área jurídica e faz a defesa em causa própria;
- seria descabida a tentativa de alegada “usurpação do seu domínio”, eis que “a muito tempo eu já vinha tentando comprar este domínio do Sr. Genival, o qual sempre se recusou a me vender. Nunca desisti, e por fim, consegui comprar este domínio em 30/09/2020 de forma totalmente íntegra e legítima, por R\$ 18.000”, conforme prova trazida aos autos’;
- nunca usara o Nome de Domínio de forma que prejudicasse a Reclamante (aliás, até o recente contato deles, nunca soubera sequer da existência desta empresa). Inclusive, o domínio ainda apresentaria o website familiar do Sr. Genival (antigo proprietário), pois o Reclamado mesmo não entenderia de informática e não saberia proceder às modificações necessárias, senão já as teria o feito. Informa, ainda, que, como só conseguira adquirir o domínio no final de 2020, o Reclamado e sua família teriam optado por contratar uma agência de desenvolvimento de sites e iniciar projeto familiar somente no curso de 2021, fazendo consignar que não terá qualquer relação com os negócios da Reclamante. Nas suas palavras, *“A reclamante pode dormir sossegada, nenhum direito deles será violado e jamais iremos publicar qualquer conteúdo que possa prejudicá-los. Vale ressaltar que, mesmo o website atual, não prejudica em nada o reclamante, e não faz nenhuma menção ou confusão com a referida empresa. Inclusive, que fique registrado, a reclamante nunca me pediu para tirar qualquer conteúdo do ar, por estar relacionado com a empresa deles.”*

Por oportuno, o Reclamado faz constar que, ao instaurar este procedimento, da parte da Reclamante:

*“Esqueceram de falar que em 2018 este domínio esteve em um LEILÃO, realizado pelo próprio registro.br, no qual A RECLAMANTE PARTICIPOU do referido leilão e NÃO QUIS dar lances e/ou ADQUIRIR o domínio de forma ÍNTEGRA E LEGÍTIMA.*



*Preferiram deixar que outra pessoa arrematasse e PAGASSE pela aquisição do domínio, para futuramente, na “calada da noite”, usurparem o domínio. Mais uma vez peço, que os nobres conselheiros da CDS/ABPI não compactuem com esta barbaridade, evidente tentativa de usurpação do meu LEGÍTIMO domínio. Não obstante terem participado do referido leilão, também esqueceram de informar ao Conselho do CSD/ABPI, que antes do domínio ir à Leilão, este domínio passou por diversos “Processos de Liberação” do Registro.br (cerca de 6). Processos estes, em que a reclamante teve VÁRIAS oportunidades em participar e solicitar ao registro.br o “direito de preferência” ao nome de domínio. Se o registro.br entendesse que eles teriam direito LEGÍTIMO sobre os outros participantes, o registro.br teria dado à eles a preferência do registro. Isto não aconteceu. Prova-se que a reclamante, em seis oportunidades distintas, não conseguiu apresentar ao registro.br argumentos suficientes que comprovassem qualquer diferencial para ter o direito de obter o domínio.”*

Sustenta, ainda, o Reclamado que:

*“Como se não bastassem todos os fatos acima, lembro aos Nobres Conselheiros da CSD/ABPI, que este domínio é composto por apenas “3 letras”, fato este, que confere à este domínio uma conotação genérica, por assim dizer. Estas “3 letras” podem ser abreviações de uma infinidade de coisas. Inclusive, verifica-se no linkedin e no site da própria reclamante, que o significado de “BYD” para eles é a ABREVIACÃO de “BUILD YOUR DREAMS” (tradução livre: “construa seus sonhos”). “BYD”, que também lê-se “BY D” (Exemplos: “BY D” ACESSÓRIOS [https://ptbr.facebook.com/pg/acessorios.deniselopes/about/?ref=page\\_internal](https://ptbr.facebook.com/pg/acessorios.deniselopes/about/?ref=page_internal) (bydaccessorios@hotmail.com); PASSION “BY D” <https://passionbyd.com/>; etc) é uma expressão como qualquer outra, passível de ser utilizada para qualquer significado. Além do mais que, qualquer proteção de marca que a reclamante eventualmente possa ter, ESTÁ LIMITADA para serviços/comércio relacionados com AS ATIVIDADES EXERCIDAS POR ELA. Aliás, a reclamante não é proprietária de “Marca de Alto Renome”, fato que não lhe garante qualquer proteção extra, com referência ao domínio em questão. Inclusive, até então, eu mesmo nunca tinha ouvido falar na existência de uma indústria eletrônica/automobilística com esse nome.*

*E vocês, nobres conselheiros CSD/ABPI, já tinham ouvido falar em uma indústria com esse nome? Acredito eu, que a sua resposta também seja: “NÃO”. Lembro aos conselheiros que eu ou minha família, não temos e não exercemos nenhuma atividade correlata com as atividades da reclamante. Longe disso. Nunca usamos o domínio para referidas finalidade comerciais, tampouco exercemos qualquer atividade correlata, nem mesmo geramos qualquer tipo de concorrência à reclamante, muito menos usamos o domínio para confundir clientes deles.”*

**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 / (11) 93212-2546

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)



Com base no acima, portanto, postula o Reclamado, ao final: *“Espero que nesta disputa do MEU LEGÍTIMO domínio, os nobres conselheiros da CDS/ABPI continuem imparciais, e não deixem que meu domínio seja “saqueado”.*

Em que pese a inexistência de previsão de manifestação em réplica neste procedimento, o Reclamado apresentou nova manifestação após a emissão, por esta Especialista, de Ordens Processuais, em que basicamente são reiterados os argumentos e pedidos anteriormente deduzidos, não trazido qualquer fato ou novo documento que pudesse justificar novas considerações neste contexto.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 2.1. Pedido de realização de audiência de conciliação

Foi deduzido pela Reclamante pedido de eventual realização de audiência de conciliação, se entendesse o caso, o que, contudo, não foi acenado como uma possibilidade pelo Reclamado.

Muito embora esta Especialista prestigie a resolução consensual de conflitos, entende que, para a hipótese e diante do relato e manifestações das Partes, esta tentativa já teria sido conduzida anterior e diretamente, entabuladas tratativas negociais inclusive com outros participantes.

Deste modo, em nome da celeridade e natureza que caracterizam este procedimento, dispensa-se a realização de audiência de conciliação, na forma do que dispõe o art. 10.3 do Regulamento da CASD-ND, já que não se trata de providência estritamente necessária para a decisão do conflito.

### 2.2. Fundamentação

Assiste razão à Reclamante e o Nome de Domínio em disputa deverá ser transferido para a Reclamante, conforme fundamentação a seguir.

Preliminarmente, reconhece-se que a Reclamante está devidamente representada nos autos e possui legitimidade para atuar na defesa do direito postulado, pois comprovou que:

- (a) integra a estrutura societária em que **Byd Company Limited** figura como sua controladora e titular de 100% de sua participação, empresa esta que titulariza a



marca BYD e outros signos distintivos formados pela referida expressão, que representam anterioridade ao sinal distintivo disputado;

- (b) possui autorização expressa outorgada por **Byd Company Limited** para que atue em seu nome e na defesa de seus direitos de propriedade intelectual em procedimentos relativos a nomes de domínio, comprovação esta que adveio ao procedimento em razão de solicitação constante da Ordem Processual nº 01.

Feito este esclarecimento preliminar, passa-se à análise do mérito em si da controvérsia.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

**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 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; ou**

**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. (grifos nossos)*

\*\*\*\*

**2.1.** *Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:*

*(a) 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) 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) 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. (grifos nossos)*

\*\*\*

**2.2.** *Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:*

*(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. (grifos nossos)*

No caso em tela, restou amplamente demonstrado que **Byd Company Limited**, para os fins desta disputa, representada pela ora Reclamante, é titular de registro de marca formada pelo signo “BYD” junto ao INPI, além de titularizar, assim como a Reclamante, nomes de domínios formados pelo mesmo signo e dotados de terminações “.com” e “.ind” anteriores ao Nome de Domínio em disputa.

De igual modo, a partícula distintiva **BYD** é núcleo do nome empresarial da Reclamante desde 19/02/1999 (15B – fls.94):



A ilustrar essa realidade, confira:

Sinal distintivo	Anterioridade	Vigência
Marca <b>BYD</b> (Proc. nº 902464736)	Depósito em: 01/04/2010 Concessão em: 26/02/2013	26/02/2023
Domínio < <b>byd.ind.br</b> >	Data de criação: 24/05/2018	24/05/2028
Domínio < <b>byd.com</b> >	Data de criação: 05/07/1996	04/07/2026
Nome empresarial matriz	Data da constituição: 19/02/1999	



<b>BYD CO. LIMITED</b>		
Nome empresarial da Reclamante, subsidiária no Brasil <b>BYD DO BRASIL LTDA.</b>	Data da constituição: 09/10/2012	

Neste sentido, é inequívoco que o Nome de Domínio reproduz a marca e o nome empresarial BYD, além dos nomes de domínios anteriores, detidos pela Reclamante e aquela que ora representa. Fica, assim, demonstrado o enquadramento deste Procedimento Especial notadamente nas situações previstas nas letras “a” e “c” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Vale observar, ainda, que a criação do Nome de Domínio ora discutido se deu em **21.08.2018**, ou seja, anos após o registro do domínio internacional titularizado pelo Grupo Econômico da Reclamante, o que por si só já denota que a Reclamado e seu(s) antecessor(es) titular(es) não poderiam deixar de conhecer a Reclamante, que tem em todos os seus ativos a expressão “BYD” como elemento nuclear e distintivo, tal como identicamente empregada pelo Reclamado em seu Nome de Domínio.

Do mesmo modo, ao que se verificou em visita ao endereço virtual em questão, em nome do Reclamado, tudo leva a crer que está destituído de uso efetivo, tanto é que não se vislumbra qualquer atualização desde **01.10.2020**, data da aquisição do domínio pelo Reclamado, de forma que ainda consta na página de internet conteúdo do antigo proprietário, conforme segue:



Em virtude disso, claro é que se afigura, *in casu*, hipótese de má-fé no registro do Nome de Domínio e manutenção de ativo imaterial sem que reste observada a necessária função econômica e social da propriedade industrial, a configurar abuso de direito e prática local e internacionalmente reprovável e repreendida na matéria conhecida como *passive domain name holding*.

Diante deste cenário, a Especialista entende que estão configuradas as situações previstas nas letras “b” e “c” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, antes transcrito, eis que inafastáveis são a diluição marcária e o potencial de prejuízo comercial à Reclamante e, tanto quanto, o risco de confusão e associação indevidas, em detrimento da Reclamante e seu conglomerado internacional.

Por outro lado, o Reclamado não conseguiu demonstrar direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio, que, inclusive, está sem uso aparente efetivo e real. De fato, o Reclamado não trouxe elementos de qualquer efetiva intenção de uso de seu sinal distintivo, tampouco direitos claros e anteriores que justificassem sua manutenção, tanto quanto demonstração de que a expressão adotada não colidiria com marca, nome empresarial e domínios anteriores da Reclamante e quem se faz ora representar.



### 2.3. Conclusão

Assim, entende esta Especialista que, nos termos dos dispositivos normativos invocados e da jurisprudência firmada pela CASD-ND da ABPI<sup>1</sup>, o Nome de Domínio objeto desta disputa deve ser **transferido** à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o quanto estatuem notadamente os artigos 2.1, “a” e “c”, e 2.2, “b” e “c”, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <byd.com.br>, seja transferido à empresa Reclamante.

1

**VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME FANTASIA E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. SEMELHANÇA QUE CAUSA CONFUSÃO E INDUZ CONSUMIDOR AO ERRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CYBERSQUATTING. REGISTRO REALIZADO NO MESMO DIA EM QUE A CATEGORIA.LOG.BR FOI LIBERADA PELO NIC.BR. OBJETIVO DE IMPEDIR O REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO PELA RECLAMANTE. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. RECLAMADA QUE TAMBÉM DESENVOLVE ATIVIDADE NO RAMO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE. REGISTRO COM INTUITO DE VENDÊ-LO À RECLAMANTE OU TERCEIROS. CONTRAPROPOSTA EXORBITANTE DIANTE DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMOS INTERESSES ANTERIORES DA RECLAMADA. IMPOSSÍVEL DESCONHECIMENTO DA RECLAMANTE DIANTE DA ATUAÇÃO NO MESMO MERCADO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘a’ E ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND-202064 – grifos nossos).**

\*\*\*\*\*

**VIOLAÇÃO A MARCAS ANTERIORES. SIMILARIDADE SUFICIENTE PARA CRIAR CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS DO RECLAMADO COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PROVÁVEL CIÊNCIA POR PARTE DO RECLAMADO DE QUE O NOME DE DOMÍNIO JÁ HOSPEDARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SOB MARCA KIRKLAND SIGNATURE DA RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL PARA A ESCOLHA DO NOME DE DOMÍNIO. RECLAMADO SÓCIO-ADMINISTRADOR DE EMPRESA CUJA ATIVIDADE COINCIDE COM O RAMO EM QUE RECLAMANTE COMERCIALIZA PRODUTO SOB A MARCA KIRKLAND SIGNATURE. IMPROVÁVEL DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO PRODUTO DA RECLAMANTE PELO RECLAMADO. AMPLA COMERCIALIZAÇÃO E PRESENÇA DA RECLAMANTE EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING DIANTE DO SILÊNCIO DO RECLAMADO E DA IMPROBABILIDADE DE QUALQUER USO PLAUSÍVEL DE BOA-FÉ. REGISTRO PARA IMPEDIR QUE RECLAMANTE UTILIZE NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE E PARA PREJUDICAR SUA ATIVIDADE COMERCIAL. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘a’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’ E ‘c’ DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND-202067 – grifos nossos).**



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, 29 de abril de 2021.

DocuSigned by:

*Nathalia Mazzonetto*

25D751BB4D3642F...

---

Nathalia Mazzonetto  
Especialista