

**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)**

BAJAJ AUTO LIMITED X M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND-202118

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BAJAJ AUTO LIMITED (doravante “BAJAJ” ou “Reclamante”), sociedade indiana devidamente constituída, estabelecida na Estrada Mumbai Pune, Akurdi, Pune – Maharashtra/Índia, código postal nº 411.035, representada por seus advogados, com endereço à [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (doravante “[REDACTED]” ou “Reclamado”), inscrito no CPF/ME, com endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br> (os “Nomes de Domínio”).

Ambos os Nome de Domínio mencionados foram registrados em 14.10.2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 30.04.2021, 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.

Em 30.04.2021, 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 dos nomes de domínio <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 03.05.2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa, tendo em vista que foram registrados em 14/10/2020.

Em 07.05.2021, 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.

Em 07.05.2021, 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 25.05.2021, 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 as tentativas infrutíferas de estabelecer diversos

contatos com o Reclamado, e que, em decorrência, os Nomes de Domínio foram congelados.

Em 04.06.2021, 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 14.06.2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, por parte da Reclamante. Informou, neste 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 14.06.2021, 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 uma empresa multinacional indiana, baseada no estado de Maharashtra, que, segundo alega, atua na produção e comercialização de veículos de duas e três rodas, como motocicletas, scooters, triciclos e tuk-tuks (triciclo asiático que é comumente utilizado para transporte comercial). Fundada em 1945, atualmente com filiais em mais de 70 (setenta) países e mais de 10.000 (dez mil) funcionários, a Reclamante alega ser a terceira maior empresa do mundo no segmento de manufatura de motocicletas e a maior do mundo no segmento de manufatura de triciclos.

Ademais, a BAJAJ comprovou que depositou pedidos de registro e já obteve os registros de marcas nº 826211097, 830987720, 830987738, 830987746 e 922184402 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo o primeiro registro efetuado em 14.01.2004, na classe NCL (8) 12 para “VEÍCULOS DE DUAS RODAS, VEÍCULOS TERRESTRES, SCOOTERS, LAMBRETAS, MOTOCICLETAS E SUAS PARTES INCLUÍDAS NA CLASSE 12.”

Dessa feita, e em apertada suma, a Reclamante argumenta que foi surpreendida com o registro dos nomes de domínio em disputa <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br>, o que

afirma que viola os seus direitos, vez que não passa de mera reprodução de seu nome empresarial, bem como reprodução de marca devidamente registrada no Brasil e em diversos outros países para identificar veículos e motocicletas.

Nesse sentido, registra que embora ainda não possua uma unidade no Brasil, já colocou em prática planos para inaugurar sua primeira fábrica em território nacional dentro dos próximos anos.

Alega que o Reclamado não poderia desconhecer as atividades da Reclamante, pois já trabalhou na área de marketing de empresas concorrentes, sendo que os nomes de domínio em questão são similares o suficiente para criar confusão com os signos distintivos da Reclamante.

Afirma ainda que houve má-fé do Reclamado, e que nos termos do artigo 2.2, item (a), do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, parágrafo único, item a), do Regulamento do SACI-Adm, o Reclamado teria registrado os domínios com objetivo de vendê-lo ao legítimo e único titular das marcas “BAJAJ”, o que caracteriza a prática de *cybersquatting*.

Portanto, assevera estarem configuradas as situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e na letra “a”, “b” e “c” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, inclusive, nas letras “a” e “c” do Artigo 3º e nas letras “a”, “b” e “c” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

Requeru assim, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, que os nomes de domínio questionados sejam-lhe transferidos, ou alternativamente que sejam cancelados.

Trouxe a exame precedentes dessa Câmara e juntou documentos.

b. Do Reclamado

Tendo sido assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o Reclamado não apresentou Resposta ou qualquer manifestação a esta Câmara no prazo assinalado, restando caracterizada a sua revelia e congelados os Nomes de Domínio, a par da comunicação enviada em 07.05.2021.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Com fundamento no art. 13º, §5, do Regulamento do SACI-Adm, a presente decisão é o resultado da análise dos fatos e provas trazidas aos autos, a despeito da revelia do Reclamado.

O exame dos requisitos formais compreendidos no Regulamento do SACI-Adm e no Regulamento da CASD-ND, após o saneamento do processo, não revelou irregularidades que pudessem levar ao indeferimento do pleito, o que enseja seja conhecido o mérito do pedido.

Da legitimidade da Reclamante

Trata-se a Reclamante de pessoa jurídica, estabelecida na Índia com o nome empresarial "BAJAJ AUTO". Em pesquisa junto ao site do INPI, confirmou-se que a Reclamante é titular dos seguintes registros de marca:

819989088	24/07/1997	mista	BAJAJ	BAJAJ AUTO LIMITED	07 : 25
826211097	14/01/2004	mista	BAJAJ	BAJAJ AUTO LIMITED	NCL(8) 12
30987720	28/03/2011	nominativa	BAJAJ	BAJAJ AUTO LIMITED	NCL(9) 35
830987738	28/03/2011	nominativa	BAJAJ	BAJAJ AUTO LIMITED	NCL(9) 12
830987746	28/03/2011	nominativa N	BAJAJ	BAJAJ AUTO LIMITED	NCL(9) 37

Dentre tais registros, destacam-se o registro nº 826211097, depositado em 14.01.2004, e deferido em 19.06.2012, para a marca mista "BAJAJ", devidamente registrada na classe NCL(8) 12, para assinalar "VEÍCULOS DE DUAS RODAS, VEÍCULOS TERRESTRES, SCOOTERS, LAMBRETAS, MOTOCICLETAS E SUAS PARTES INCLUÍDAS NA CLASSE 12.", demonstrando a atuação da Reclamante nessa área há muitos anos.

Tais marcas, devidamente registradas, são sinais distintivos amparados pelo disposto no art. 5, inc. XXIX da Carta Magna, art. 89 da Convenção da União de Paris, arts. 1.163 e 1.167 do Código Civil, e art. 129 da Lei 9.279/96 (LPI).

Assim, inegável concluir pela presença dos requisitos de legitimidade e boa-fé da Reclamante ao buscar solução para o conflito material através desta Câmara.

Das razões que autorizam o Procedimento

A Reclamante foi diligente ao cumprir com o disposto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm, expondo as razões que entendeu por configurar a má-fé do Reclamado no registro dos Nomes de Domínio em disputa, <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br>, os quais colide com os sinais distintivos sob sua titularidade.

Cumulativamente, a Reclamante comprovou a existência dos requisitos "a" e "c" do artigo em comento, haja vista que:

- a) os nomes de domínio <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br> são similares o suficiente para criar confusão com as marcas "BAJAJ" de titularidade da Reclamante, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) muito antes do nome de domínio do Reclamado;*
- c) o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial "BAJAJ AUTO", cuja anterioridade pertence a Reclamante;*

Demonstrou ainda a caracterização das circunstâncias previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm:

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*

Os arts. 129 e 130, III da Lei 9.279/96 (LPI), em conjunto com o disposto no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, também salvaguardam os interesses da Reclamante, na

medida em que conferem ao titular do registro de marca o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Sendo assim, pelo exposto, diante dos documentos acostados pela Reclamante, não resta dúvida de que os registros dos nomes de domínio <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br>, colidem diretamente com as marcas e o nome empresarial "BAJAJ AUTO", todos anteriores, por reproduzir o elemento identificador do sinal utilizado na Internet, passível de ensejar a confusão do público consumidor e indevida associação.

Da má-fé do Reclamado

Conforme disposto no parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como no art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, entende o Especialista que a Reclamante demonstrou a existência dos seguintes indícios de má fé por parte do Reclamado:

- “a) o registro do nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros;*
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou*
- c) o registro do nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;”*

Embora atualmente o nome de domínio em disputa não esteja ativo e vinculado a uma página na Internet, é certo que aquando do seu registro, o Reclamado não poderia desconhecer o sinal distintivo "BAJAJ", titulado pela Reclamante, haja vista os diversos registros da marca, reflexo dos altos investimentos realizados regularmente em ações de proteção e de *marketing* e publicidade para divulgação do sinal nos mais diversos meios.

Ademais, a Reclamante demonstrou que há indícios de que o Reclamado atua na área de *marketing* e já laborou para empresas concorrentes da Reclamante, exatamente na mesma área de motocicletas, o que mais uma vez evidencia que conhecia a Reclamante e efetuou os registros dos nomes de Domício por má-fé.

Ademais, ao compulsar o banco de dados do INPI, verifica-se que o Reclamado não possui qualquer pedido ou registro de marca que guarde a semelhança com o elemento nuclear do nome de domínio por ele registrado ("BAJAJ AUTO"), ou atividade que o justifique, constituindo forte evidência de má-fé.

Outrossim, as provas reunidas neste procedimento evidenciam a prática de *Cybersquatting*, já que denotam que o Reclamado tinha conhecimento da atuação da Reclamante no mercado de veículos automotores e motocicletas e registrou os nomes de domínio em questão visando posteriormente vender à Reclamante, o que é vedado.

Ora, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que traz para o ordenamento brasileiro o princípio do "*first come, first served*", traz também vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, como acontece *in casu*.

Dos julgados em casos análogos

Nesse sentido, vale a pena reprimir o seguinte precedente dessa Câmara:

“VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. LEGITIMIDADE DO LICENCIADO PARA DEFESA DAS MARCAS DA LICENCIANTE. ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO À POSTULAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO ANTERIOR PELA RECLAMANTE. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Reclamada é empresa que opera no comércio e manutenção de equipamentos de ar condicionado e correlatos de diversos fabricantes. **Potencial confusão aos consumidores sobre a caracterização da Reclamada como revendedora autorizada. Interesse da Reclamada em auferir vantagens indevidas decorrentes do uso do nome de domínio.** Lícitude da atividade de revenda e manutenção especializada. Reclamada detentora de expressiva quantidade de nomes de domínio que reconhecidamente remetem a importantes empresas do ramo eletroeletrônico. *Cybersquatting*. Improvável desconhecimento da Reclamada em relação à marca notoriamente conhecida da reclamante. Princípio do *first come first served* frente à 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, alínea ‘d’ do Regulamento CASD-ND.”
(PROCEDIMENTO Nº ND202026 – decisão de Carlos Ernesto Borghi Fernandes 14/09/2020)

*** **

“Neste sentido, o art. I da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ornamento brasileiro o princípio do *“first come, first serve”*, traz no seu parágrafo único vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o requerente atrai para si a responsabilidade pela sua escolha.”

(PROCEDIMENTO N° ND201412 – decisão de Tatiana Cristiane Haas Tramuja, 01.07.2014)

*** **

“VIOLAÇÃO A NOME DE DOMÍNIO ANTERIOR. REVELIA E MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. CLARA REPRODUÇÃO DE SINAL QUE IDENTIFICA O RECLAMANTE. POTENCIAL CONFUSÃO INDEVIDA A USUÁRIOS DA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E LEGÍTIMOS INTERESSES DO RECLAMADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Incontestável conhecimento do reclamado sobre a existência anterior do reclamante. Redirecionamento do nome de domínio para cursos de atuação no setor imobiliário e, mesmo após notificado, para escritório de advocacia com atuação no mesmo setor. **Tentativa de obter vantagem econômica indevida.** Cybersquatting. Vedação do parágrafo único do artigo 1º da resolução 2008/008 do CGI.BR e da cláusula 4ª do contrato para registro de nome de domínio. aplicação do item 2.1, alínea ‘c’; item 2.2, alínea ‘d’ do regulamento CASD-ND.”

(PROCEDIMENTO N° ND202020 – decisão de Marianna Furtado de Mendonça, 07.07.2020)

O Poder Judiciário também já se manifestou sobre o tema:

“Marca – Ação inibitória, cominatória e indenizatória – Tutela antecipada – Reprodução caracterizada – Exame da documentação apresentada - "Cybersquatting" - Aplicação do art. 300 do CPC de 2015 – Decisão Reformada – Tutela deferida – Recurso provido.

(...) Soma-se a aproximação estreita entre os endereços eletrônicos empregados na “web”, parcela mais relevante da Internet, que são muito próximos (www.goldpack.com.br e www.goldpack.ind.br) e a partir dos quais é vislumbrada a prática de “cybersquatting”, como o proposto pela recorrente. A partir de um nome de domínio abusivo, vislumbra-se ter persistido a intenção de lucrar com o uso de marca de titularidade de outrem, o que, inclusive, é previsto em lei federal

norte-americana promulgada no ano de 1999 (“Anticybersquatting Protection Act” 15 USC § 112 d), tal qual o referenciado por esta Câmara Reservada quando do julgamento da Apelação 0169951-37.200.8.26.0100, de minha relatoria.

Há indícios veementes da prática de ato ilícito, violado o direito de marca (artigo 129 da Lei 9.279/96) e a tutela provisória merece, utilizada regra de especialidade, ser deferida, fazendo cessar imediatamente a identificada violação ao direito de propriedade industrial (Vito Mangini, Trattato dDiritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, Dir. Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1992, Vol. V, p.263-4).”

(TJSP – AI- 2155172-42.2016.8.26.0000 -Relator(a): Fortes Barbosa; Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de registro: 06/09/2016 – grifou-se)”

“Nome empresarial/Título de estabelecimento e nome de domínio – Abstenção de uso – Reprodução. Autora que registrou o consórcio Shopping Metrô Itaquera, o qual foi responsável pelo grande empreendimento de mesmo nome e amplamente conhecido na cidade de São Paulo. Requerido que, meses depois da constituição do consórcio, registra o domínio www.shoppingmetroitaquera.com.br. **Má-fé evidenciada. Abuso de direito que materializa infração ao direito do autor, já que patente o objetivo de induzir o consumidor a erro. Possibilidade de confusão.** Proteção conferida pelo inciso XXIX do art. 5 da CF e pelo art. 1º da Resolução 008/2008 do Comitê Gestor de Internet. Sentença que determina a abstenção do uso e a transferência do domínio, afastando o pedido de danos materiais e materiais. Apelo para reforma. Manutenção da decisão. Não provimento.”

(TJSP - 0007413-28.2009.8.26.0009 Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 28/10/2015; Data de registro: 05/11/2015 – grifou-se)

Ou seja, verifica-se que tanto essa Câmara como também o Poder Judiciário têm se posicionado no sentido de transferir ao titular da marca registrada, ou ainda do nome

empresarial, o nome de domínio registrado por terceiros com indícios de má-fé, como se verifica no caso concreto.

III. DISPOSITIVO

Diante disso, entende este Especialista caracterizados os requisitos do art. 3º, alíneas "a" e "c" e parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento SACI-Adm, bem como art. 2.1, alíneas "a" e "c" e 2.2, alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento da CASD-ND, concluindo pelo registro abusivo e de má-fé dos nomes de domínio <bajaj.com.br> e <bajajauto.com.br>, obtido pelo Reclamado perante o NIC.br, no qual se identificam os registros precedentes de marca e nome comercial "BAJAJ AUTO" regularmente titulados pela Reclamante. Assim, acolhe-se o pedido e determina-se a transferência dos nomes de Domínio em disputa à titularidade da Reclamante.

Assim, o Especialista que ora subscreve 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, 06 de julho de 2021.
CLAUDIO FRANCA LOUREIRO
Assinado de forma digital por CLAUDIO FRANCA LOUREIRO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR OAB SP, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=CLAUDIO FRANCA LOUREIRO
Dados: 2021.07.06 15: 5: 3 -03'00

Cláudio França Loureiro
Especialista