



**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)**

**HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA X PRYOR BRASIL ADVANCED CONSULTORES
DE NEGÓCIOS LTDA**

PROCEDIMENTO Nº ND-202126

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.244.338/0001-78, situada na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 12º andar, Bloco B, Vila Cruzeiro, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, representada por [REDACTED] com endereço comercial na [REDACTED]

[REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

PRYOR BRASIL ADVANCED CONSULTORES DE NEGÓCIOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.499.150/0001-40, situada na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 100, 12º andar, Bloco B, Vila Cruzeiro, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Dos Nomes de Domínio

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

O nome de domínio <hlb.com.br> foi registrado em 27 de fevereiro de 2019 junto ao Registro.br.



O nome de domínio <hlbbrasil.com.br> foi registrado em 29 de agosto de 2012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 16 de junho de 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 16 de junho de 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, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos Nomes de Domínio ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 16 de junho de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos Nome de Domínio. 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.

Em 21 de junho de 2021, 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.

Em 25 de junho de 2021, a Reclamante encaminhou à Secretaria Executiva os documentos de forma a corrigir as irregularidades apontadas.

Em 29 de junho de 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 29 de junho de 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 a



Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 07 de julho de 2021, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva.

Em 15 de julho de 2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade com o disposto nos artigos 8.2 e 8.4. do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 21 de julho de 2021, a Reclamada encaminhou à Secretaria Executiva os documentos de forma a corrigir as irregularidades apontadas.

Em 21 de julho de 2021, a Secretaria Executiva sugeriu às Partes a composição, considerada a Resposta da Reclamada, hipótese na qual as Partes deveriam apresentar Acordo formalizado por elas ou interesse em firmá-lo, solicitando, se o caso, nos termos do art. 23º do Regulamento SACI-Adm, decisão homologatória de Acordo ao Especialista.

Em 21 de julho de 2021 a Secretaria Executiva recebeu minuta contendo os termos da composição amigável entre as Partes.

Em 22 de julho de 2021, a Reclamante comunicou à Secretaria Executiva a intenção de seguir com a disputa dos Nomes de Domínio, considerando que não houve assinatura da composição amigável pelo sócio da Reclamada que deu causa à disputa.

Em 02 de agosto de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 11 de agosto de 2021, 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 solicita a transferência dos nomes de domínio, alega que:

DS
KKF



- (i) É empresa constituída no Brasil desde 08/06/2010, exercendo atividades de serviços de contabilidade, servindo mais de 500 clientes nacionais e internacionais em todo o território nacional;
- (ii) A HLB Internacional é uma rede global de empresas independentes de contabilidade e consultoria de negócios, composta por firmas-membro em mais de 150 países;
- (iii) A atuação da empresa no Brasil tem mais de 20 anos de experiência em serviços de outsourcing e conta com mais de 600 empregados no país;
- (iv) Atende empresas nacionais e internacionais dos mais variados portes e segmentos, por meio de seus 4 escritórios espalhados pelo país: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Curitiba;
- (v) Antes de adotar a marca HLB, representava a empresa Grant Thornton no Brasil;
- (vi) Passou a adotar a marca HLB no Brasil em 2019 e em razão disso buscou o registro dos Nomes de Domínio;
- (vii) Em 2020 ocorreu a demissão do antigo administrador, D. V. L., momento em que foram realizadas auditorias e os nomes de domínio estavam registrados em nome da Reclamada;
- (viii) Sr. D. V. L., que foi administrador da Reclamante, sem jamais ser sócio da Reclamante, é atualmente o sócio majoritário da Reclamada;
- (ix) Sr. D. V. L. pretende vender o domínio para a Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamada concorda com os argumentos da Reclamante, aduzindo, ainda, que:

- (i) Os Nomes de Domínio têm total relação com a empresa Reclamante, inclusive utilizam o nome que consta em sua razão social, todos os sites e e-mails dos sócios e empregados;



- (ii) Quando do registro dos domínios, por motivos alheios ao seu conhecimento, D. V. L. (antigo administrador da Reclamante), procedeu o registro dos domínios em nome da Reclamada, que é uma empresa inativa, jamais teve qualquer contrato ou faturamento, de forma totalmente irregular;
- (iii) A pessoa responsável pela gestão do domínio é M. H. e o contato é M. P. de O., que é o supervisor de TI da Reclamante;
- (iv) Foi uma surpresa descobrir que D. V. L. tenha registrado os domínios em empresa totalmente inativa e estranha à atividade empresarial da Reclamante;
- (v) Está clara a má-fé do D. V. L. e a necessidade de correção da irregularidade e a transferência do domínio para a Reclamante.

Diante da concordância da Reclamada com os argumentos da Reclamante, foi proposta pela Secretaria a composição amistosa entre as partes (Docs 11 e 12 anexos). Contudo, a assinatura da Reclamada em referido acordo é inválida, pois não obedece ao poder de representação constante em seu contrato social. O sócio majoritário, Sr. D. V. L., não assinou o Acordo pela Reclamada, o que culminou no prosseguimento da disputa em tela após manifestação da Reclamante à Secretaria Executiva.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

- a. **Nomes de Domínio idênticos ou suficientemente similares 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.**

Conforme o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, e respectivo artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve 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, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos a seguir, em relação ao Nome de Domínio objeto do procedimento:

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, cumulada 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

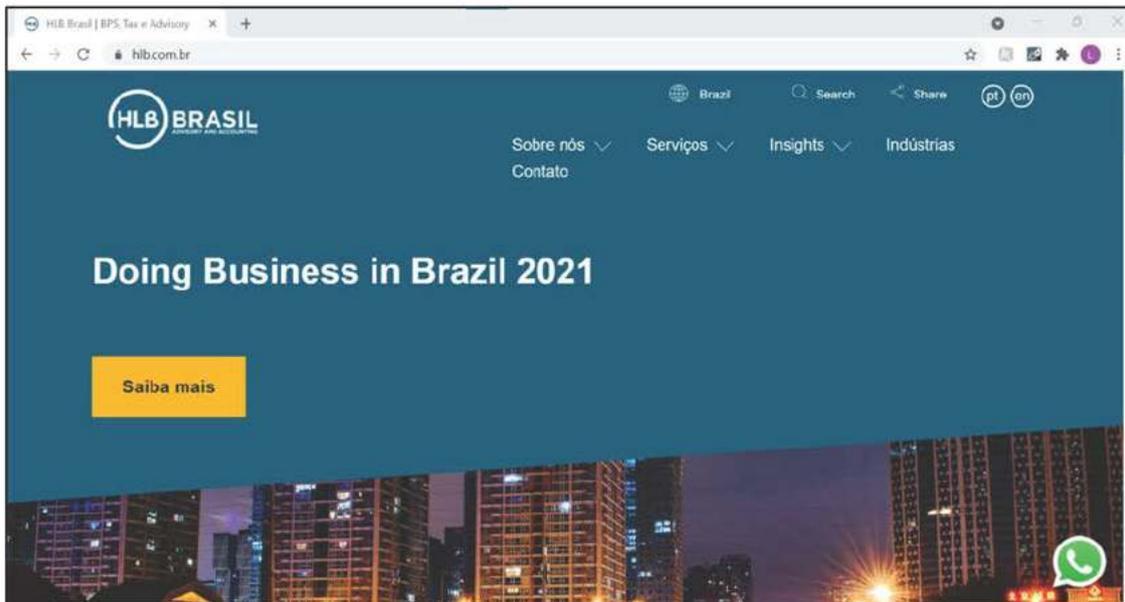
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (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, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

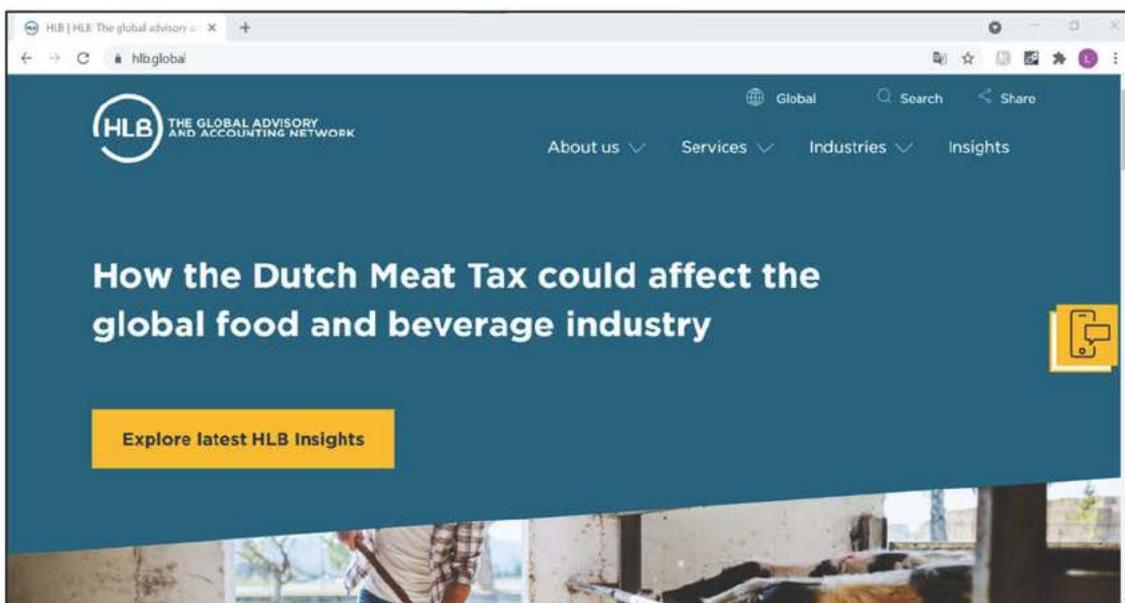
Apesar de não citadas explicitamente pela Reclamante em sua Reclamação, conforme pesquisas feitas por essa Especialista, a HLB International, a rede global da qual a Reclamante faz parte como firma-membro, possui seis marcas registradas contendo "HLB" perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI:

- 822602091 HLB
- 822602105 HLB
- 822602113 HLB
- 916987116 HLB
- 916987191 HLB
- 916987132 HLB

Vale ressaltar que a relação entre a Reclamante e a titular dos registros é de fácil comprovação, conforme pesquisa feita pela Especialista:



Fonte: <https://www.hlb.com.br/>



Fonte: <https://www.hlb.global/>

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 – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

BT - 1514/14 - 1804639v2



Os Nomes de Domínio são suscetíveis de criar confusão com as marcas utilizadas no Brasil pela Reclamante, que faz parte da rede HLB Internacional, nos termos do Art. 3º, a. No caso dos Nomes de Domínio, há fiel reprodução desses sinais distintivos usados regularmente pela Reclamante, independentemente de esta apresentar ou não prova de registro em seu nome.

Nesse sentido, decisão proferida pelo Especialista Daniel Adensohn de Souza no Procedimento ND202013:

“Embora a Reclamante não tenha acostado contrato de licença de uso das marcas de titularidade de sua controladora ou sequer uma autorização de uso entre as empresas, tampouco este Especialista tenha localizado contrato de licença de uso de marcas averbado pelo INPI entre a Reclamante e sua controlada, existem precedentes judiciais reconhecendo a legitimidade da subsidiária para responder por obrigações dirigidas à matriz estrangeira, valendo destacar o Recurso Especial nº 1.021.987/RN, no qual restou decidido que “Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos”.

Este entendimento reconhecendo a legitimidade passiva da subsidiária no tocante a obrigações da matriz pode ser aplicado, *mutatis mutandi*, para o reconhecimento de legitimidade ativa da subsidiária brasileira defender os interesses e direitos da matriz estrangeira em relação à violação de marcas decorrente de sua utilização para compor nomes de domínios por terceiros.”

Os Nomes de Domínio também são similares o suficiente para causar confusão com o nome empresarial da Reclamante, HLB Brasil Pryor Consulting Solutions Ltda., nos termos do Art. 3º “c” supracitado.

Assim, restam claramente configuradas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

Há legítimo interesse da Reclamante em relação aos Nomes de Domínio, conforme o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, tendo em vista que contém expressão que reproduz as marcas registradas por sua rede global controladora e seu nome empresarial, conforme comprovado pelos documentos que



instruíram a Reclamação e confirmados por pesquisas adicionais desta Especialista, nas bases de dados do INPI, do Registro.br e nos próprios Nomes de Domínio.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos Nomes de Domínio.

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 11º, “c”, estabelece que na defesa da Reclamada deverão constar todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

Tendo a possibilidade de se manifestar em sua defesa, a Reclamada não apresentou argumento algum com relação a eventuais direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio. Ao contrário, concordou integralmente com a argumentação da Reclamante, declarando terem sido os Nomes de Domínio registrados de má-fé por um de seus sócios (DOC 8a).

A Reclamada, ainda, ressaltou a necessidade de correção da irregularidade e a transferência dos Nomes de Domínio para a Reclamante.

Esta Especialista, ademais, também não pôde encontrar nada que pudesse sustentar eventual legitimidade do interesse da Reclamada nos Nomes de Domínio e, eventualmente, desafiar o cenário apresentado em sua Resposta.

d. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Conforme o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais crê que o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízo à Reclamante, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos dispostos no art. 3º do Regulamento. Vejamos:

Os Nomes de Domínio são suscetíveis de criar confusão com as marcas utilizadas pela Reclamante, reproduzindo a expressão “HLB” usada regularmente pela rede global HLB International, inclusive no Brasil, conforme já apontado por esta Especialista. Em todos os Nomes de Domínio, quais sejam, <hlb.com.br> e <hlbbrasil.com.br>, há fiel reprodução total dos sinais distintivos “HLB”.

Os Nomes de Domínio também são similares o suficiente para causar confusão com o nome empresarial da Reclamante, HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA.



Assim, restam configuradas sem dúvidas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, conforme textos reproduzidos abaixo:

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

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

Não obstante o enquadramento da conduta da Reclamada nas alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, é preciso que reste comprovada a má-fé na utilização dos Nomes de Domínio. O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND listam de forma exemplificativa circunstâncias que a indicam:

Art. 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:

[...]

(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.



Esta Especialista conclui que há má-fé no registro dos Nomes de Domínio pela Reclamada, pelo menos, conforme descrito nas alíneas “b” e “c” do dispositivo mencionado e, em última análise, resvala na hipótese da alínea “d”.

Os Nomes de Domínio haviam sido anteriormente reivindicados pela Reclamante para uso em suas atividades, à época em que um sócio da Reclamada era seu administrador, de modo que há forte indício que a mudança posterior de titularidade tenha sido inspirada pela vontade de se causar transtorno à Reclamante, impedindo seu uso dos Nomes de Domínio ou atrapalhando suas atividades.

Ademais, fica a má-fé também comprovada pela ausência de assinatura do Sr. D. V. L., sócio da Reclamada, anteriormente administrador da Reclamante, no Acordo aceito pelas partes, apresentado no prazo para composição, oportunizado pela Secretaria da CASD-ND. O fato de o Sr. D. V. L. não proceder à assinatura do Acordo representando a Reclamada, apesar do que foi apresentado por ela em Resposta, corrobora com o entendimento da Especialista de que há má-fé *lato sensu*, além de impossibilitar qualquer forma de alegação de desconhecimento dos sinais distintivos da Reclamante, considerando que dois dos sócios da Reclamada fizeram parte dos quadros da sociedade Reclamante.

Por fim, vale ressaltar que um dos sócios da Reclamada, Sr. M. H. de O., representando a Reclamada em sua Resposta, declara que:

“[...]”

5. Ademais, eu também sou sócio da Reclamante, motivo pelo qual também foi uma surpresa descobrir que D. tenha registrado os domínios em empresa totalmente inativa e estranha a atividade empresarial da Reclamante.
6. Está clara a má-fé do D. e a necessidade de correção da irregularidade e a transferência do domínio para a Reclamante.”

Ficou comprovada a reprodução das marcas HLB, do elemento principal do nome empresarial da “**HLB BRASIL PRYOR CONSULTING SOLUTIONS LTDA**”, estando presentes, portanto, os requisitos da perda da titularidade do registro pela Reclamada nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Também está evidenciada a má-fé da Reclamada nos termos do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, no tocante a 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 da Reclamante.



Não há, por fim, evidência de direitos ou interesses legítimos da Reclamada que possam sustentar a manutenção dos Nomes de Domínio sob sua titularidade diante de tudo que se coloca no caso.

Por fim, 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.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea b do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista **acolhe** a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa <h1b.com.br> e <h1bbrasil.com.br> sejam **transferidos** à Reclamante.

A 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, 08 de setembro de 2021.

DocuSigned by:

Karin Klempp Franco

5815D905A762436
Karin Klempp Franco
Especialista