

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A. X V. R.

PROCEDIMENTO N° ND2021138

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

I.1. Das Partes

FORTBRAS AUTOPEÇAS S.A., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 22.761.584/0001-50, com sede localizada à Rua Álvaro Anes nº 56, 2º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, representada por seu advogado, com endereço profissional localizado em [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial a “**Reclamante**”.

V. R., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o nº 068.***.***-62, é o Reclamado do presente Procedimento Especial o “**Reclamado**”.

I.2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <fortbrasreboques.com.br> o “**Nome de Domínio**”.

O Nome de Domínio foi registrado em 11/03/2021 junto ao Registro.br.

I.3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 27/08/2021, 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.

Ainda em 27/08/2021, 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 do nome de domínio <fortbrasreboques.com.br>, incluindo anotações acerca de 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.

Em 30/08/2021 o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <fortbrasreboques.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio está impedido de ser transferido 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 ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista o registro ter ocorrido em 11/03/2021.

Em 03/09/ 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 15/09/2021, 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.

Também em 15/09/2021, 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 1º/10/2021, 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 06/10/2021, a Assessoria Jurídica do NIC.br informou que após o comunicado de revelia buscou diversos contatos com o Reclamado, todos sem sucesso. Assim, em respeito aos termos do Regulamento SACI-Adm, procedeu ao congelamento do Nome de Domínio em disputa.

Em 14/10/2021, 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 20/10/2021, 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.

I.4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante afirma em suas alegações ser um proeminente grupo empresarial composto por 14 (quatorze) empresas, atuando há mais de duas décadas no setor de comercialização de autopeças elétricas, mecânicas e motopeças. Segundo ela, por pautar sua atuação baseada em agilidade, sustentabilidade e rapidez, tornou-se destaque nacional no ramo de peças para manutenção veicular tanto junto aos consumidores como junto aos profissionais do ramo, oferecendo produtos destinados tanto a veículos de marcas nacionais como a de marcas estrangeiras.

A fim de reforçar suas afirmações, a Reclamante apresentou alguns números de seu desempenho empresarial e de sua política de crescimento baseada na aquisição de outras companhias, o que tem fortalecido sua presença em todas as regiões do país.

Na sequência a Reclamante alegou que possui inúmeros registros de sua marca FORTBRAS junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e que a utilização do Nome de Domínio em disputa, <fortbrasreboques.com.br>, por terceiro, configuraria grave infração marcaria em seu prejuízo e afirmou ter identificado outras condutas criminosas relacionadas à utilização do Nome de Domínio em questão por pessoas alheias a seu grupo empresarial.

Também foi apontado pela Reclamante que o art. 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND aplica-se ao caso em tela em seu favor, uma vez que é a titular da marca FORTBRAS, que inclusive compõe seu nome empresarial e que, diante da notícia de que o atual titular do Nome de Domínio em disputa, o esteja utilizando para práticas escusas, não poderia permanecer inerte diante dessa situação.

A fim de comprovar suas afirmações de que o Nome de Domínio em disputa tem sido usado pelo Reclamado de forma indevida a Reclamante apresentou extrato que reproduz o website do Reclamado, onde este faria uso indevido da marca “FORTBRAS” de sua titularidade, acrescido da expressão “reboques”.

Então passou a descrever como o Reclamado estava se utilizando do Nome de Domínio em disputa para causar prejuízo não só à Reclamante como também a diversos consumidores que reportaram os danos sofridos por eles na plataforma Reclame Aqui.

Destacou que o website acessado pelo Nome de Domínio em Disputa se trata de uma ferramenta usada para a aplicação de golpes pela internet, pois se utiliza de diversos meios fraudulentos a fim de confundir clientes, dentre eles a utilização de nome empresarial e CNPJ de empresa que está inoperante e não tem nenhuma participação no esquema fraudulento.

A Reclamante concluiu seu raciocínio afirmando que ante o exposto, resta claramente configurada a má-fé do Reclamado em utilizar o Nome de Domínio em disputa como meio de angariar consumidores, que após serem lesados por ele, acabam postando comentários depreciativos envolvendo o nome da Reclamante no RECLAME AQUI, o que tem provocado enormes prejuízos à imagem do grupo empresarial FORTBRAS, dado o grande alcance e engajamento que a referida plataforma possui junto aos consumidores.

Em seguida a Reclamante demonstrou que possui a proteção marcária concedida pelo INPI para os signos FOTBRAS nas classes 12 (doze), 35 (trinta e cinco) e 37 (trinta e sete), bem como o nome de domínio <fortbras.com.br> de titularidade da Total Distribuidora Moto Peças LTDA, uma das empresas de seu grupo empresarial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 4.2 alínea “g” do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º, alínea “f” do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requereu que o Nome de Domínio em disputa seja transferido para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado embora devidamente intimado por *e-mail* pela Secretária Executiva da CASD-ND, não apresentou manifestação, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm na data de 1º/10/2021. Mesmo após o congelamento do Nome de Domínio em disputa, não houve, até o presente momento, qualquer manifestação por parte do Reclamado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

II.1. Questões Preliminares

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

b.a. Das irregularidades verificadas e seu saneamento

Como acima apontado, em 03/09/2021, após avaliação da Reclamação apresentada a Secretaria da CASD-ND observou a existência de irregularidades formais quanto à falta de cópia dos atos constitutivos atualizado da Reclamante, comprovação de poderes de quem assina pela entidade e a identificação de um possível segundo endereço de e-mail do Reclamado que, salvo se houver objeção da Reclamante, será incluído para a intimação do Reclamado.

Em 03/09/2021 a Reclamante apresentou os documentos solicitados pela Secretaria Executiva da CASD-ND e declarou não se opor à inclusão do endereço eletrônico identificado para a intimação do Reclamado.

Verificado o Comunicado de Saneamento emitido pela Secretaria da CASD-ND em 08/09/2021, esta Especialista entendeu que foram sanadas todas as irregularidades.

b.b. Da desnecessidade de produção de novas provas

Esta Especialista esclarece que, de acordo com o disposto no art. 13º, §5º do Regulamento SACI-Adm, esta decisão não está fundada na revelia do Reclamado, tendo sido considerados os fatos e a documentação acostada na Reclamação, bem como em elementos apurados por esta Especialista.

Considerando, pois, que a documentação acostada na Reclamação e os elementos obtidos de forma independente por esta Especialista são suficientes, passa-se a analisar, principalmente, se a Reclamante possui legitimidade para suscitar direitos através desta Reclamação e se o Reclamado, por sua vez, agiu praticando má-fé ao registrar e ou usar o nome de domínio em disputa.

II.2. Fundamentação

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar 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.

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e dos itens 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante “deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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” do item 2.1 acima citado:

- 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;
- 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);
- 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.

A Reclamante demonstrou ser a titular dos registros para a marca “FORTBRAS” concedidos desde 04/05/2010 para assinalar produtos e serviços no segmento de autopeças (classes 12, 35 e 37).

Também demonstrou deter, através de sociedade por ela incorporada em 2019, Total Distribuidora de Moto Peças Ltda., o nome de domínio <fortbras.com.br> e, através do seu ato constitutivo, restou comprovado que “Fortbras” é o termo característico de seu nome empresarial anteriormente ao registro do Nome de Domínio em disputa.

Vale ressaltar que esta Especialista efetuou pesquisa no banco de dados do INPI e pôde confirmar que a Reclamante é a única titular de marca registrada composta pelo termo “FORTBRAS” para assinalar produtos e serviços relacionados ao segmento automotivo, possuindo exclusividade de uso de marcas compostas por tal termo.

Desta feita, entende esta Especialista que a situação ora apresentada se enquadra nas letras “a” e “c” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND, em razão de os Nomes de Domínio em disputa reproduzirem, com acréscimo, a marca anteriormente registrada pela Reclamante.

O cenário é bastante similar a inúmeras disputas já analisadas pela CASD-ND, cujas conclusões também entenderam pelo enquadramento do caso na letra “a” e “c” do item 2.1 do Regulamento CASD-ND, podendo ser citados os procedimentos ND202129, ND202032, e ND20216.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

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

Segundo dispõe o artigo 4.2, letras “d” e “e” do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deve comprovar que se enquadra nas situações aplicáveis para a instauração do procedimento, sendo necessário que apresente argumentos e documentos que comprovem tal enquadramento.

As cópias de documentos societários da Reclamante, datados de 2019 e de 2021, os registros de marca FORTBRAS apontados na Reclamação, bem como a comprovação da titularidade do nome de domínio <fortbras.com.br> são provas apresentadas pela Reclamante e suficientes para a comprovação do seu legítimo interesse.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado é pessoa física e não apresentou qualquer justificativa para demonstrar legítimo interesse para justificar a titularidade dos Nomes de Domínio em disputa.

Também deve ser pontuado que a Reclamante juntou documentos que aparentam que o interesse do Reclamado está relacionado à aplicação de golpes se utilizando de CNPJ de terceiros que não possuem qualquer relação com o Reclamado e também parece ter sido vítima deste.

Diante das evidências acima, tem-se o indicativo de ausência de legítimo interesse do Reclamado e, conseqüentemente, forte indício de prática de má-fé deste, como nos casos ND201950, ND201934 e ND202054.

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

Com relação à avaliação dos requisitos que caracterizam a prática de má-fé por parte do Reclamado o art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2 do Regulamento CASD-ND dispõem que as circunstâncias abaixo comentadas constituem indícios de má-fé na utilização e no registro de Nomes de Domínio.

O Reclamado, mesmo instado a apresentar em sua defesa, demonstrativos que poderiam auxiliar na avaliação de seu legítimo interesse e boa-fé, não o fez, não tendo trazido aos autos elementos que pudessem inferir seu legítimo interesse.

Destarte, ao escolher se utilizar de termos anteriormente registrados em nome empresarial, nome de domínio e marca da Reclamante e não justificar o seu legítimo interesse caracteriza a hipótese das alíneas (c) e (d) do parágrafo único do artigo 3º do

Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, abaixo transcrito:

Art. 3º. [...]

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.** [grifo nosso]

Ademais, o Regulamento CASD-ND no item 2.2 estabelece o seguinte:

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.** [grifo nosso]

Esta Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a configuração da má-fé nos termos das alíneas (c) e (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alíneas (c) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND também nos procedimentos ND202122; ND202013; ND20208 e ND201965.

II.3. Conclusão

A manutenção do Nome de Domínio na titularidade do Reclamado, contraria o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou, bem como o artigo 3º, “a” e “c” e parágrafo único, “c” e “d” do Regulamento SACI-Adm, e respectivas alíneas dos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Restou demonstrado que o Nome de Domínio é semelhante e capaz de causar confusão com a marca, nome de domínio e nome empresarial da Reclamante.

Além disso, não houve qualquer comprovação da existência de quaisquer direitos ou legítimos interesses do Reclamado sobre o Nome de Domínio.

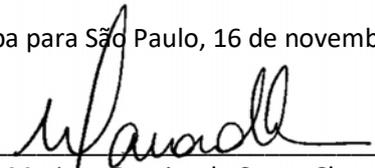
Por fim, restou comprovado que o Reclamado registrou e estava utilizando o nome de domínio em absoluta má-fé, prejudicando não só o Reclamante, como terceiros e consumidores.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letras “a” e “c”, cumulado com 2.2, letras “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <fortbrasreboques.com.br> seja transferido à Reclamante, tal como solicitado na Reclamação.

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.

De Curitiba para São Paulo, 16 de novembro de 2021.


Mariana Pereira de Souza Chacur
Especialista