

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

**PILKINGTON BRASIL LTDA. X METALBOX VIDROS E ESQUADRIAS LTDA. e BMR VIDROS DE
SEGURANÇA LTDA.**

PROCEDIMENTO Nº ND-202407

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PILKINGTON BRASIL LTDA., empresa brasileira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.736.732/0001-39, com sede em São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

METALBOX VIDROS E ESQUADRIAS LTDA., empresa brasileira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.273.699/0001-64, com sede em Minas Gerais, Brasil (a “**1ª Reclamada**”), e **BMR VIDROS DE SEGURANÇA LTDA**, empresa brasileira inscrita no CNPJ/MF 51.686.805/0001-71, com sede em Minas Gerais, Brasil (a “**2ª Reclamada**”), são as Reclamadas do presente Procedimento Especial (as “**Reclamadas**”).

2. Dos Nomes de Domínio

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

Os Nomes de Domínio foram registrados em 19/09/2023 e 24/07/2023, respectivamente, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 31/01/2024, 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 31/01/2024, 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 <blindexbrasil.com.br> e <blindexminasrio.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 01/02/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <blindexbrasil.com.br> e <blindexminasrio.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.

Em 05/02/2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 as Reclamadas para apresentar suas Respostas, dando-lhes acesso à Reclamação e lhes concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 21/02/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte das Reclamadas, caracterizando, assim, a revelia delas 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 diversas tentativas de contato com as Reclamadas, sem sucesso, e em decorrência os Nomes de Domínio foram congelados. Em 23/02/2024, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 27/02/2024, 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 05/03/2024, 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.

Em 15/03/2024, o Especialista nomeado emitiu a Ordem Processual nº 01, para determinar que a Reclamante apresentasse cópia do documento oficial que comprovasse os poderes de representação no prazo de 05 (cinco) dias.

Em 20/03/2024, a Reclamante apresentou manifestação à Ordem Processual nº 01, cujos documentos anexados foram suficientes para o cumprimento da Ordem Processual nº 01.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante afirma que:

- Trata-se de uma empresa, que faz parte do grupo empresarial PILKINGTON, e está no mercado brasileiro há mais de 50 anos, sendo tal grupo um dos maiores fabricantes de vidro do mercado mundial, reconhecido por sua excelência tecnológica e grande capacidade de inovação;
- A marca **BLINDEX®** foi adquirida em 1979 pela Reclamante, marca essa que já vinha sendo utilizada no país desde 1950. Além disso, a Reclamante seria titular de diversos registros e pedidos de registro, nacional e internacionalmente, através da qual assinala, dentre outros produtos, artigos e utensílios de utilidade doméstica, vidros, cristais e espelhos em geral.
- A marca **BLINDEX®** teria atingido elevadíssimo grau de conhecimento e reputação, tendo sido declarada notória sob a égide do Código da Propriedade Industrial de 1971 e, atualmente, teria sido reconhecida como marca de alto renome pelo INPI;
- É a titular, dentre outros, do nome de domínio <blindex.com.br>, registrado em 30/07/1996;
- A 1ª Reclamada, na pessoa do responsável C. A. L., registrou os nomes de domínio em disputa <blindexminasrio.com.br> e <blindexbrasil.com.br>, respectivamente em 24/07/2023 e 19/09/2023, os quais reproduziriam, de forma integral, a marca de alto renome e nome de domínio anteriores, de titularidade da Reclamante;
- Tomou ciência de tais registros após receber reclamações no seu SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) sobre o nome de domínio

<blindexminasrio.com.br> e da 2ª Reclamada, que seria a empresa fazendo efetivo uso de tal nome de domínio.

- Diante de tais reclamações, teria enviado uma notificação extrajudicial às Reclamadas, contudo, não obteve resposta. Destacou-se que, apesar de possuírem números de CNPJ diferentes, as empresas Reclamadas possuiriam o mesmo endereço de registro, mas nenhuma empresa foi localizada no endereço informado;
- As Reclamadas estariam tentando se passar pela Reclamante, dado que, além dos nomes de domínio em disputa, a comunicação visual utilizada pelas Reclamadas seria extremamente similar àquela utilizada pela Reclamante, com o objetivo de induzir os clientes ao erro para a aplicação de golpes;
- Após terem sido contactadas via WhatsApp pela Reclamante, as Reclamadas teriam tentado mascarar o uso ilegal e fraudulento da marca da Reclamante, alterando as cores e ocultando os logotipos da marca **BLINDEX** com o logotipo “BMR”. Contudo, ainda seria possível observar evidências do layout antigo, bem como a continuação do uso indevido da marca da Reclamante;
- Por fim, além dos nomes de domínio <blindexbrasil.com.br> e <blindexminasrio.com.br> violarem direitos de titularidade da Reclamante, as Reclamadas não possuiriam qualquer interesse legítimo na manutenção dos referidos nomes de domínio, nem seriam titulares de qualquer pedido de registro ou registro de marca para “BLINDEX” e/ou similares;
- Dado todos os indicativos de má-fé, a conduta das Reclamadas caracterizaria a prática de *cybersquatting*, sendo a utilização indevida da marca de alto renome da Reclamante, com o intuito de obter vantagem ilícita e induzindo potenciais clientes em erro, por meio de publicidade enganosa, conduta criminosa;
- O presente caso se enquadraria nas hipóteses do art. 7º, alíneas (a), (b) e (c) combinadas com o seu parágrafo único, alíneas (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm.

Pelos motivos expostos e de acordo com o art. 4.2, (g), do Regulamento CASD-ND, a Reclamante requereu a transferência dos Nomes de Domínio em disputa para sua titularidade.

b. Das Reclamadas

As Reclamadas não apresentaram Resposta à Reclamação, tampouco qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento (suspensão) dos Nomes de Domínio, conforme artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND, ficando decretada a revelia delas.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, e respectivos arts. 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 requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Ainda, deverá o Especialista vislumbrar a existência de eventuais direitos e legítimo interesse da Reclamada sobre o Nome de Domínio em disputa.

a. Nomes de Domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Conforme fora comprovado pela Reclamante, esta é titular de diversos registros de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ('INPI'), dentre eles:

- Registro nº 002766507, para a marca nominativa **BLINDEX**, na classe nacional 20, depositado em 26/06/1958 e concedido em 20/12/1962, com a seguinte especificação: "*Vidros, cristais e espelhos em geral.*"
- Registro nº 005009510, para a marca nominativa **BLINDEX**, na classe nacional 20, depositado em 06/03/1958 e concedido em 06/03/1968, com a seguinte especificação: "*Artigos e utensílios de utilidade doméstica.*"
- Registro nº 005009537, para a marca nominativa **BLINDEX**, na classe nacional 19, depositado em 06/03/1958 e concedido em 06/03/1968, com a seguinte especificação: "*Esquadrias, armações e componentes complementares para vidros.*"



- Registro nº 824442091, para a marca mista **BLINDEX** (BLINDEX), na classe internacional 37, depositado em 12/04/2022 e concedido em 07/04/2009, com a seguinte especificação: “Assistência técnica, manutenção, reparação e conservação de vidros, cristais, espelhos planos ou manufaturados.”



- Registro nº 824442172 para a marca mista **BLINDEX** (BLINDEX), na classe internacional 37, depositado em 12/04/2002 e concedido em 22/04/2009, com a seguinte especificação: “Assistência técnica, manutenção, reparação e conservação de vidros, cristais, espelhos planos ou manufaturados.”

Além disso, comprovou, também, não apenas que sua marca **BLINDEX** foi reconhecida como marca de alto renome pelo INPI, mas também ser titular de diversos registros marcários internacionais para essa mesma marca, em sua forma nominativa, todos registrados em datas anteriores ao registro dos Nomes de Domínio, assim como o nome de domínio <blindex.com.br>, criado em 30/07/1996, de titularidade da Reclamante, de tal modo que esta detém a anterioridade sobre o sinal “BLINDEX” que compõe os Nomes de Domínio.

Sendo assim, verifica-se que os Nomes de Domínio possuem uma clara reprodução integral das marcas e nome de domínio anteriores da Reclamante, apenas com a adição dos termos “Brasil” e “Minas Rio”, que tratam tão somente de referências territoriais, não atribuindo qualquer distintividade significativa. Nesse sentido, os Nomes de Domínio configuram-se como plenamente suscetíveis de causarem confusão indevida entre os usuários da Internet.

Estão presentes, portanto, os requisitos do artigo 2.1, alíneas (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND, e artigo 7º, alíneas (a) e (c), do Regulamento SACI-Adm.

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

Pela documentação acostada na Reclamação, é evidente o legítimo interesse da Reclamante sobre os Nomes de Domínio, uma vez que suas marcas **BLINDEX**, tanto na forma nominativa quanto mista, foram depositadas anteriormente, assim como o seu nome de domínio <blindex.com.br> fora criado anteriormente, para identificar e oferecer

os exatos mesmos serviços oferecidos nos websites aos quais os Nomes de Domínio redirecionam.

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

As Reclamadas não demonstraram ter qualquer direito ou interesse legítimo com relação aos Nomes de Domínio, conforme exige o art. 12 (b) do Regulamento SACI-ADM, diante da revelia delas.

d. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, restou demonstrada a má-fé no registro e utilização dos Nomes de Domínio, sob titularidade da 1ª Reclamada.

Conforme dispõe o art. 2.2 (d), do Regulamento da CASD-ND e o art. 7º, parágrafo único, (d), do Regulamento SACI-Adm, constitui indício de má-fé o uso do nome de domínio por seu titular para tentar atrair intencionalmente usuários na internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante. É exatamente esse o presente caso.

De acordo com as capturas de tela referentes aos Nomes de Domínio, colacionadas na Reclamação, resta evidente que a 1ª Reclamada, titular dos Nomes de Domínio, junto à 2ª Reclamada, estavam tentando se passar pela Reclamante perante o público consumidor, ao reproduzir as marcas registradas da Reclamante, tanto na forma nominativa como mista, de maneira integral, nos Nomes de Domínio e nos websites redirecionados por tais Nomes de Domínio, atraindo clientela de maneira desleal e obtendo vantagem econômica indevida através da propriedade intelectual da Reclamante.

Nesse sentido, conforme documentos anexados na Reclamação, verifica-se que as Reclamadas estão fazendo amplo uso da marca de alto renome da Reclamante, inclusive se passando por ela, ou, ao menos, como se fosse uma revendedora ou licenciada, vendendo os produtos da Reclamante perante o público consumidor. Conforme se verifica dos contratos de serviço acordados pelas Reclamadas com duas consumidoras, anexados à Reclamação, as Reclamadas reproduziram a marca mista da Reclamante em tais contratos, induzindo os consumidores a acreditarem que estariam contratando com a Reclamante ou alguma parceira comercial dessa.

Tal situação de confusão é corroborada, ainda, pelas reclamações recebidas no SAC da Reclamante acerca dos serviços prestados sob os Nomes de Domínio, em que tais contratantes dos serviços das Reclamadas — acreditando que os produtos e serviços vendidos sob os Nomes de Domínio seriam relacionados à Reclamante — teriam informado que, após terem realizado a compra dos respectivos produtos e serviços de instalação das Reclamadas, não teriam recebido o produto e serviço comprado, nem conseguido entrar mais em contato com as Reclamadas.

Não obstante, respeitada a confidencialidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cumpre mencionar que a 1ª Reclamada é titular, ainda, de outros nomes de domínio que redirecionam para websites que ofertam serviços e produtos inseridos no exato mesmo segmento de atividade da Reclamante, sob marca diversa. Assim, resta configurada verdadeira concorrência entre as partes, o que é mais um indicativo de presença de má-fé no registro e utilização dos Nomes de Domínio, sob os quais a 1ª Reclamada está evidentemente prejudicando a imagem da Reclamante perante o mercado consumidor.

Dessa forma, encontra-se também presente no caso a hipótese disposta no art. 7º, parágrafo único, alínea (c), do Regulamento da SACI-Adm, bem como no art. 2.2, alínea (c), do Regulamento da CASD-ND. Isso, porque, diante de todos os fatos narrados e provados pela Reclamante, conclui-se que a 1ª Reclamada registrou os Nomes de Domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante.

Nesse sentido, são as seguintes decisões desta CASD-ND: ND-202371, ND-202366, ND-202351, ND-202343, ND-202336. Em relação à decisão do caso ND-202343, este Especialista transcreve o seguinte trecho, aplicável por analogia ao presente caso:

“No caso em questão, além do Reclamado impedir o titular original da marca SHEGLAM de dela fazer uso como nome de domínio, há prova nos autos que o Reclamado utilizou o sítio eletrônico para (i) “intermediar” relações comerciais envolvendo produtos da própria Reclamante, assinalados pela marca “SHEGLAM”, sem que houvesse autorização ou qualquer relação comercial com a Reclamante e (ii) desviar os usuários da página para domínio terceiro, onde se comercializava produtos da marca “FOCALURE”

Nesse sentido, os atos evidenciados no procedimento apontam para conduta parasitária e desleal do Reclamado, que colhe benefícios não conquistados pelo esforço próprio, mas à custa do trabalho alheio, tirando proveito, sem contrapartida, aos investimentos realizados pela Reclamante em suas marcas e negócio.”

Resta evidente, portanto, que a verdadeira pretensão das Reclamadas é se passar pela Reclamante perante o público consumidor, de modo a atrair a sua clientela, criando uma situação de provável e extrema confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Ressalte-se que, mesmo com a alteração do conteúdo do website redirecionado pelo nome de domínio <blindexbrasil.com.br> em um momento posterior, tendo sido alterada a reprodução da marca mista BLINDEX para a marca BMR, evidente que, diante de todo o contexto narrado, tal alteração não passou de uma camuflagem da infração aos direitos da Reclamante.

Sendo assim, decidir pela manutenção dos Nomes de Domínio em nome da 1ª Reclamada iria de forma contrária ao disposto no art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que induza a erro ou viole direitos de terceiros, evidenciando-se, no presente caso, verdadeira prática de cybersquatting, amplamente rechaçada por esta CASD-ND. A título de exemplo: ND-202351, ND-202143, ND-20212, ND-202043, ND-202031.

Restou comprovada, assim, a má-fé da 1ª Reclamada no registro e utilização dos Nomes de Domínio em disputa, já que presentes no caso as hipóteses previstas pelo art. 7º, parágrafo único, alíneas (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2, alíneas (c) e (d), do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, conclui-se que a Reclamante demonstrou que os Nomes de Domínio em disputa são idênticos e capazes de causar confusão com as suas marcas registradas e nome de domínio.

Além disso, não houve qualquer comprovação de existência de quaisquer direitos ou legítimos interesses das Reclamadas sobre os Nomes de Domínio.

Por fim, restou demonstrado que a 1ª Reclamada registrou os Nomes de Domínio em ato de má-fé, uma vez que sua utilização redirecionava para websites ativos, nos quais esta buscava se passar pela Reclamante para vender seus produtos perante o público consumidor, fazendo amplo uso das marcas e do nome da Reclamante, com o claro objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante.

Dessa forma, à luz do exposto é que entende este Especialista que, no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1, alíneas (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, alíneas (a) e (c), do

Regulamento do SACI-Adm, além do disposto no art. 2.2, alíneas (c) e(d), do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, parágrafo único, alíneas (c) e (d), do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

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

O 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.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2024.


Luiz Edgard Montauray Pimenta
Especialista