

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

BYD DO BRASIL LTDA x BYD SERVIÇOS LTDA.

Procedimento ND202415

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BYD DO BRASIL LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 17.140.820/0002-62, com sede em Campinas - SP, devidamente representada nos termos da procuração que acompanhou a Reclamação, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

BYD SERVIÇOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 10.905.063/0001-40, com sede em Maricá – RJ, devidamente representada nos termos da procuração apresentada, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**bydsolar.com.br**>, que foi registrado em 26 de setembro de 2020 junto ao Registro.br (“**NIC.br**”), com validade até 26/09/2024.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) do Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**CSD-ABPI**) em 11/03/2024.

Ainda em 11/03/2024, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 7.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o

nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do Nome de Domínio, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Na mesma data, o NIC.br respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que a Reclamada é titular do Nome de Domínio, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que referido Nome de Domínio já se encontraria impedido de ser transferido a terceiros, em razão da abertura deste procedimento.

Em 18/03/2024, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, irregularidades formais verificadas na Reclamação, especialmente requerendo fosse fornecida **(i)** identificação precisa, comprovada documentalmente quando for o caso, da marca, nome de empresa, título de estabelecimento, título de obra intelectual, personagem, nome civil, pseudônimo notório, nome de domínio ou qualquer outro direito do Reclamante que tiver sido violado; **(ii)** cópia dos atos constitutivos atualizados da Reclamante (CNPJ 17.140.820/0002-62); **(iii)** comprovação de poderes de quem assina pela entidade e **(iv)** cópia assinada da Reclamação.

Em 22/03/2024, a Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando manifestação e documentos à CASD-ND, dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento.

Com o saneamento da Reclamação, em 26/03/2024 a CASD-ND formalizou e notificou as Partes sobre o início do procedimento, intimando a Reclamada para, em querendo, apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm.

Em 11/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências previstas nos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Ainda na mesma data, após a comunicação de sua revelia, a Reclamada, por meio de seu advogado, enviou à Secretaria Executiva um e-mail acompanhado de cópia do cartão CNPJ e contrato social da Reclamada para fins de “manifestação ao procedimento em epígrafe, dando conta de toda a situação inerente a empresa notificada.”.

Em 15/04/2024, em cumprimento ao trâmite previsto nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as diversas tentativas, sem sucesso, de contato com a Reclamada, não tendo esta tomado ciência inequívoca do procedimento instaurado, razão pela qual procedeu ao congelamento do Nome de Domínio.

Em 17/04/2024 o NIC.br comunicou a Secretaria Executiva sobre o descongelamento do Nome de Domínio, nos termos do artigo 15º, § 3º do Regulamento SACI-Adm, haja vista que a Reclamada contatou o NIC.br, tomando ciência acerca do procedimento em epígrafe após o congelamento do Nome de Domínio.

Na mesma data, após a comunicação do descongelamento do Nome de Domínio, o advogado da Reclamada encaminhou ao NIC.br cópia da procuração que lhe foi outorgada pela Reclamada, bem como pedido de apreciação de manifestação de resposta à Reclamação.

Em 18/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação deste Especialista, que, nos termos do artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 24/04/2024, 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.

O dossiê eletrônico inicialmente disponibilizado ao Especialista estava composto dos 14 (quatorze) documentos a seguir, que presume serem verdadeiros, e nos quais se baseou para analisar o caso:

1. COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO E DOCUMENTOS
2. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
4. RESPOSTA DO NIC.BR
5. COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAÇÃO
6. SANEAMENTO + DOCUMENTOS
7. INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO E PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
8. COMUNICAÇÃO DE REVELIA ÀS PARTES
9. COMUNICAÇÃO DE REVELIA AO NIC.BR
10. MANIFESTAÇÃO DA RECLAMADA
11. COMUNICADO DO NIC.BR DE CONGELAMENTO
12. COMUNICADO DE DESCONGELAMENTO ÀS PARTES
13. DECLARAÇÃO DE IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA
14. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA

Em 29/04/2024, a Reclamante requereu o desentranhamento da manifestação da Reclamada, *“bem como que os seus argumentos não sejam apreciados pelo Ilustre Especialista já designado para julgamento da Reclamação, reiterando, neste ato, seja o procedimento julgado procedente, sendo determinada a transferência do domínio para a Reclamante, ante o seu interesse legítimo na sua aquisição, eis que, como amplamente demonstrado, é identificada e reconhecida no mercado pela sigla “BYD”, detentora da*

marca/slogan BYD devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI –, de modo que é incontestável a confusão criada pela Reclamada, ao se utilizar do mesmo nome da Reclamante, o que não pode ser admitido”.

Em 10/05/2024 a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante acerca da emissão de Ordem Processual N°1 pelo Especialista para que Reclamante apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, documentação complementar que comprovasse a sua legitimidade para figurar como Reclamante nesta demanda, considerando que a BYD COMPANY LIMITED consta como titular, perante o INPI, dos registros para as marcas “BYD” que instruíram a Reclamação.

Em 13/05/2024 a Reclamante requereu a concessão de prazo adicional de 30 (trinta) dias para apresentação da documentação complementar requisitada, juntando, em 06/06/2024 cópia de (i) autorização outorgada pela empresa BYD COMPANY LIMITED “para que a Reclamante possa pleitear a titularidade do nome de domínio em testilha, tendo como objeto a marca registrada, junto ao INPI, de sua titularidade”; (ii) organograma atualizado do grupo econômico BYD; e (iii) documentos societários de BYD COMPANY LIMITED.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

É empresa pertencente ao conceituado e multinacional Grupo BYD (“**Grupo BYD**”), líder global nas indústrias eletrônica, automobilística, de energia limpa e de trânsito ferroviário, possuindo uma cadeia de suprimentos, fabricação e operação globais.

No Brasil, possui fábricas nos municípios de Campinas (Estado de São Paulo) e Manaus (Estado do Amazonas), desenvolvendo diversificada gama de atividades, que incluem a fabricação e/ou fornecimento de ônibus elétricos, caminhões de lixo elétricos, painéis solares, baterias recarregáveis, trens e empilhadeiras elétricas.

Identifica seus produtos e serviços em todo o mundo pela marca BYD, registrada nos países em que atua e no Brasil, cujo primeiro registro de marca perante o INPI foi concedido em 2013, sendo certo que, além das siglas BYD, a marca “BYD” é formada por uma forma ovalada que fica em seu entorno, sendo conhecida mundialmente por esse sinal, que se apresenta em todos os produtos de sua fabricação e comercialização.

A Reclamada é empresa que se apresenta de forma ostensiva no mercado como BYD SOLAR, utiliza o domínio <bydsolar.com.br> e a marca “BYD SOLAR” com a inclusão da mesma forma ovalada da marca BYD, o que causaria clara confusão aos terceiros que procuram os produtos fabricados e comercializados pela Reclamante.

A Reclamada tem como nome fantasia “BYD Info” e não “BYD SOLAR”, forma como se apresenta ao mercado de atuação da Reclamante, conforme documentos constitutivos e cartão CNPJ da Reclamada.

A Reclamada não possuiria registro para atuação na venda e instalação de painéis solares, conforme descrição de suas atividades apresentadas perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e Receita Federal, de modo que tal atividade diverge daquela para a qual fora constituída.

A Reclamada utilizaria o domínio <bydsolar.com.br> com o intuito de atrair os clientes da Reclamante para referido website, na medida que se utiliza da sigla que forma a sua razão social, conhecida mundialmente, bem como por seu sinal possuir os mesmos sinais marcários.

A Reclamante tenta resolver a questão amigavelmente desde 2023, o que não gerou qualquer efeito.

O Nome do Domínio da Reclamada é similar o suficiente para criar confusão com a marca de titularidade da Reclamante, registrada junto ao INPI.

Diante do exposto a Reclamante requer:

- Nos termos do Art. 4.2(f) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 6º (e) do Regulamento do SACI-Adm, a análise da Reclamação por um único Especialista.
- Com base no Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm, que o Nome de Domínio seja transferido para sua titularidade.

b. Da Reclamada

A Reclamada, inicialmente silente, posteriormente demonstrou ciência do presente Procedimento Especial, tendo apresentado manifestação intempestiva, de modo que é considerada revel para todos os efeitos deste Procedimento, nos termos do Art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND e Art. 15º do Regulamento do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) e o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) são os normativos aplicáveis a situações em que um terceiro contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio “.br”.

É a hipótese desta Reclamação, submetida à CASD-ND, cuja temática diz respeito ao uso de marca registrada como Nome de Domínio.

A Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/96) não deixa dúvidas acerca do direito de uso exclusivo, em todo território nacional, conferido aos titulares de marcas validamente registradas (Art. 129 da LPI). Em consequência lógica do direito acima retratado e como também expresso na LPI, o titular de marca registrada tem o direito de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca (Art. 130, III da LPI). Da mesma forma, com relação à má-fé, a LPI estipula que configura crime contra o registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, de marca registrada, de modo que possa induzir confusão (Art. 189, I da LPI). Essas situações constituem justamente o pano de fundo do presente caso.

Preliminarmente, verifica-se que toda documentação necessária à instauração deste procedimento está de acordo com o disposto no art. 6º do Regulamento SACI-Adm e no art. 4.4 do Regulamento CASD-ND, e que a Reclamação encontra-se devidamente instruída e regularizada, inclusive quanto ao pagamento das taxas, encontrando-se madura para decisão.

Dessa forma, o Especialista esclarece que o mérito desta disputa foi analisado em consonância (i) com a legislação (sobretudo a Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96 – LPI) e regulamentação aplicáveis ao caso, e (ii) com a documentação e demais provas apresentadas pela Reclamante, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regimento da CASD-ND e art. 4º do Regulamento SACI-Adm.

Feitas as considerações iniciais, verificar-se-á, hipótese por hipótese, se há fundamento para o pleito contido na presente Reclamação.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar 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.

Segundo a Reclamante, a pretensão de registro e uso do Nome de Domínio configura infração ao art. 7º, alínea “a”, do SACI-Adm e ao art. 2º, item 2.1, alínea “a” do Regulamento CASD-ND, porque reproduz por completo a marca BYD, mundialmente atribuída ao Grupo BYD, ao qual pertence a Reclamante, possibilitando confusão e/ou associação pelos consumidores e aproveitamento injusto da marca da “BYD” para fins de identificação de serviços relacionados à fabricação e ao comércio de células fotovoltaicas.

A Reclamante comprovou possuir os poderes necessários para promover este Procedimento, tendo juntado cópia de autorização que lhe foi concedida por BYD COMPANY LIMITED, empresa integrante do Grupo BYD e titular dos registros de marca que instruíram

a Reclamação, perante o INPI, para que a Reclamante pleiteie a titularidade do Nome de Domínio com base em referida marca, não havendo que se falar em vícios ou irregularidades formais quanto à pretensão da Reclamante.

Nos termos do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve comprovar a existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- (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.

Nesse contexto, entende-se estar aqui claramente diante da primeira hipótese acima, qual seja, a de Nome de Domínio idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com a marca “BYD” da Reclamante, empresa multinacional chinesa com atuação expressiva no Brasil e no exterior no segmento de energias limpas.

Com efeito, ao acessar a base de dados do INPI, este Especialista verificou que a marca “BYD” se encontra efetiva e validamente registrada no território nacional em relação à identificação de produção de energia desde 26/02/2013, de modo que não se pode ignorar o fato de que a marca “BYD” encontra-se registrada em relação a produtos e serviços do setor de produção de energia, no qual se inserem as células fotovoltaicas igualmente comercializadas pela Reclamada.

Confiram-se abaixo os registros mais relevantes localizados:

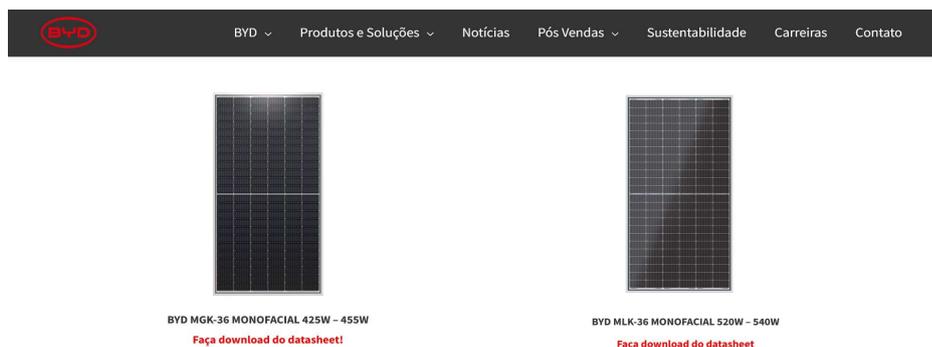
PROCESSO	MARCA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE E ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
902462636	 ("BYD")	31/03/2010	<u>26/02/2013</u>	NCL (9) 40 – Tratamento de água; Cozimento de cerâmica; Aplicação de aviamentos em têxteis; Galvanoplastia; Polimento por abrasão; Purificação de ar; Decapagem; Acabamentos para papel [tratamento]; Abrasão; Confeção de roupas; Impressão; Polimento de vidro óptico; Derrubada e processamento de madeira; Lixo (Tratamento de -) [transformação]; Moagem de farinha; Soldagem; Montagem de materiais sob encomenda [para terceiros]; Fundição de metal; Produção de energia	Registro em vigor até 26/02/2033
830580239	 ("BYD")	05/04/2010	21/01/2014	NCL (9) 04 – Combustíveis; Graxas industriais; Óleo industrial; Óleo para motor; Combustível; Gasolina; Óleo diesel; Carvão [combustível] combustível mineral; Cera industrial; Cera para iluminação; Produtos para remover pó; Energia elétrica ; Graxa para couro; Produtos para conservação de couro [óleos e graxas].	Registro em vigor até 21/01/2034

Além disso, este Especialista realizou uma breve pesquisa no site institucional do Grupo BYD ("byd.com") para averiguar a extensão do uso da marca "BYD", tendo localizado a menção expressa a células fotovoltaicas:



The image shows a screenshot of the BYD Energia Solar website. At the top, there is a navigation bar with the BYD logo, the text 'Energia Solar', and menu items: 'Início', 'Sobre', 'Produtos', 'Financiamento', 'Notícias', and 'Fale conosco'. There are also icons for a search, a moon, a flag for 'Br', and an 'Accredited' badge. Below the navigation bar is a large blue promotional banner. On the left side of the banner, there is an image of solar panels and inverters. On the right side, the text reads: 'Gostaria de receber mais informações sobre nossos produtos?'. Below this text, it says: 'Fale com nossa equipe comercial. Estamos prontos para te atender e esclarecer as suas dúvidas.' At the bottom of the banner, there is a black button that says 'Comece agora' and a green WhatsApp icon.

Em acréscimo, busca complementar na base de dados do NIC.br também revelou que a Reclamante é titular do nome de domínio <byd.com.br>, registrado em 21/08/2018, igualmente utilizado para identificar serviços relativos a células fotovoltaicas do Grupo BYD:



Já a Reclamada efetivamente se apresenta de forma ostensiva no mercado como BYD SOLAR para identificar seus serviços de venda e instalação de células fotovoltaicas para captação de energia solar, valendo-se do Nome de Domínio para divulgar suas atividades. Chamam a atenção, além da utilização do termo BYD, a proximidade dos conjuntos visuais adotados pelas Partes e o conteúdo encontrado no website da Reclamada, conforme demonstrado na Reclamação (págs. 02 e 03):

RECLAMANTE	RECLAMADA
	



Ademais, deve-se ressaltar que o uso do termo “SOLAR” associado à marca “BYD” da Reclamante, formando o conjunto <bydsolar.com.br>, poderá levar o consumidor a não apenas associar tal nome de domínio à Reclamante, mas também pressupor ou assumir que se trata de uma página oficial da Reclamante, ou de uma página que conte com autorização, licença ou endosso da Reclamante.

Com efeito, é importante notar que, quando pesquisada expressão “BYD SOLAR”, extraem-se apenas resultados que remetem ao nome de domínio da Reclamante e à marca “BYD” identificadora do Grupo BYD ao qual a Reclamada pertence, atestando e reforçando o risco de o Nome de Domínio em disputa causar confusão ou associação indevida no mercado:



Dado esse contexto, considerando que o nome de domínio em disputa <bydsolar.com.br> é formado e tem como elemento nuclear e diferenciador o sinal “BYD” associado a serviços de venda e instalação de painéis solares, resta clara a reprodução e colidência com a marca “BYD” resguardada pela Reclamante e com o nome de domínio <byd.com.br> também registrado pela Reclamante (antes de 26/09/2020 – data de registro do Nome de Domínio), gerando risco de confusão ou associação indevida no mercado.

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

O Especialista entende que a Reclamante possui legítimo interesse no Nome de Domínio que reproduz, com acréscimo, marcas por ela exploradas no Brasil, pois, além de deter de autorização de BYD COMPANY LIMITED, titular das marcas “BYD” (desde 2013) que instruíram a Reclamação, para figurar neste Procedimento em defesa de suas marcas, a Reclamante é legítima titular do registro do nome de domínio <byd.com.br> (desde 2018), conforme acima exposto.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

Ao que indicam os documentos apresentados pela Reclamante e a pesquisa realizada perante o INPI, a Reclamada (como ela própria admite em sua manifestação intempestiva) não é titular de qualquer marca registrada “BYD” e/ou “BYD SOLAR”.

Em que pese a manifestação intempestiva da Reclamada no sentido de que esta possuiria “quadro de funcionários devidamente registrados, carros adesivados, Galpão para armazenamento das placas solares comercializadas e, demais maquinários necessários para a realização dos serviços”, bem como “contratos com entidades públicas e privadas, onde além de instalar as placas solares, presta serviços de manutenção e limpeza, portanto, tem um nome a zelar no mercado”, não foram apresentadas evidências que corroborassem tais alegações, tampouco outras que efetivamente justificassem o emprego desse signo para identificar suas atividades, intimamente relacionadas àquelas efetivamente prestadas pela Reclamante e protegidas por suas marcas e nome de domínio.

A Reclamada, igualmente, não demonstrou quando teria iniciado a prestação dos serviços colidentes com os da Reclamante, limitando-se a afirmar que teria primeiramente desenvolvido atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico. A primeira evidência concreta de associação do termo BYD a tais serviços ocorre justamente quando da adoção e registro do Nome de Domínio que, como visto, é bastante posterior às marcas e ao próprio nome de domínio <byd.com.br> da Reclamante.

Reforçando a ausência de interesse legítimo, importante notar que, verificando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) da Reclamada, confirma-se que essa sequer possui como atividade econômica registrada, principal ou secundária, o comércio e a instalação de painéis solares, tampouco a prestação de serviços em relação a produção de energia solar. Em referido cadastro oficial, consta, inclusive, como nome fantasia “BYD Info” e não “BYD Solar”, adotado como o Nome de Domínio em disputa.

Tem-se, portanto, que a Reclamada carece de quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio.

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

O parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm (e seu correspondente dispositivo no Regulamento CASD-ND, art. 2.2), traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

- 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Elementos extraídos da Reclamação sustentam a conclusão de que o Nome de Domínio estaria sendo utilizado com má-fé pela Reclamada, havendo indícios de que o registro foi efetuado visando atrair usuários da Internet para o seu sítio (alínea d) e impedir que a Reclamante o utilize como nome do domínio (alínea b).

Em primeiro lugar, porque a própria utilização de Nome de Domínio que reproduz marca registrada alheia é considerada indício de má-fé, conforme jurisprudência ampla da CASD-ND, a exemplo dos casos ND201925, ND202338, ND202061 e ND202068.

Note-se que o Nome de Domínio em disputa <bydsolar.com.br> foi registrado junto ao NIC.br em 26/09/2020, ou seja, cerca de 7 (sete) anos depois dos registros para a marca “BYD” perante o INPI e aproximadamente 2 (dois) anos após o registro do nome de domínio <byd.com.br> pela Reclamante. Não há dúvida, portanto, de que os direitos suscitados pela Reclamante sobre o sinal distintivo “BYD” precedem, em considerável tempo, o registro do Nome de Domínio em disputa.

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina, na atribuição de nomes de domínio, o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente. Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual a Reclamada se sujeitou.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, como o nome empresarial ou nome de domínio, poderá criar confusão ou associação indevida¹. Não é outro o entendimento já consolidado da jurisprudência:

¹ Nesse sentido, vide a decisão proferida em Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop, Caso OMPI No. D2006-03081, que estabeleceu que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a Reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio.

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Enio Santarelli Zuliani, j. 27.09.2007).

Com efeito, o registro do nome de domínio em disputa <bydsolar.com.br> composto pelo sinal “BYD”, que reproduz integralmente a marca “BYD” e o nome de domínio da Reclamante, adotados há muito tempo no mercado nacional, constitui per si forte indício de má-fé, acentuado, neste caso, pela adoção de um conjunto visual bastante próximo ao adotado pela Reclamante em sua atuação no mercado (forma ovalada da marca BYD), além de conteúdo similar no próprio website.

Importante pontuar, ainda, que a Reclamada, ao assumir ter migrado de atividade econômica para atuar no segmento de energias limpas, evidentemente não poderia ignorar a existência da marca da Reclamante, já notoriamente conhecida neste ramo de atividade, sendo que o fato de ter, ainda sim, adotado tal signo não permite outra conclusão que não o intuito de se aproveitar intencionalmente e atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, valendo-se da provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Por outro lado, como visto, não restou configurada a existência de legítimo interesse, pela Reclamada, sobre o sinal distintivo “BYD SOLAR” (mera extensão de direitos da Reclamante, dado seu ramo de atividade), tampouco a existência de qualquer autorização ou licença de uso do referido sinal, em favor da Reclamada, eventualmente outorgada pela Reclamante.

A ausência de legítimo interesse da Reclamada sobre o nome de domínio <bydsolar.com.br> também caracteriza indício de má-fé, como já decidido em caso análogo, notadamente o procedimento ND20167:

“Conforme já relatado, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro para a marca em que registrou o nome de domínio, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé”.

Restam, portanto, atendidos também os requisitos das alíneas “b” e “d” do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm (e seu correspondente dispositivo no Regulamento CASD-ND, art. 2.2).

2. Conclusão

Por todo o exposto, conclui-se que a presente Reclamação atende os requisitos previstos nas alíneas “a” e “c”, do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, uma vez que restou demonstrado que o Nome de Domínio em disputa é formado e tem como elemento nuclear e diferenciador o sinal “BYD”, restando clara a reprodução e colidência com a marca “BYD” e com o nome de domínio <byd.com.br> anteriormente registrados pela Reclamante, gerando risco de confusão ou associação indevida no mercado.

Além disso, restou comprovado o legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio, contraposto à ausência do correspondente interesse por parte da Reclamada, bem como configurada a má-fé da Reclamada em proceder ao registro do nome de domínio objeto da disputa, consoante as alíneas “b” e “d” do referido parágrafo único, do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

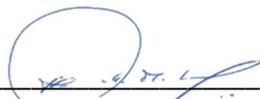
Forçosa, portanto, a procedência da Reclamação, com a determinação de transferência do Nome de Domínio em disputa à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <bydsolar.com.br> seja transferido à Reclamante.

O 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, 17 de junho de 2024.



Marcos Chucralla M. Blasi
Especialista