

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A  
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)  
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL  
(CSD-PI) DA ABPI**

VRG LINHAS AEREAS S.A. x F [REDACTED] R [REDACTED] DE L [REDACTED]

**PROCEDIMENTO ND 201327**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I – RELATÓRIO**

**1. Das partes**

**VRG LINHAS AÉREAS S.A.**, empresa inscrita no CNPJ sob nº 07.575.651/0001-59, com sede na Praça Comandante Lineu Gomes, s/nº - Portaria 3, Prédio 3304626-020, Jardim Aeroporto, São Paulo-SP, Brasil, é a Reclamante no presente Procedimento (“Reclamante”).

F [REDACTED] R [REDACTED] DE L [REDACTED] inscrita no CPF/MF sob nº 029 [REDACTED]-83, com endereço na [REDACTED], CEP [REDACTED], é a Reclamada no presente Procedimento (“Reclamada”)

Reclamante e Reclamada serão referidas conjuntamente no presente instrumento como “Partes”

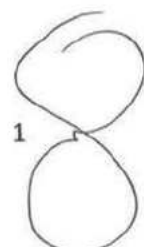
**2. Do nome de domínio**

O nome de domínio em disputa é: <[www.gollinhasaereas.com.br](http://www.gollinhasaereas.com.br)>, registrado em 04/11/2012 no Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) ativou a disputa em 22/10/2013, confirmando por email à Reclamante o recebimento do pagamento das taxas e honorários e fornecendo o link de acesso para envio da Reclamação.

1



Em 23/10/2013 CASD-ND transmitiu por email à Reclamante a confirmação do recebimento da Reclamação e foi dado início ao exame formal da mesma, nos termos do artigo 6.1 e seguintes de seu Regulamento.

Em 24/10/2013 a CASD-ND enviou por email ao NIC.br o pedido de informações cadastrais do registro relativo ao nome de domínio em disputa. Em 28/10/2013 o NIC.br transmitiu por email à CASD-ND a resposta relativa à verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é titular do registro desde o dia 13/09/2013 (em decorrência de solicitação de transferência do nome de domínio em questão), fornecendo os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em disputa está impedido de ser transferido a terceiros, em razão da abertura do procedimento.

Dando início ao exame formal, CASD-ND verificou a existência de irregularidade na Reclamação, consistente na ausência de indicação do nome, qualificação, endereço eletrônico e físico da Reclamada e de seu telefone de contato. Em 28/10/2013 a CASD-ND comunicou à Reclamante a existência dessa irregularidade, tendo a Reclamante sanado essa irregularidade em 30/10/2013, mediante a apresentação de aditamento/emenda à sua Reclamação.

Diante do aditamento acima referido, nessa mesma data a CASD-ND comunicou à Reclamante que a irregularidade estava sanada e, tendo em vista que a Reclamação preenchia os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – “SACI-Adm” (o “Regulamento”), seria dado início ao procedimento.

Ainda em 30/10/2013 a CASD-ND formalizou o início do procedimento, intimou a Reclamada da apresentação da Reclamação e do prazo de 15 dias corridos para apresentação de sua resposta, nos termos do Art. 6º. do SACI-Adm. e dos Arts. 8.1 e seguintes do regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-PI”).

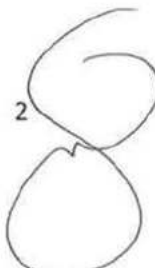
Em 19/11/2013 foi enviado email à Reclamada (com cópia para a Reclamante), comunicando o descumprimento do prazo indicado na notificação de início de Procedimento Administrativo para apresentação de sua defesa e relacionando as consequências de sua revelia, em conformidade com o disposto no Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – denominado SACI-Adm. – e conforme as regras do Centro de Arbitragem e Mediação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI para o SACI-Adm.

Em 19/11/2013 foi comunicado ao NIC.br a revelia da Reclamada e informado que estaria sendo providenciada a nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante, dando continuidade do processamento da demanda.

Tendo em vista que a Reclamante havia requerido que o Painel Administrativo fosse composto de apenas um Especialista, em 21/11/2013 a CASD-ND comunicou às partes por email a nomeação desta Especialista (Sonia Maria D’Elboux) que, nos termos do item 9.3 do Regulamento, apresentou em Declaração de Aceitação do encargo, bem como de Imparcialidade e Independência, para assegurar o cumprimento do Regulamento.

Em 11/12/2013 foi emitida pela Especialista a Ordem Processual de nº 1327001, determinando a juntada de cópia legível da página da Reclamada na internet, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que esta não conseguiu acessar a página relativa ao nome de domínio <[www.gollinhasaereas.com.br](http://www.gollinhasaereas.com.br)> que, aparentemente, estava fora do ar.

2





A Reclamante respondeu à referida Ordem Processual no prazo concedido, informando que a página relativa ao nome de domínio em disputa estava sendo utilizada pela Reclamada à época da apresentação da Reclamação e disponibilizava links promocionais de passagens aéreas da VRG LINHAS AÉREAS, além de outras empresas concorrentes da VRG, como a AZUL e a TAM. A Reclamante também indicou o Doc. nº.5 da Reclamação, que conteria cópia da página da página da Reclamada e juntou novamente esse documento.

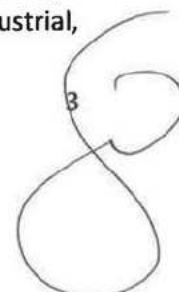
#### 4. Das alegações das Partes

##### a) da Reclamante

A Reclamante apresentou Reclamação em que requer a transferência para si do Nome de Domínio em disputa <www.gollinhasaereas.com.br>, justificando seu requerimento com as alegações abaixo resumidas:

- Declara ter sido constituída em 2006, como resultado da fusão de duas empresas tradicionais na área de transporte aéreo, VARIG e GOL LINHAS AÉREAS (constituídas em 1927 e 2001, respectivamente), sendo atualmente considerada uma das mais renomadas empresas do mundo nesse setor e líder no mercado doméstico de voos comerciais.
- Informa que possui mais de 30 (trinta) registros/pedidos de registro de marcas no Brasil, além de ser titular de registros contendo a palavra GOL em sua composição em mais de 20 (vinte países), tendo listado alguns desses registros/pedidos de registro e anexado cópias dos respectivos certificados no doc. 02, trazido com a Reclamação.
- Informa ser titular de diversos nomes de domínio no Brasil e em outros países, destacando os seguintes (todos registrados anteriormente ao nome de domínio em disputa): <voegol.com>; <golairlines.com>; <gollinhasaereas.com>; <golnaweb.com>; <golnoar.com>; <voegol.com.br>; <golairlines.com.br>; <golnoar.com.br>; <golog.com.br>.
- Informa que, em meados de 2013 tomou conhecimento de que os nomes de domínio <gollinhasaereas.com.br> e <gollinhasaereas.com.br xn-gollinhasaereas-kkb.com.br> haviam sido registrados pela entidade **S.Barra**, tendo notificado essa entidade, para que cessasse todo e qualquer uso da marca GOL ou qualquer outro sinal de titularidade da ora Reclamante e para que transferisse os referidos nomes de domínio para seu nome. Apesar de a notificação não ter sido respondida, após o seu recebimento o então titular cancelou o domínio <gollinhasaereas.com.br xn-gollinhasaereas-kkb.com.br> e transferiu o nome de domínio em disputa para a ora Reclamada.
- Em suma, alega que o nome de domínio <www.gollinhasaereas.com.br> reproduz integralmente a marca registrada "GOL", o nome de domínio <gollinhasaereas.com> e, parcialmente, o pedido de registro da marca "GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES" (em trâmite no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) e, em razão disso, a titular do domínio em disputa estaria violando seus direitos de propriedade industrial, o que motivou a presente disputa.

3



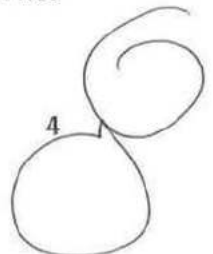
- Informa que a página da Reclamada referente ao nome de domínio em disputa disponibiliza links com promoções de passagens aéreas com nome e marcas da Reclamante, além de links com promoções de passagens aéreas de outras empresas, concorrentes diretas da Reclamante, como AZUL e TAM, indicando a juntada da cópia da referida página no doc. N.º 5 da Reclamação.
- Alega que a hipótese tratada na presente Reclamação atende aos requisitos (a) e (c) do Art. 2º. do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) da ABPI, na medida em que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca registrada e notoriamente conhecida “GOL”, de titularidade e uso exclusivo da Reclamante e também o nome de domínio <gollinhasaereas.com>, registrado pela Reclamante em 2003 (quase 10 anos antes do registro do domínio ora em disputa).
- Alega que também estão presentes os requisitos (f) e (g) do referido Art. 2º. do Regulamento, em razão de a Reclamada ter pleno conhecimento da existência da Reclamante e de suas marcas e que, certamente, teria procedido ao registro do nome de domínio em disputa buscando atrair usuários da internet e consumidores ao seu sítio de rede eletrônica, criando uma falsa associação com a Reclamante, para ganhos comerciais e prejudicando as atividades da Reclamante. Afirma que essa assertiva fica ainda mais evidente ao se observar que a Reclamada utiliza a marca “GOL” em sua página na internet para promover promoções de passagens aéreas, atuando exatamente no mesmo ramo de atividade da Reclamante.
- Informa, ainda, que a Reclamada não detém quaisquer direitos anteriores ou mesmo legítimo interesse no nome de domínio em disputa, tendo em vista que os registros da Reclamante contendo a marca “GOL”, no Brasil e no exterior, são anteriores ao registro do nome de domínio da Reclamada.
- Conclui sua Reclamação afirmando que está demonstrada a má-fé da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa, na medida em que este reproduz integralmente marcas e nomes de domínio anteriormente registrados pela Reclamante, esperando que a Reclamação seja plenamente aceita, para o fim de ser determinada a transferência do nome de domínio <www.gollinhasaereas.com.br> para a Reclamante.

**b) da Reclamada**

A Reclamada não apresentou defesa.

**II – Fundamentação**

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com o disposto no Art. 13, § 2º. do Regulamento do SACI-Adm., esta decisão não está fundada na revelia da Reclamada e sim nos fatos e nas provas apresentadas neste procedimento.





Nos termos do Art. 3o. do Regulamento do SACI-Adm., o Reclamante 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*

*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 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; (...)*

Esta Especialista considera importante destacar o fato de que a palavra "GOL", além de ser um termo genérico para identificar produtos ou serviços relacionados ao futebol e às atividades esportivas em geral, é objeto (de forma isolada e integrando marcas compostas) de diversos registros concedidos pelo INPI a empresas distintas, em variadas categorias de produtos e serviços.

A título de exemplo, bastaria apenas citar o registro de nº 007.133.286, concedido em 10/05/1980, relativo à marca **GOL**, de titularidade da Volkswagen Aktiengesellschaft, que é, evidentemente, uma marca bastante conhecida na categoria de carros de passeio:

5

UOL Mail - Entrada (10403) x INPI x

https://gru.inpi.gov.br/pf/servlet/MarcasServletController?action=detail&codProcesso=117461

**BRASIL**

Consulta à Base de Dados do INPI  
[ Pesquisa Base Patentes | Pesquisa Base Desenhos | Pesquisa Base Programas | Ajuda? ]

Consultar por: Nº Processo | Marca | Titular | Cód. Figura | Finalizar Consulta

---

**DETALHES DO PROCESSO**

Nº do Processo: **007133206**  
 Titular: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT  
 Marca: GOL  
 Nome do Procurador: DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA  
 Data do Depósito: 05/07/1979  
 Data da Concessão: 10/05/1980  
 Situação: Registro Vigência: 10/05/2020  
 Apresentação: Nominativa  
 Classe Prod./Serv.: (07 : 25 - 55 - 60)  
 Natureza: De Produto  
 Especificação:

Prazos para a Prorrogação  
 Início do Prazo Ordinário: 11/05/2019  
 Fim do Prazo Ordinário: 10/05/2020  
 Início do Prazo Extraordinário: 11/05/2020  
 Fim do Prazo Extraordinário: 10/11/2020

---

**PETIÇÕES**

Pgs	Protocolo	Data	Insg	Servico	Cliente	Delivery
✓	800090134944	14/08/2009	-	374	Volkswagen Aktiengesellschaft	

---

**PUBLICAÇÕES**

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2092	02/2011	990	PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1829, DE 24/01/2006.
1797	14/06/2005	565	CED. VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.
1668	24/12/2002	560	SEDE ALTERADA
1502	19/10/1999	990	
1169	27/04/1993	565	CED. VILKEAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (DE) * INT. DANNEMANN
1036	23/10/1990	990	INT. DANNEMANN

Dados atualizados até 17/12/2013 - Nº da Revista: 2241

INPI

iniciar 10 201307 3 Microsoft Office ... 1 INPI - Google Chrome PT 01/14

Mas existem vários outros registros desse termo concedidos anteriormente aos registros da Reclamante, como o registro de nº 820.927.457, relativo GOL (de forma isolada), de titularidade da empresa Fogos Globo Ltda., para identificar fogos de artifício:

6



Consulte a Base de Dados do INPI  
 [Pesquisa Base Patentes] [Pesquisa Base Desenhos] [Pesquisa Base Programas] [Ajuda]

Consultar por: No Processo | Marca | Titulo | Cód. Figura | Finalizar Sessão

**DETALHES DO PROCESSO**

Nº do Processo: **82927487**  
 Título: **FOGOS GLOBO LTDA**  
 Marca: **GI**  
 Nome do Procurador: **ADONALDO JOSE CASTRO FORSECA**  
 Data do Depósito: **23/07/1998**  
 Data de Concessão: **11/07/2000**  
 Situação: Registro Vigência: **11/07/2020**  
 Apresentação: **Nominativa**  
 Classe Nice: **06(17) 13**  
 Natureza: De Produto  
 Especificação: **FOGOS DE ARTIFICIO.**

**Prazos para a Prorrogação**  
 Início do Prazo Ordinário: **12/07/2019**  
 Fim do Prazo Ordinário: **11/07/2020**  
 Início do Prazo Extraordinário: **12/07/2020**  
 Fim do Prazo Extraordinário: **11/01/2021**

**PETIÇÕES**

Pgo	Previsão	Data	Imp	Serviço	Cliente	Delivery
✓	001/00046253	07/04/2010	-	314	Fogos Globo Ltda	

**PUBLICAÇÕES**

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2139 03/01/2012	999	PRORROGADO CONFORME RESOLUÇÃO 123 DE 06/01/2006, PUBLICADA NA RPI 1629, DE 24/01/2006.	
1540 11/07/2000	400		
1512 28/12/1998	361		
1445 01/09/1998	002		

Dados atualizados até 17/12/2013 - Nº de Revista: 2241

E o registro de nº 822.201.011, concedido em 08/09/2004, de titularidade de Dover Indústria e Comércio S/A, para identificar sacos, sacolas (embalagens plásticas):

Consulte a Base de Dados do INPI  
 [Pesquisa Base Patentes] [Pesquisa Base Desenhos] [Pesquisa Base Programas] [Ajuda]

Consultar por: No Processo | Marca | Titulo | Cód. Figura | Finalizar Sessão

**DETALHES DO PROCESSO**

Nº do Processo: **822201011**  
 Título: **DOVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**  
 Marca: **GI**  
 Nome do Procurador: **ERLJA DE SOUZA BARBOSA**  
 Data do Depósito: **18/11/1999**  
 Data de Concessão: **08/09/2004**  
 Situação: Registro Vigência: **08/09/2014**  
 Apresentação: **Nominativa**  
 Classe Nice: **06(03) 15**  
 Natureza: De Produto  
 Especificação: **SACOS, SACOLAS [EMBALAGENS PLÁSTICAS]**

**Prazos para a Prorrogação**  
 Início do Prazo Ordinário: **09/09/2013**  
 Fim do Prazo Ordinário: **08/09/2014**  
 Início do Prazo Extraordinário: **09/09/2014**  
 Fim do Prazo Extraordinário: **08/03/2015**

**PETIÇÕES**

Pgo	Previsão	Data	Imp	Serviço	Cliente	Delivery
✓	800120029616	05/03/2012	-	371	DOVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	

**PUBLICAÇÕES**

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2146 22/02/2012	005		CEI.1 - FORT-ROLL EMBALAGENS TÉCNICAS LTDA.
1904 03/07/2007	050		SEDE ALTERADA.
1044 09/05/2006	560		NOME ALTERADO, EM RETIFICAÇÃO AO DESPACHO PUBLICADO NA RPI 1836, TENDO EM VISTA INCORREÇÃO NO NOME DO TITULAR.
1030 28/03/2006	560		NOME ALTERADO.
1757 08/09/2004	400		
1742 25/05/2004	361		
1516 25/01/2000	003		

Dados atualizados até 17/12/2013 - Nº de Revista: 2241



Isso sem falar em inúmeras outras marcas que têm em sua composição a palavra GOL, como **ROCK E GOL** (registro 818.199.989 – concedido em 04/08/1998 na classe 41.10/20/40, para serviços de educação e entretenimento, dentre outros) e atualmente de titularidade da Viacom International Inc.; **GOL DE LETRA** (registro nº 819. 513.180, concedido em 27/04/1999, na classe 11.10, para identificar jornais e revistas), de titularidade de S/A O Estado de S.Paulo etc.

Assim, um nome de domínio que, simplesmente, contivesse o termo “**GOL**” em sua composição poderia não implicar em qualquer risco de confusão com a marca da Reclamante.

O nome de domínio em disputa, porém, é formado pela junção do termo “**GOL**” com a expressão “**LINHAS AÉREAS**” (designativa de empresas que prestam serviços de transporte aéreo de passageiros, mercadorias ou mala postal) e, dessa forma, **reproduz integralmente** a marca anteriormente registrada pela Reclamante no Brasil, “**GOL**” (objeto do registros 822.757.214, na classe 39 – transporte aéreo de passageiros, cargas, e malas postais...; 822.757.222. na classe 37 – manutenção e reparo de aeronaves e motores) e **reproduz parcialmente** a marca anteriormente depositada nessas mesmas classes no INPI, “**GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES**”, indicando (com a expressão “linhas aéreas”) exatamente a atividade empresarial em que a Reclamante atua, é líder no mercado doméstico e para o qual possui direito ao uso exclusivo dessas expressões no Brasil e em outros países em que as marcas foram registradas para esses serviços, conforme documentos anexados à Reclamação (Doc. nº 2).

Dessa forma, esta Especialista entende que a Reclamante comprovou devidamente a existência dos requisitos previstos nos itens “a” e “c” do Artigo 3º (acima transcritos), tendo em vista que o nome de domínio em disputa reproduz parcialmente a marca anteriormente depositada no INPI, “**GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES**” e integralmente a marca anteriormente registrada “**GOL**” (criando confusão ao indicar, com a expressão “linhas aéreas”, os serviços prestados pela Reclamante) e o nome de domínio (também registrado anteriormente) <**gollinhasaereas.com**> .

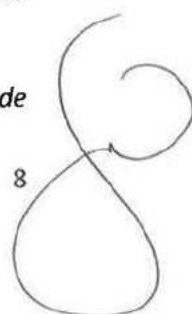
Conforme determina o **parágrafo único** do referido Art. 3º. do Regulamento do SACI-Adm., para fins de comprovação de que o nome de domínio foi registrado e/ou está sendo utilizado pelo Reclamado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, este deverá demonstrar, dentre outras que poderão existir, a ocorrência de uma ou mais das circunstâncias transcritas nos incisos “a”, “b”, “c” ou “d” abaixo reproduzidos, que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do presente 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*

8





*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.*

A Reclamante informou (em sua Reclamação) que a página da Reclamada referente ao nome de domínio em disputa disponibilizava links com promoções de passagens aéreas com nome e marcas da Reclamante, além de links com promoções de passagens aéreas de outras empresas, concorrentes diretas da Reclamante, como AZUL e TAM, indicando a juntada de cópia da referida página no doc. N.º 5 da Reclamação.

Esta Especialista não conseguiu acessar a página da Reclamada relativa ao nome de domínio em disputa (certamente não está mais no ar) e, com relação ao doc. N.º 5, juntado com a Reclamação, não há como comprovar que se trate, efetivamente, da referida página. Aparentemente, o referido documento é constituído por cópia do conteúdo da página no programa "word", sem reproduzir a tela propriamente dita.

Ao atender à Ordem Processual de nº de nº 1327001, emitida por esta Especialista, a Reclamante voltou a juntar o mesmo documento e declarou que a página estava no ar antes do início deste Procedimento. A Reclamada, por sua vez, tomou ciência dessa Ordem Processual mas, novamente, deixou de se pronunciar.

Observa-se que o parágrafo único do Art. 3º. do Regulamento do SACI-Adm. determina que o Reclamante deverá demonstrar a ocorrência de uma das circunstâncias, **dentre outras que poderão existir**, transcritas nos incisos "a", "b", "c" ou "d", que constituam indícios de má-fé na utilização do nome de domínio em disputa.

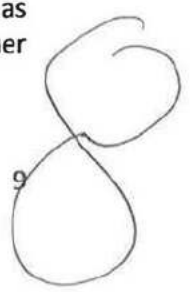
No caso presente, embora esta Especialista não tenha tido acesso à página da Reclamada (que não está em uso) e, dessa forma, não esteja demonstrada a ocorrência da circunstância indicada no inciso "d" reproduzido acima (uso do nome de domínio com a intenção de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro, criando situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante), é evidente que toda e qualquer utilização do nome de domínio <www.gollinhaaereas.com.br> que tenha sido feita no passado ou que venha a ser feita pela Reclamada no futuro criará, necessariamente, uma situação de confusão com o sinal distintivo da Reclamante e, dessa forma, entende-se que a má-fé está perfeitamente configurada.

Acrescenta-se que, quaisquer que sejam os serviços prestados nessa página (seja venda de passagens aéreas, de "pacotes" turísticos ou outros) os eventuais consumidores serão atraídos ilicitamente para ela, pensando estar se dirigindo à GOL Linhas Aéreas.

Observa-se que as Partes estão sediadas/domiciliadas no território brasileiro e a Reclamada não poderia desconhecer a existência de uma empresa da importância da Reclamante, tampouco o seu direito sobre a marca **GOL**, famosa nesse segmento de mercado e utilizada há mais de doze anos para assinalar serviços de transporte aéreo de passageiros e cargas (ou seja, para identificar linhas aéreas).

Ademais, a Reclamada não possui qualquer direito sobre o termo "GOL" e/ou "GOL Linhas Aéreas", quer como marca ou como nome empresarial e não obteve da Reclamante qualquer autorização ou licença para seu uso ou registro como nome de domínio.

9





Portanto, mesmo que a página da Reclamada não esteja ativa e, por conseguinte, não haja como demonstrar a ocorrência prevista no inciso “d” do Art. 3º. do Regulamento SACI-Adm. (acima transcrito) o simples registro como nome de domínio de marca da Reclamante, que a Reclamada não poderia desconhecer, configura um indício de má-fé.

Como bem assinalou a Reclamante em sua resposta à Ordem Processual emitida por esta Especialista, essa prática ilícita da Reclamada é considerada um “uso passivo”<sup>1</sup> e já existe jurisprudência firmada no Centro de Mediação e Arbitragem de Nomes de Domínio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, no sentido de que representa um forte indício de má-fé. Essa situação já foi incluída nas *Perguntas e Respostas* do site da OMPI/WIPO (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#32>), com a indicação dos casos relevantes em que foi aplicado:

**“(…) 3.2 Can there be use in bad faith when the domain name is not actively used and the domain name holder has taken no active steps to sell the domain name or contact the trademark holder (passive holding)?**

See also the [relevant section](#) in the WIPO Legal Index.

Consensus view: With comparative reference to the circumstances set out in paragraph 4(b) of the UDRP deemed to establish bad faith registration and use, panels have found that the apparent lack of so-called active use (e.g., to resolve to a website) of the domain name without any active attempt to sell or to contact the trademark holder (passive holding), does not as such prevent a finding of bad faith. The panel must examine all the circumstances of the case to determine whether the respondent is acting in bad faith. Examples of what may be cumulative circumstances found to be indicative of bad faith include the complainant having a well-known trademark, no response to the complaint having been filed, and the registrant’s concealment of its identity. Panels may draw inferences about whether the domain name was used in bad faith given the circumstances surrounding registration, and *vice versa*. Some panels have also found that the concept of passive holding may apply even in the event of sporadic use, or of the mere “parking” by a third party of a domain name (irrespective of whether the latter should also result in the generation of incidental revenue from advertising referrals).”

Relevant decisions:

*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. [D2000-0003](#), Transfer

*Jupiters Limited v. Aaron Hall*, WIPO Case No. [D2000-0574](#), *inter alia*, Transfer  
*Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, WIPO Case No. [D2002-0131](#), *inter alia*, Transfer

*Westdev Limited v. Private Data*, WIPO Case No. [D2007-1903](#), , Transfer  
*Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, WIPO Case No. [D2008-1393](#), Transfer

*Intel Corporation v. The Pentium Group*, WIPO Case No. [D2009-0273](#), Transfer”

---

<sup>1</sup> “passive holding”



Nesse mesmo sentido, decisão proferida pelo Especialista Rodrigo Azevedo no Procedimento ND20133 perante esta mesma CASD-ND:

*“Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes. Certamente, esta não é uma postura condizente com o padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito (...)”*

Desta forma, entendo presente o requisito da má-fé, nos termos do parágrafo único do Art. 3º. do Regulamento SACI-Adm.

### III - DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições do Art. 3º, *caput*, alíneas “a” e “c” e parágrafo único desse mesmo artigo do Regulamento do SACI-Adm. e das disposições do Art. 2.1, alíneas “a” e “c” e 10.9, “b”, do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <[www.gollinhasaereas.com.br](http://www.gollinhasaereas.com.br)> seja transferido para a Reclamante, VRG Linhas Aéreas S.A.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus 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.

São Paulo, 23 de dezembro de 2013

  
\_\_\_\_\_  
**Sonia Maria D'Elboux**  
Especialista