

**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 AÉREAS S.A. X S [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201329

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VRG LINHAS AÉREAS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 07.575.651/0001-59, com sede na Praça Comandante Lineu Gomes s/nº, Portaria 3, Prédio 330, Jardim Aeroporto, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04626-020, representada por [REDACTED] inscritos na OAB, [REDACTED] sob os nºs [REDACTED], todos advogados de KASZNAR LEONARDOS ADVOGADOS, com escritório na Rua Teófilo Otoni nº 63, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil é a Reclamante do presente Procedimento ("Reclamante").

S [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº 036 [REDACTED]-54 e com endereço [REDACTED] CEP [REDACTED], sem representante, é o Reclamado do presente Procedimento ("Reclamado").

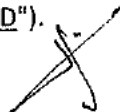
2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é o <www.golvarigvirtual.com.br> ("Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi criado em 06 de abril de 2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 23 de outubro de 2013, a Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes do Domínio ("CASD-ND") do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual - CSD-PI, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, dando-se início ao exame formal para verificação do adequado cumprimento dos requisitos formais previstos no Regulamento da CASD-ND ("Regulamento CASD-ND").



Em 24 de outubro de 2013, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ("NIC.br") a confirmação do registro do Nome de Domínio e/ou dos dados cadastrais do Reclamado, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em resposta enviada à CASD-ND em 28 de outubro de 2013, o NIC.br confirmou o registro do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado, bem como forneceu as informações cadastrais pertinentes.

Em cumprimento ao artigo 6.2 do Regulamento CASD-ND, a CASD-ND intimou a Reclamante para sanar irregularidades constatadas na Reclamação, quais sejam: (i) não foi informado nome, qualificação e endereço eletrônico do Reclamado e, se disponíveis, endereço físico e telefone para contato do Reclamado; e (ii) não foi informada a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante sanou as irregularidades por meio da apresentação de emenda à Reclamação em 30 de outubro de 2013, a qual foi recebida no mesmo dia pela CASD-ND, dando-se início ao procedimento com o envio de intimação para apresentação de resposta ao Reclamado nos termos do artigo 8.1 do Regulamento CASD-ND.

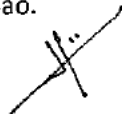
Em 18 de novembro de 2013, a CASD-ND comunicou ao Reclamado o decurso do prazo sem a apresentação de resposta, bem como as consequências de sua revelia (i.e., não apresentação de defesa). Considerando a revelia do Reclamado, a CASD-ND enviou, em 19 de novembro de 2013, comunicação ao NIC.br para que este procedesse ao congelamento do Nome de Domínio (i.e., suspensão), nos termos do artigo 8.5 do Regulamento CASD-ND.

A CASD-ND nomeou Fernando Farano Stacchini como especialista, comunicando tal fato às partes em 27 de novembro de 2013. A Declaração de Independência e Imparcialidade foi enviada pelo Especialista em 02 de dezembro de 2013, com as ressalvas cabíveis.

Tal fato foi devidamente comunicado às partes em 03 de dezembro de 2013 com prazo para impugnação da nomeação. Apenas a Reclamante manifestou-se no sentido de não haver qualquer objeção à permanência do Especialista neste caso.

Em 18 de dezembro de 2013, o Especialista enviou a Ordem Processual nº 1 à CASD-ND, solicitando que a Reclamante sanasse vício formal em sua representação, a qual foi enviada às partes pela CASD-ND no dia seguinte.

A Reclamante apresentou sua manifestação no dia 19 de dezembro de 2013, sanando o vício apontado pelo Especialista, que pode, a partir daí, dar andamento ao procedimento, proferindo sua decisão.



4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante afirma ser empresa constituída em 2006, como resultado da fusão de duas empresas tradicionais no mercado - VARIG E GOL LINHAS AÉREAS, sendo atualmente considerada uma das mais renomadas empresas de transporte aéreo do mundo.

Alega possuir mais de 30 (trinta) registros/pedidos de registro de marcas brasileiras, bem como ser a legítima titular de marcas contendo a palavra GOL em mais de 20 (vinte) países. Dentre os registros mencionados, a Reclamada cita as marcas "VARIG", "GOL" e "VARIG VIRTUAL".

Ademais, a Reclamante afirma ser titular de diversos nomes de domínio no Brasil e no exterior, dando como exemplo, dentre outros: <www.varig.com.br> e <www.voegol.com>.

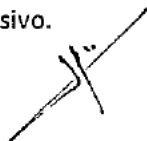
Alega ainda ter direito exclusivo ao uso das marcas mencionadas em todo o território nacional, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/96 ("LPI"), tendo o direito de impedir que terceiros coloquem em risco a reputação ou a integridade material de quaisquer marcas da qual possua registro ou simples depósito, conforme artigo 130 da LPI.

Lembra que a reprodução ou imitação desautorizada de marca alheia registrada constitui crime contra registro de marca e de concorrência desleal, nos termos dos artigos 189, I e 195, III da LPI.

Informa que tomou conhecimento de que o Reclamado havia registrado o Nome de Domínio em meados de 2012, quando o notificou para tentar resolver amigavelmente a questão.

Em virtude de resposta apresentada pelo Reclamado no sentido de não haver qualquer semelhança entre os sites e que outras empresas também procediam da mesma forma, a Reclamante notificou mais uma vez o Reclamado esclarecendo que a simples utilização das marcas já caracteriza violação de direitos da Reclamante e que o argumento de que outras empresas também agem desta forma não o beneficia. Não houve resposta a esta segunda notificação.

Assevera a Reclamante que o Nome de Domínio enquadra-se nas situações previstas nos itens (a) e (c) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, uma vez que o Nome de Domínio reproduz integralmente as marcas registradas e notoriamente conhecidas de sua titularidade e uso exclusivo.



Ademais, sustenta estarem presentes as situações previstas nos itens (c) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois o Reclamado teria pleno conhecimento da existência da Reclamante e de suas marcas e teria procedido ao registro do Nome de Domínio para atrair usuários da Internet, criando uma falsa associação com a Reclamante para obter ganhos comerciais, prejudicando as atividades da Reclamante.

Em emenda à Reclamação, a Reclamante declarou não existir qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao Nome de Domínio.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, ficando configurada a revelia conforme comunicação enviada pela CASD-ND em 18 de novembro de 2013.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente cabe esclarecer que a revelia do Reclamado não influenciou o julgamento do mérito da presente controvérsia, o qual foi apreciado e decidido com base nos fatos e provas apresentados, em conformidade com o disposto no artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND e no artigo 13, §2º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob ".br" - SACI-Adm ("Regulamento SACI-Adm").

Dispõe o Regulamento SACI-Adm que:

"Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

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 da 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; ou

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."

Ademais, estabelece o Regulamento CASD-ND o seguinte:

"2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(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.

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

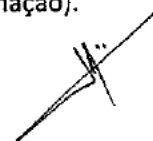
(b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

(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."

Com relação ao mérito da presente controvérsia, constata-se que:

- a) o Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 06 de abril de 2011.
- b) a Reclamante é titular, dentre outros, dos seguintes nomes de domínio:
- <varig.com.br>, criado em 30 de janeiro de 1996 (fls. 67 da Reclamação);
 - <voegol.com.br>, criado em 23 de novembro de 2000 (fls. 63 da Reclamação); e
 - <voegol.com>, criado em 24 de março de 2003 (fls. 56 da Reclamação).
- c) a Reclamante é titular das seguintes marcas, entre outras:
- Registro de nº 819682314 da marca "VARIG", concedido em 10 de agosto de 1999, na antiga Classe 38.20/30/40 (fls. 45 da Reclamação);
 - Registro de nº 819696692 da marca "VARIG", concedido em 10 de agosto de 1999, na antiga Classe 38.20/30/40 (fls. 48 da Reclamação);
 - Registro de nº 822757222 da marca "GOL", concedido em 13 de fevereiro de 2007, na Classe 37 (fls. 14 da Reclamação);
 - Registro de nº 822757214 da marca "GOL", concedido em 16 de dezembro de 2008, na Classe 39; (fls. 15 da Reclamação); e
 - Registro de nº 900246090 da marca "VARIG VIRTUAL", concedido em 13 de outubro de 2009, na Classe 35 (fls. 16 da Reclamação).



Inafastável, portanto, a conclusão de que o Nome de Domínio é suficientemente similar para criar confusão com vários nomes de domínio e marcas anteriormente registradas por e ainda de titularidade da Reclamante, caracterizando as hipóteses previstas nas alíneas (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

A má-fé do Reclamado ao utilizar o Nome de Domínio, com a clara intenção de atrair usuários da internet para o seu sítio eletrônico, causando situação de provável confusão com sinais distintivos da Reclamante, restou comprovada pelos documentos apresentados pela Reclamante indicando que o sítio da Reclamada exibia indevidamente as marcas e imagens de aeronaves da própria Reclamante.

Configurada, assim, a hipótese prevista na alínea (d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Fica afastada, todavia, a ocorrência da circunstância prevista na alínea (c) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, vez que não restou comprovada a intenção do Reclamado de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, ainda que se conclua que as práticas do Reclamado possam ter causado prejuízos à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e com fundamento no disposto nas alíneas (a) e (c) do caput e alínea (d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondente às hipóteses previstas no artigo 2.1, alíneas (a) e (c) e artigo 2.2, alínea (d) do Regulamento CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante, conforme determina o disposto no artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND.

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 Regulamento CASD-ND, encerrando-se, assim, este procedimento.

São Paulo, 23 de dezembro de 2013.



Fernando Farano Stacchini
Especialista