

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

BOOKING.COM BV e BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS

X

A [REDACTED] M [REDACTED] DE C [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND201428

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

RECLAMANTES:

(i) **BOOKING.COM BV**, empresa sediada em Herengracht 597 – 1017 CE Amsterdam, Holanda, e (ii) **BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS**, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.625.931/0001-39, com sede na Avenida Paulista, nº 283, 8º andar, conjuntos 81 e 82, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, ambas **representadas nesta reclamação por seus bastantes procuradores e representantes, os advogados** [REDACTED], do escritório Dannemann & Siemsen Advogados, com endereço profissional na Rua Marquês de Olinda, nº 70, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. São os Reclamantes do presente Procedimento (os “Reclamantes”).

RECLAMADO:

A [REDACTED] M [REDACTED] DE C [REDACTED], pessoa física inscrita no CPF 089. [REDACTED]-05, com endereço à [REDACTED] CEP [REDACTED] É o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <**WWW.BOOKINGBR.COM.BR**> e <**WWW.BOOKINGGROUP.COM.BR**>.

Ambos foram registrados em 25 de Julho de 2014 junto ao Registro.br., não tendo ainda sido objeto de renovação.

3. Das Ocorrências no Procedimento

19.09.2014

- A Reclamação foi instaurada pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND).

- A CASD-ND solicitou informações cadastrais sobre os nomes de domínio objeto desta disputa ao NIC.BR.

- O NIC.BR forneceu as informações sobre os respectivos nomes de domínio e noticiou o impedimento de transferência destes domínios a terceiros, devido ao procedimento instaurado.

26.09.2014

- Os Reclamantes e o NIC.BR foram comunicados sobre o saneamento da Reclamação e do início do procedimento.

29.09.2014

- O Reclamado foi devidamente intimado – nos termos do artigo 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio (SACI-Adm) e do artigo 7.1. do Regulamento CASD-ND – para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

17.10.2014

- Diante da não apresentação de resposta, o Reclamado foi comunicado de sua revelia e das respectivas consequências: (i) a nomeação do painel administrativo com base no número de especialistas indicados pelos Reclamantes; (ii) a comunicação da revelia ao painel de especialistas e (iii) a continuidade no recebimento das intimações de todos os atos e decisões posteriores.

24.10.2014

- Em 24 de outubro de 2014, após aceitação pelos Reclamantes e apresentação de Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND, a nomeação desta especialista foi devidamente deferida.

04.11.2014

Esta especialista foi comunicada de sua nomeação como única especialista do caso, e teve acesso à versão eletrônica de todos os documentos relativos ao procedimento ND201428, que presume serem verdadeiros, e nos quais se baseou para a análise e decisão ora apresentada. A especialista também consultou a base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para verificar a situação das marcas BOOKING.COM das Reclamantes, bem como para constatar se o Reclamado seria titular de pedidos ou registros de marcas idênticas ou semelhantes aos nomes de domínio por ele registrados e objeto desta Reclamação.

O dossiê disponibilizado a esta especialista é composto de 9 (nove) documentos, assim enumerados:

1. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
2. EMAIL DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
4. RESPOSTA DO NIC.BR
5. SANEAMENTO
6. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
7. COMUNICAÇÃO DE REVELIA ÀS PARTES
8. COMUNICAÇÃO DE REVELIA AO NIC.BR E CONGELAMENTO
9. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA

4. Das Alegações das Partes

a. Dos Reclamantes

Em breve síntese, afirmam os Reclamantes serem operadores de serviços de reserva online de hospedagens em hotéis internacionais e nacionais, prestados por meio dos endereços eletrônicos www.booking.com e www.booking.com.br em mais de 92 países. Referidos serviços, coordenados por escritórios em 32 países, são sempre identificados por sua marca "BOOKING.COM", que no Brasil está registrada nas classes 35 e 43. A concessão dos registros ao primeiro Reclamante pode ser facilmente verificada em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Como prova de que os endereços eletrônicos www.booking.com e www.booking.com.br são notoriamente conhecidos, os Reclamantes apresentaram pesquisa realizada em alguns países europeus demonstrando que a marca BOOKING.COM é fácil e espontaneamente reconhecida pela população; ranking da empresa "alexa.com" de que o website www.booking.com é o 96º de maior fluxo na internet; quadro comprovando o aumento do acesso dos internautas brasileiros ao seu website www.booking.com entre os anos de 2005 e 2010; demonstrativo "App Store" de que o aplicativo dos Reclamantes é o 3º mais baixado em dispositivos "Ipad" e o 8º em dispositivos "Iphone", dentre os aplicativos gratuitos na categoria viagens; reportagens de revistas recomendando o site www.booking.com dos Reclamantes para a reserva de hotéis.

Os Reclamantes alegaram que o Reclamado teria registrado em seu nome os domínios <www.bookingbr.com.br> e <www.bookinggroup.com.br> - posteriormente à obtenção dos registros de marca pelo primeiro Reclamante - com o intuito de induzir o consumidor em erro e confusão no que diz respeito à procedência dos serviços.

Para provar que os nomes de domínio teriam sido registrados ou utilizados de má-fé, juntaram cópia de mensagem eletrônica enviada pelo Reclamado a um dos parceiros dos Reclamantes, pedindo atualização de suas senhas de acesso. Este e-mail, além de ter sido enviado pelo endereço brasil@bookinggroups.com.br reproduzira, sem autorização, a logomarca dos Reclamantes. Outrossim, demonstraram que o Reclamado também registrara em seu nome outro nome de domínio composto por uma marca famosa no mesmo segmento de portal de viagens online: www.expediagroup.com.br.

Por fim, requereram a transferência dos nomes de domínio em questão para o segundo Reclamante.

b. Do Reclamado

Embora tenha sido devidamente intimado acerca da presente Reclamação, para a apresentação de resposta, o Reclamado não se manifestou.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, observo que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 4.4. do Regulamento CASD-ND. Também restou inequivocamente comprovada a legitimidade e o interesse de ambos os Reclamantes para o pedido em questão, sendo o primeiro Reclamante titular dos registros do nome de domínio www.booking.com e das marcas BOOKING.COM no Brasil, e o segundo Reclamante titular do registro do nome de domínio www.booking.com.br.

Conforme disposto no artigo 4.1. do Regulamento CASD-ND, os Reclamantes devem comprovar que se enquadram em qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 2.1. cumulado com uma das situações do item 2.2. do mesmo Regulamento, o que na opinião desta especialista restou totalmente demonstrado.

Entendo que os nomes de domínio <www.bookingbr.com.br> e <www.bookinggroups.com.br> são similares o suficiente para criar confusão não apenas com as marcas anteriormente registradas pelo primeiro Reclamante, mas também com outros pedidos de registro para as marcas mistas BOOKING.COM (pedidos nº 840069596, 840320116 e 840320124), todos de sua titularidade, ainda pendentes de análise pelo INPI, cujo status de

notoriamente conhecidas restou devidamente comprovado pela documentação juntada, em atenção ao disposto no artigo 3º, itens a) e b) do Regulamento SACI-Adm e no artigo 2.1., itens (a) e (b) do Regulamento CASD-ND.

A má-fé do Reclamado no registro dos nomes de domínio em questão pode ser constatada pelos seguintes elementos: (i) ausência de registro ou de pedido de registro para marcas contendo elementos característicos dos nomes de domínio em questão, que pudessem fundamentar o seu legítimo interesse, como já decidido no caso ND20149; (ii) registro de nome de domínio contendo termos que remetem às marcas e nomes de domínio dos Reclamantes; (iii) tentar se passar pelos Reclamantes ao enviar uma mensagem eletrônica reproduzindo suas marcas registradas, na tentativa de obter da vítima informações cadastrais confidenciais; (iv) registro de outro nome de domínio composto por uma marca famosa no mesmo segmento de portal de viagens online. Como já decidido em caso anterior perante esta mesma Câmara de Solução de Disputas da ABPI, ND20131, há má-fé no registro de domínio que viola marca notoriamente conhecida e título de estabelecimento de terceiro.

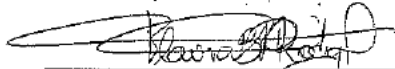
A reunião de todos estes elementos ao caso em análise leva à conclusão de que o Reclamado agiu de má-fé e tentou obter vantagem indevida e prejudicar a atividade comercial do Reclamante. Assim, entendo que fica configurada a adequação ao artigo 3º, item c) do Regulamento SACI-Adm e ao artigo 2.2. item (c) do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões e fundamentos legais acima expostos, e nos termos do disposto no artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND, esta Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <www.bookingbr.com.br> e <www.bookinggroups.com.br> sejam transferidos ao segundo Reclamante BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, os Procuradores dos Reclamantes 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, 17 de Novembro de 2014.



Flávia Benzatti Tremura Polli Rodrigues
Especialista