

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

**CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE  
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

TRIVAGO GMBH X ANTONIO CARLOS DA SILVA 013035720363

**PROCEDIMENTO ND201626**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**TRIVAGO GMBH**, sociedade por ações, empresa sob a égide das leis alemãs, sede em Bennigsen Platz 1, 40474 Dusseldorf, Alemanha, representada por seus bastante procuradores [REDACTED], advogado inscrito na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED], Dr. [REDACTED], advogado inscrito na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED] e Dra. [REDACTED], advogada inscrita na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED] todos com escritório à [REDACTED] com endereços eletrônicos [REDACTED] e telefone para contato [REDACTED] é doravante RECLAMANTE do presente procedimento.

**ANTONIO CARLOS DA SILVA 013035720363**, empresário individual, com nome fantasia "Trivago Móveis e Eletroeletrônicos", situado na Al. Araguaia, 750, Bairro Alphaville Industrial, Barueri, Estado de São Paulo -CEP: 06455-000, com CNPJ sob o nº 19.592.843/0001-52, endereço eletrônico [trivagomoveis@hotmail.com](mailto:trivagomoveis@hotmail.com) e telefone para contato (16) 981314014, conforme dados informados pela CASD-ND, SEM representação no presente procedimento é doravante RECLAMADO.

RECLAMANTE e RECLAMADO serão aqui referidos em conjunto como PARTES.

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é [trivagomoveis.com.br](http://trivagomoveis.com.br), doravante como DOMÍNIO.

Conforme informação do Registro.br e alegações da RECLAMANTE em petição de 17/08/2016 dirigidas à CASD-ND, o DOMÍNIO foi registrado pelo RECLAMADO em

18/03/2016 perante o Registro.br, e, atualmente, possui status de "congelado por ordem judicial."

### 3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação apresentada pela RECLAMANTE foi originalmente recebida, com os documentos que a instruem, em 16 de agosto de 2016, por esta CASD-ND. Na mesma data foi enviada confirmação de recebimento da Reclamação à RECLAMANTE por esta CASD-ND.

Em 22 de agosto de 2016, esta CASD-ND comunicou à RECLAMANTE a existência de duas irregularidades formais na Reclamação apresentada, assim descritas:

- I. *Conforme artigos 7.2 a 7.4 do Regulamento CASD-ND, o Registro.br informou que: "o nome de domínio "trivagomoveis.com.br", encontra-se registrado por ANTONIO CARLOS DA SILVA 13035720363, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 019.592.843/0001-52 (Nome Fantasia: TRIVAGO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS);" e*
- II. *Não foi indicado se deseja que a comunicação da decisão final do procedimento seja realizada por via postal ou fac-símile, além da eletrônica.*

Tais irregularidades da Representação foram sanadas pela RECLAMANTE junto a esta CASD-ND em 25 de agosto de 2016; sanando as irregularidades indicadas nos itens (i) e (ii) acima transcritos e ratificando os documentos juntados com a representação recebida por esta CASD-ND em 16 de agosto de 2016; estando, pois, todas as irregularidades apontadas.

Em 31 de agosto de 2016 a CASD-ND intimou as PARTES do início do procedimento e do prazo para que o RECLAMADO, em conformidade com o Regulamento, apresentasse Resposta à Reclamação.

O RECLAMADO não apresentou Resposta e, em 16 de setembro de 2016, a Secretaria comunicou a revelia do RECLAMADO às PARTES e ao NIC.br.

Nomeados para atuar como Especialistas no presente procedimento, os signatários apresentaram suas Declarações de Imparcialidade e Independência, juntadas no processo. Em 28 de setembro de 2016, a nomeação dos Especialistas foi comunicada às PARTES por esta CASD-ND, não tendo sofrido quaisquer impugnações.

Em 05 de outubro de 2016, ora signatários tiveram suas nomeações como Especialistas, para o presente procedimento, devidamente confirmadas pela CASD-ND, com a devida transmissão dos autos do presente procedimento para análise e decisão no prazo regulamentar.



#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

Em apertada síntese, porque mais não é necessário – não se desprezando o zeloso trabalho dos patronos da RECLAMANTE em elencar suas alegações e coligir as provas que as sustentam – as razões apresentadas pela RECLAMANTE a justificar a apresentação deste procedimento e fundamentar seu pedido são:

- i. Possui direito de anterioridade face ao nome empresarial **TRIVAGO**;
- ii. Possui direito de propriedade da marca **TRIVAGO**, objeto de registro na Alemanha e pedidos de registro no Brasil;
- iii. A marca **TRIVAGO** pode ser considerada marca notoriamente conhecida nos termos do Artigo 126 da Lei nº 9.279/96 e do Art. 6º bis (1) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (Decreto nº 1.263/1994);
- iv. O DOMÍNIO em disputa reproduz a marca e nome empresarial **TRIVAGO**, sem qualquer autorização da RECLAMANTE; e
- v. O registro do DOMÍNIO efetuado pelo RECLAMADO está eivado de má-fé e vem sendo utilizado como nome de domínio de site para fins de levar a erro os consumidores (venda de produtos eletroeletrônicos que não são entregues aos compradores).
- vi. Por fim, requer que o DOMÍNIO questionado seja cancelado.

##### b. Do Reclamado

Em razão da não apresentação de Resposta neste procedimento, não há alegações do RECLAMADO que possam ser descritas.

Destaque-se, contudo, que nos termos do Artigo 13º, §2º, do Regulamento do SACI-Adm e do Artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND, ambos a seguir transcritos, a Revelia, embora constatada no presente procedimento, não é permissiva a omissão da devida análise pelos Especialistas que devem proferir decisão, conforme regulamento do SACI-Adm, *verbis*:

*“(Regulamento SACI-Adm)*

*Art. 13º. O Procedimento do SACI-Adm prosseguirá à revelia de qualquer das Partes, desde que a Parte, devidamente comunicada nos termos deste*



*Regulamento, não cumpra o ato que lhe competir no prazo assinalado para tanto.*

*§ 2º: Se o Titular do nome de domínio não apresentar defesa, o(s) especialista(s) deverá(ão) decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm. A decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da Parte."*

*"(Regulamento da CASD-ND)*

*Artigo 8.4.- No caso de não apresentação de Resposta ou de inobservância dos requisitos do item 8.2, o Reclamado será considerado revel, mas o(s) Especialista(s) deverá(ão) ainda assim apreciar o mérito da demanda, sendo que a decisão do(s) Especialista(s) não poderá ser fundamentada apenas na revelia da parte. (...)"*

Quanto à intimação ao Reclamado, esta, ocorreu conforme o Regulamento em 31/08/2016, não havendo a apresentação de Resposta do Reclamado, este foi devidamente comunicado do exaurimento de prazo em 16/09/2016. Tanto a intimação como o comunicado foram enviados ao endereço eletrônico informado pelo Reclamado ao Registro.br, que nos leva a presunção de recebimento positivo.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente Reclamação é cabível nos termos do Artigo 3º caput, alíneas (a) e (c) e Parágrafo Único, do Regulamento do SACI-Adm e do Artigo 2.1, alíneas (a) e (c) e do Artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Não há como negar que a RECLAMANTE possui direito de anterioridade sobre o nome empresarial e marca **TRIVAGO**, conforme as datas dos documentos juntados a este procedimento.

Por outro lado, o signo **TRIVAGO**, como argumenta a RECLAMANTE, é utilizado como nome fantasia e como historiado por esta é resultado da junção das sílabas iniciais das palavras inglesas **TRIP VACATION GO**. Enquanto que o RECLAMADO não tem como se apoiar no mesmo sentido, sendo certo, que sua empresa é individual.

Como sociedade, a RECLAMANTE está constituída na Alemanha desde 11 de abril de 2005 (Doc. 02 da Reclamação) utilizando o signo **TRIVAGO** como seu nome comercial. Também na Alemanha, a marca **TRIVAGO** está registrada desde 10 de setembro de 2004 (conforme Doc. 05 da Reclamação).

No Brasil, a RECLAMANTE registrou o nome de domínio <**trivago.com.br**> em 18 de abril de 2009, assim como depositou pedidos de registro para a marca **TRIVAGO**, junto ao Instituto

Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em 23 de outubro de 2013, conforme documentação juntada.

Em verificação no banco de dados do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi verificado que, dos três pedidos de registro depositados pela RECLAMANTE para a marca **TRIVAGO**, no Brasil, dois já foram concedidos em 30 de agosto de 2016 nas Classes Internacionais 43 e 35 (respectivamente, Registros Nº 840686528 e Nº 840686536 – cópia da página da Revista da Propriedade Industrial – RPI nº 2382 de 30 de agosto de 2016 com a Publicação de Concessão dos citados registros se encontra anexada como ANEXO I - informações de domínio público).

O uso da marca pelo RECLAMANTE é muito anterior ao RECLAMADO, do registro e uso do DOMÍNIO (<**trivagomoveis.com.br**>), que se deu somente em 18 de março de 2016, conforme informação prestada pelo próprio NIC.br.

É evidente e inegável que o RECLAMADO, enquanto empresário do ramo de comércio eletrônico, que por si só, deve possuir conhecimento de outras empresas na Internet, não pode alegar desconhecer a marca **TRIVAGO**. A sociedade RECLAMANTE que atende por este nome comercial e tal marca é amplamente utilizada para identificar site da Internet que apresenta os resultados de pesquisas conduzidas por um motor de buscas que compara preços de hotéis em diversos países, em mais de trinta e três (33) idiomas; conforme fartamente divulgado através de publicidade no Brasil.

O elemento distintivo central do DOMÍNIO em disputa <**trivagomoveis.com.br**> reproduz integralmente a marca **TRIVAGO**, atualmente, registrada no Brasil, que, ainda, pode ser qualificada como Marca Notoriamente Conhecida e o nome empresarial **TRIVAGO**, que o RECLAMADO, como já dito, não poderia deixar de conhecer por se tratar de empresário em franca atividade e ser notória a marca para os internautas.

Insera-se, no caso presente, nas hipóteses das alíneas (a) e (c) do Artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e das alíneas (a) e (c) do Artigo 2.1, do Regulamento desta CASD-ND, onde se lê:

*“(Regulamento do SACI-Adm)”*

*Artigo 3º - (...)*

*(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 (...)*

*(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;”*

*“(Regulamento da CASD-ND)*

*Artigo 2.1: (...)*

*(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*

*(...)*

*(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.”*

Além do que, há fortes indícios de conduta de má-fé do RECLAMADO ao requerer e obter o registro do DOMÍNIO. É flagrante, assim como, a má-fé que norteou seus atos após a obtenção do registro para tal DOMÍNIO, que fica claro por meio da análise perfunctória dos documentos juntados à Reclamação como Doc. 8 e Doc. 9. Tais documentos demonstram que o RECLAMADO vinha se utilizando do DOMÍNIO para manter um site, agora, fora do ar, que, fraudulentamente, oferecia à venda produtos eletroeletrônicos sem ter qualquer intenção de efetivamente entregá-los, segundo as provas trazidas aos autos, do site Reclame Aqui. As reclamações postadas são provas do dano causado pelo RECLAMADO à reputação e à marca da RECLAMANTE.

Tal prática é considerada nefasta, pois, utilizando-se do DOMÍNIO e aproveitando-se da fama da RECLAMANTE, induzindo a erro os internautas e prejudicando a RECLAMANTE, fato que a obrigou por meio de seu Representante Legal comparecer, em 13 de julho de 2016, à 15ª DP da Capital do Estado de São Paulo, fazendo lavrar-se o Boletim de Ocorrência nº 2917/2016, cuja cópia foi anexada à Reclamação como Doc. 10.

Caracterizadas, pois, as hipóteses do Parágrafo Único do Artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do Artigo 2.2, do Regulamento desta CASD-ND, posto que se trata de circunstância de gravíssima má-fé; de ver-se:

*“(Regulamento do SACI-Adm)*

*Artigo 3º - (...)*

*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: (grifou-se)”*

*“(Regulamento da CASD-ND):*

*Artigo 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: (grifou-se)''*

Ressalta-se, ainda, a existência de entendimento consolidado nesta CASD-ND, de nos casos em que há indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, decisões pretéritas conferem base suficiente por exemplo, nos procedimentos ND201324; ND20131; ND201411; ND201419; ND201428; ND201523; ND201526; ND20163 e ND201612.

A decisão deste colegiado de Especialistas da CASD-ND, não poderia ser outra senão, a que a manutenção do registro do DOMÍNIO em nome do RECLAMADO se mostra avessa à legislação que rege a matéria, bem como ao Regulamento a que se submete o registro de nomes de domínio, como mencionado acima.

O RECLAMADO não demonstrou qualquer direito sobre o signo **TRIVAGO**, quer como marca, quer como nome empresarial e não obteve, como expressamente declarado pela RECLAMANTE, em nenhum momento, autorização desta para uso e registro da expressão **TRIVAGO** sob qualquer forma.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições do Artigo 3º, *caput*, alíneas (a) e (c) e Parágrafo Único, do Regulamento do SACI-Adm e do Artigo 2.1, alíneas (a) e (c) e do Artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, este Colegiado de Especialistas determina que o DOMÍNIO em disputa <trivagomoveis.com.br> seja cancelado, conforme solicitado pela RECLAMANTE, nos termos autorizados pela alínea (f) do Artigo 2º do Regulamento do SACI-Adm e pela alínea (g) do Artigo 4.2 do Regulamento da CASD-ND.

Este Colegiado de Especialistas 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.

São Paulo, 26 de outubro de 2016.

  
Maria Isabel Montañés  
Especialista Presidente



Ricardo Pinho  
Especialista



Rafael Atab  
Especialista