

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

**HUGHES NETWORK SYSTEMS LLC e HNS AMÉRICAS COMUNICAÇÕES LTDA. X  
EFREM MOL PEIXOTO ME**

**PROCEDIMENTO Nº ND201644**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

HUGHES NETWORK SYSTEMS LLC, sociedade constituída de acordo com as Leis dos Estados Unidos da América, com sede na 11717 Exploration Lane, Germantown, Estado de Maryland, 20876, Estados Unidos da América e HNS AMÉRICAS COMUNICAÇÕES LTDA., sociedade comercial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.804.832/0001-10 e com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 201, conjunto 71A, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05426-100, representadas por [REDACTED], inscrito na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED] advogado de BIALER, FALSETTI e VALADARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com escritório na Rua Arizona nº 1349, 5º andar, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04567-901 são as Reclamantes do presente Procedimento ("Reclamantes").

EFREM MOL PEIXOTO ME, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.239.959/0001-23 e com sede na Rua Capitão Fernando Pereira Garcia nº 952-A, Franca, SP, Brasil, CEP 14404-049, sem representante, é a Reclamada do presente Procedimento ("Reclamada").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é o <[www.hughesnet.net.br](http://www.hughesnet.net.br)> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 11 de dezembro de 2015 junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 07 de dezembro de 2016, 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 07 de dezembro de 2016, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ("NIC.br") informações cadastrais do Nome de Domínio, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND.

Em resposta enviada à CASD-ND em 12 de dezembro de 2016, o NIC.br informou que o Nome de Domínio restaria impedido de ser transferido a terceiros em virtude desta Reclamação, bem como confirmou que o Nome de Domínio encontra-se registrado sob titularidade da Reclamada, fornecendo as informações cadastrais pertinentes.

Em 13 de dezembro de 2016, a CASD-ND comunicou às Reclamantes a identificação de algumas irregularidades formais na Reclamação, as quais foram devidamente cumpridas pelas Reclamantes.

Em 09 de janeiro de 2017, a CASD-ND enviou intimação à Reclamada para apresentação de Resposta nos termos do artigo 8.1 do Regulamento CASD-ND. Em 26 de janeiro de 2017, a CASD-ND comunicou à Reclamada o decurso do prazo sem a apresentação de Resposta, bem como as consequências de sua revelia (i.e., não apresentação de defesa). Na mesma data, a CASD-ND enviou também ao NIC.br comunicação de revelia.

A CASD-ND nomeou Renata Ciampi como Especialista, comunicando tal fato às partes em 02 de fevereiro de 2017. A Declaração de Independência e Imparcialidade foi enviada pela Especialista no mesmo dia.

Em 08 de fevereiro de 2017, a CASD-ND transmitiu o procedimento à Especialista para que fosse dado andamento ao caso.

### 4. Das Alegações das Partes

#### a. Das Reclamantes

As Reclamantes alegam que são empresas do Grupo Hughes, o qual seria líder no fornecimento de serviços de rede e tecnologia de comunicação via satélite. Referido Grupo, com sede nos Estados Unidos da América, teria clientes em mais de 100 países e atuaria no Brasil desde 2003.

Afirmam que, recentemente, o Grupo Hughes teria lançado os serviços "HughesNet" referente aos serviços de acesso à internet banda larga por satélite. Assim, em 03 de fevereiro de 2006, foi registrado o nome de domínio <www.hughesnet.com.br> em nome da 2ª Reclamante. As Reclamantes asseveram que, há época, a 1ª Reclamante já era titular dos nomes de domínio <www.hughesnet.net> (desde 1998) e <www.hughesnet.com> (desde 2002).

Conforme relatado pelas Reclamantes, a 1ª Reclamante é também titular da marca mista "HUGHESNET", a qual se encontra registrada na Classe NCL(8) 38 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI sob o nº 828626391.

Além disso, as Reclamantes informam que a 1ª Reclamante também depositou mais 2 pedidos de registro da marca nominativa "HUGHESNET" perante o INPI, quais sejam: (i) nº 911467777 na Classe NCL(10) 09; e (ii) nº 911468102 na Classe NCL(10) 38.

Por fim, informam que o Grupo Hughes começou a anunciar o lançamento do serviço residencial de provimento de conexão de internet via satélite denominado "HughesNet" em 2015, contando referido serviço com mais de 1,5 milhão de usuários nos Estados Unidos da América.

Em março de 2016, teriam sido surpreendidas pela existência do Nome de Domínio <www.hughesnet.net.br> criado em 11 de dezembro de 2015 em nome da Reclamada. Há época, o website referente ao Nome de Domínio apresentava oferta de internet por satélite, atividade que, conforme atesta o Documento 19, não se encontra descrita no CNPJ da Reclamada.

As Reclamantes notificaram a Reclamada expondo os direitos do Grupo Hughes e solicitando a transferência do Nome de Domínio, sendo verdade que a Reclamada se prontificou a realizar a transferência solicitada mediante pagamento conforme demonstra os Documentos 22, 24 e 25. Nas semanas que se seguiram, a Reclamada chegou ainda a enviar mais mensagens solicitando pagamento para efetuar a transferência do Nome de Domínio, como se verifica dos Documentos 27 e 28.

Nesta mesma época, as Reclamantes tomaram conhecimento de que a Reclamada estava ofertando o Nome de Domínio a potenciais interessados, conforme demonstra o Documento 26.

Por fim, em julho de 2016 a Reclamada teria passado a redirecionar os usuários do website referente ao Nome de Domínio para <www.universosat.com.br> também de sua titularidade, no qual ofereceria "Internet Via Satélite" por meio da comercialização de antenas para captação de sinal de satélite.

Inconformadas, as Reclamantes teriam lavrado 2 registros em atas notariais datados de 01 de setembro e 03 de novembro de 2016 para registrar as condutas ilegais da Reclamada.

Asseveram as Reclamantes que o Nome de Domínio enquadra-se nas situações previstas nos itens (a), (b) e (c) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, uma vez que: (i) o Nome de Domínio reproduz integralmente a marca registrada da 1ª Reclamante; (ii) o Nome de Domínio reproduz integralmente a marca ainda não depositada ou registrada no Brasil da 1ª Reclamante mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida; e (iii) expressão característica e distintiva do nome comercial da 1ª Reclamante.

Ademais, sustentam estarem presentes as situações previstas nos itens (a) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois a Reclamada: (i) ofereceu vender o Nome de Domínio não apenas às Reclamantes, mas também a terceiros; e (ii) criou situação de confusão com sinal distintivo da 1ª Reclamante atraindo usuários para o seu website.

Ao final, as Reclamantes requerem que o nome de domínio questionado seja transferido para a 2ª Reclamante (HNS AMÉRICAS COMUNICAÇÕES LTDA.)

**b. Da Reclamada**

A Reclamada não apresentou resposta, ficando configurada a revelia conforme comunicação enviada pela CASD-ND em 26 de janeiro de 2016.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente cumpre informar que a revelia da Reclamada não influenciou o julgamento do mérito desta Reclamação, o qual foi apreciado e decidido com base nos fatos e provas apresentadas, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND e do artigo 13, §2º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob ".br" - SACI-Adm ("Regulamento SACI-Adm").

O Regulamento SACI-Adm estabelece 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 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; 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."

Além disso, o Regulamento CASD-ND dispõe 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."*

No mérito desta Reclamação, verifica-se que:

- a) o Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada em 11 de dezembro de 2015.
- b) a 1ª Reclamante é titular de pedidos de registro e registro de marcas contendo a expressão "HughesNet":
  - Registro de nº 828626391 da marca mista "HUGHESNET", na Classe 38, concedido em 02 de agosto de 2011;
  - Pedido de Registro de nº 911467777 da marca nominativa "HUGHESNET", na Classe 09, depositado em 11 de agosto de 2016; e
  - Pedido de Registro de nº 911468102 da marca nominativa "HUGHESNET", na Classe 38, depositado em 11 de agosto de 2016.

c) o Nome de Domínio confunde-se com o nome de domínio <www.hughesnet.com.br> registrado desde 03 de fevereiro de 2006 em nome da 2ª Reclamante.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que resta evidente que o Nome de Domínio contém marca registrada e nome empresarial da 1ª Reclamante, configurando as hipóteses previstas nas alíneas (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Por outro lado, não há como negar que a Reclamada registrou o Nome de Domínio com o objetivo de vendê-lo para as Reclamantes ou para terceiros, razão pela qual caracterizada a hipótese prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com o intuito de venda, caracteriza forte indício de má-fé. Ora, a Reclamada, por diversas vezes, ofereceu-se para transferir o Nome de Domínio para as Reclamantes mediante pagamento em dinheiro, a despeito do procedimento de transferência de domínio não envolver quaisquer custos ou taxas, o que por si só demonstra nitidamente a má-fé da Reclamada.

Ademais, é facilmente constatável que a Reclamada vem usando o Nome de Domínio com o intuito de atrair usuários da Internet, criando uma situação de provável confusão com o nome comercial e marca registrada da 1ª Reclamante, razão pela qual caracterizada 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.

Vale frisar que a jurisprudência desta CASD-ND já se consolidou no sentido de que há indícios de má-fé na utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro conforme procedimentos: ND20131, ND201411, ND201428, ND201523, ND201612; ND201626, ND201627 e ND201634.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e com fundamento no disposto nas alíneas (a), (b) e (c) do caput e alíneas (a) e (d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondente às hipóteses previstas no artigo 2.1, alíneas (a), (b) e (c) e artigo 2.2, alíneas (a) e (d) do Regulamento CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio seja transferido para a 2ª Reclamante, conforme determina o disposto no artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND.

A 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, 07 de março de 2017.



---

**Renata Ciampi**  
Especialista