

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

SKYSCANNER LTD X GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA

PROCEDIMENTO Nº ND202021

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SKYSCANNER LTD, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade limitada sob as leis do Reino Unido, sediada na Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, Londres, CEP WC1B 3AU, representada por Isadora Schumacher Schlindwein, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”).

GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA, pessoa física, inscrita no CPF/MF, residente em endereço desconhecido, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**skyscanner.com.br**>, o “**Nome de Domínio**”.

O Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 11.04.2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05.05.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 05.05.2020, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <**skyscanner.com.br**>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 06.05.2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**skyscanner.com.br**>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 11.04.2019.

Em 11.05.2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 11.05.2020, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 27.05.2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 02.06.2020, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre tentativa de contato com o Reclamado, tendo este quedado inerte, de modo que o Nome de Domínio foi congelado.

Em 04.06.2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 10.06.2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante atua no segmento de viagens, sendo especializada nos serviços de busca de passagens, hotéis, aluguel de veículos, entre outros.

Aduz a Reclamante que é empresa líder no mercado de busca por viagens, sendo que, buscando concretizar sua atuação no Brasil, registrou o nome de domínio <**skyscanner.com.br**> em 30.03.2009.

Além disso, argumenta a Reclamante que possui diversos registros para a marca SKYSCANNER perante o INPI:

REGISTRO	MARCA	CLASSE	TITULAR	Data da concessão
840551533	SKYSCANNER	39	SKYSCANNER LTD	12.04.2016
840551550	SKYSCANNER	42	SKYSCANNER LTD	12.04.2016
840551525	SKYSCANNER	35	SKYSCANNER LTD	12.04.2016

Sustenta a Reclamante, assim, o seu direito de exclusividade para a marca SKYSCANNER, alegando ser globalmente reconhecida pelos seus serviços de busca de viagens, o que a possibilita de impedir que terceiros não autorizados se utilizem da referida expressão.

Ressalta a Reclamante, outrossim, que a reprodução da marca SKYSCANNER pelo nome de domínio <skyscanner.com.br>, constitui ofensa aos seus direitos de propriedade intelectual, o que é agravado pelo fato de que referido domínio seria utilizado pelo Reclamado para redirecionamento ao domínio <seguros promo.com.br>, empresa que contrata seguros para viagens, de modo que o Reclamado estaria tentando se apropriar indevidamente da clientela da Reclamante.

Sustenta a Reclamante que tal prática pelo Reclamado constitui *typosquatting*, consistente em utilizar marca conhecida com pequeno erro de digitação para redirecionamento de usuários, causando possibilidade de confusão e/ou associação indevida perante os consumidores.

Alega, também, que não há pedido de registro perante o INPI para a marca SKYSCANNER, sustentando que tal fato demonstra que o interesse do Reclamado é tão somente confundir consumidores, em ato de má-fé.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação para a sua titularidade, em nome de **José Viera Zarate**, inscrito no CPF/MF, representante legal da Reclamante.

b. Do Reclamado

Conforme assinalado no comunicado de 27.05.2020, o Reclamado não apresentou Resposta à Reclamação no prazo estabelecido, mesmo após o trâmite descrito nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND, tendo sido constatada sua revelia.

Não obstante a ausência de Resposta, o mérito desta demanda foi apreciado de acordo com os fatos e provas apresentados pela Reclamante, nos termos do artigo 13º, §5º do Regulamento SACI-Adm e 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3^a do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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.*

A transferência ou cancelamento do nome de domínio depende, também, da verificação da má-fé do Reclamado no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND, consideradas como indícios de má-fé:

- 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 de 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.*

Assim, entende este Especialista que, nos termos destes dispositivos, o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido** à Reclamante, nos termos por ela requeridos e conforme fundamentação abaixo.

a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com as marcas e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante

O nome de domínio <**skyscanner.com.br**>, criado em 2019, possui elemento distintivo **extremamente semelhante** às marcas anteriormente registradas 'SKYSCANNER', de titularidade da Reclamante, concedidas em 12.04.2016 pelo INPI, ou seja, em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa.

Ademais, restou demonstrado que a Reclamante é titular, por meio de seu representante legal indicado, do nome de domínio <**skyscanner.com.br**> desde 30.03.2009, também em data anterior ao registro do domínio em disputa.

b. Nome de Domínio suficientemente similar e capaz de criar confusão com as marcas, nome empresarial e nome de domínio anterior da Reclamante

Como visto no item anterior, o nome de domínio objeto da disputa tem elemento distintivo extremamente semelhante às marcas, nome de domínio e nome empresarial da Reclamante, todos registrados por esta em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa pelo Reclamado.

Com efeito, o mero acréscimo de um 'n' na composição do termo "skyscanner" não é suficiente para diferenciar os sinais distintivos da Reclamante do domínio registrado pelo Reclamado, constituindo inconteste e flagrante imitação da marca registrada SKYSCANNER, de titularidade da Reclamante.

Além disso, o Reclamado utiliza o nome de domínio <**skyscanner.com.br**> para redirecionamento a endereço eletrônico que oferece serviço no mesmo ramo de atuação da Reclamante, demonstrando não apenas a ciência do Reclamado quanto à existência

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

da empresa Reclamante, mas também a inequívoca possibilidade de confusão e associação indevida no caso.

Ressalta-se, ainda que, o uso de sinal distintivo similar àquele usado por concorrente para identificação dos mesmos serviços, pode ser entendido como prática de concorrência desleal e/ou aproveitamento parasitário, gerando potencial enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Não há dúvidas, pois, de que os consumidores, ao se depararem com o sítio eletrônico do Reclamado, poderão ser levados a erro, dúvida ou confusão quanto à sua origem, de forma que resta claro o indício de má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio objeto da disputa pelo Reclamado.

Bem se vê, portanto, que estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos (i) 2.1, item *c*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *c*, do Regulamento SACI-Adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <skyscanner.com.br> e o nome empresarial e nome de domínio anteriores da Reclamante; e (ii) 2.1, item *a*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *a*, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o nome de domínio registrado pelo Reclamado reproduz as marcas anteriormente registradas pela Reclamante, restando, igualmente configurada a possibilidade de confusão pelos consumidores.

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND202016; ND202012; ND20191; ND201840; ND201828; ND201753 e ND201635.

c. Caracterização da má-fé do Reclamado: tentativa de atrair usuários para o sítio de rede eletrônica de terceiro, com o objetivo de lucro, criando evidente possibilidade de confusão com o sinal distintivo de titularidade da Reclamante.

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, restou configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Conforme exposto pela Reclamante e confirmado por este Especialista, dada a similitude entre o nome de domínio em disputa e o nome de domínio e as marcas registradas pela Reclamante, é possível afirmar que há a prática de *typosquatting*, ou seja, o registro de nomes de domínio semelhantes à marcas consagradas, mas com pequenos erros tipográficos, objetivando que os consumidores digitem por equívoco o nome de seus sítios eletrônicos, aproveitando-se, indevidamente, do fluxo de usuários.

Além disso, o Reclamado, por meio do nome de domínio objeto desta disputa, utiliza-se indevidamente da marca registrada da Reclamante para redirecionar usuários ao website <seguros promo.com.br>, o que também configura prática de *cybersquatting*.

Em outras palavras, é evidente a má-fé do Reclamado, que registrou domínio semelhante à marca SKYSCANNER, com mínimo erro tipográfico, redirecionando os consumidores a sítio eletrônico que comercializa serviço semelhante ao da Reclamante, buscando, assim, o desvio ilícito da clientela da Reclamante.

Resta clara, pois, a este Especialista, a criação do nome de domínio pelo Reclamado em ato de **má-fé**, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, item *d* do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, item *d* do Regulamento da CASD-ND, pois há que se inferir que ao usar o Nome de Domínio o Reclamado pretendia “(...) *atrair, intencionalmente e com o 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*”.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da **má-fé** e prática de *cybersquatting* e *typosquatting*, nos termos do item *d* do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente item *d* do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201927; ND201913; ND201832; ND201837; ND201826; ND20187.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz marca anteriormente registrada; e (ii) o nome de domínio <skyscanner.com.br> configura prática de *cybersquatting* e *typosquatting*, e foi obtido de má-fé com o intuito de induzir os consumidores em erro e/ou confusão, é imperiosa, pois, a **transferência** do domínio objeto da disputa à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, *a* e *c* e 2.2, *d* do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <**skyscanner.com.br**>, seja transferido à empresa Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

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 presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 30 de junho de 2020.



Jacques Labrunie
Especialista