

**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)**

TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A X G [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND202044

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, sob o nº 45.039.237/0001-14, Osasco, São Paulo, Brasil, representado por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

G [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED], [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <sbtads.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 02 de junho de 2020 junto ao Registro.br e alterado em 27 de julho 2020.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 24 de julho de 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 24 de julho de 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 <sbtads.com.br> e 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 27 de julho de 2020 o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <sbtads.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 02/06/2020.

Em 31 de julho de 2020 a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação e informou que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 03 de agosto de 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 19 de agosto de 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 atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 20 de agosto, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 31 de agosto de 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 de setembro de 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

Em síntese, a Reclamante afirma que o referido nome de domínio se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 2.2, (a) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (a) do Regulamento do SACI-Adm, assim como nas hipóteses previstas pelo art. 2.1, (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND e art. 3º (a) e (c) do Regulamento do SACI-Adm, tendo alegado que:

- A Reclamante é empresa brasileira, SBT, nacionalmente conhecida, dedicada à prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e imagética;

- A Reclamante é a segunda maior televisão aberta do Brasil em audiência e o maior canal do mundo de televisão aberta na web;

- A Reclamante obteve proteção de seu sinal distintivo junto ao INPI. Além do registro de marca, a Reclamante utiliza o elemento característico SBT como parcela distintiva de seu nome empresarial;

- A Reclamante seria detentora de marca de alto renome;

- A Reclamante teria tentado expandir seus serviços voltados para a área publicitária, através de website onde pequenos comerciantes poderiam comprar mídia a preços acessíveis. No entanto, haveria se deparado com o nome de domínio que se encontra como atual objeto desta Reclamação (<sbtads.com.br), cujo significado seria SBT *Advertising*, em posse do Reclamado;

- O nome de domínio sob disputa estaria registrado desde 2014 e o Reclamado o teria deixado latente por esse período;

- A má-fé do Reclamado deve ser analisada em associação ao fato de o Reclamado ter conhecimento prévio da marca de alto renome da Reclamante e de que o Reclamado teria registrado o nome de domínio justamente para barganhar com a Reclamante.

Ao final, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, mesmo após certificada sua ciência inequívoca em relação ao presente Procedimento Especial.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo:

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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento:

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.
- a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante trouxe ao conhecimento desse Painel as informações relativas aos registros obtidos junto ao INPI para o elemento distintivo SBT. Esses registros são anteriores ao registro do nome de domínio sob disputa.

Além disso, a Reclamante comprovou que o sinal “SBT”, objeto do registro n. 902323253, na classe 41 teve o reconhecimento de marca de Alto Renome pelo INPI, em 14.07.2017.

Ao analisar o nome de domínio sob disputa <sbtads.com.br> verifica-se que o acréscimo do termo “ads” não é capaz de criar distintividade ao domínio.

Assim, verifica-se a possibilidade de confusão entre o nome de domínio sob disputa e os registros de marca da Reclamante.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A semelhança entre o nome de domínio sob disputa e as marcas da Reclamante, como afirmado anteriormente, mostra-se passível de confusão.

Assim, o acréscimo do termo “ads”, que significa “advertisement” não afasta a colidência entre os signos.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Regulamento SACI-Adm prevê que o Reclamado poderá trazer, em sua defesa, elementos que apontem “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos

interesses sobre o nome do domínio em disputa”, na forma do art. 11º, c, do Regulamento SACI-Adm.

O Nome de Domínio sob disputa foi registrado pelo Reclamado em 02 de junho de 2020, admitindo a aplicação do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

Embora tenha sido assegurado ao Reclamado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND, seguiu o procedimento à sua revelia.

Logo, em conformidade com o estabelecido no art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, diante da falta de provas que coadunem em sentido contrário, forçoso concluir que o Reclamado não reúne direitos e/ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Os Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND preveem, em seus artigos 3º e 2.2, respectivamente, que ao Reclamante recairá o ônus de demonstrar que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé. O parágrafo único do artigo 3º e o 2.2 de tais Regulamentos dispõem, ainda, acerca de circunstâncias que, dentre outras, podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio impugnado.

Em sua Reclamação, a Reclamante fundamenta a má-fé na alínea (a) do item 2.2., afirmando que o titular teria registrado o nome de domínio com a intenção de barganhar tal registro caso a Reclamante almejasse utilizar o referido nome de domínio.

Diante dos argumentos apresentados na Reclamação, o Reclamado não poderia desconhecer os direitos anteriores da Reclamante.

Ademais, verificou-se que o Reclamado é titular de outros domínios, tais quais:

bandads.com.br
astwaycred.com.br
fastwaysistemas.com.br
leaddigital.com.br
link.bio.br
pixelfacebook.com.br
pixelfacebook.com.br
recordads.com.br

sbtads.com.br

Assim, possível verificar que o registro de diferentes nomes de domínios com marcas de canais de televisão e o acréscimo da palavra “ads” é claro indício de que o domínio sob disputa foi registro de má-fé.

Além disso, possível observar no presente caso que o site não estava sendo utilizado no momento da Apresentação da Reclamação, caracterizando a situação conhecida como “*passive holding*”, que nada mais é que o uso passivo do domínio sem qualquer utilização.

Os precedentes estabelecidos por decisões da própria CASD-ND apontam para caracterização de má-fé em casos de *passive holding*: ND-202029, ND-202031, ND-201969, ND-201946 e ND-201943.

Além do 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 proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Desta feita, resta configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

2. Conclusão

Diante do exposto, restou demonstrado que o nome de domínio é semelhante e capaz de causar confusão com as marcas da Reclamante.

Além disso, não houve qualquer comprovação da existência de quaisquer direitos ou legítimos interesses do Reclamado sobre o nome de domínio.

Por fim, restou comprovado que o Reclamado registrou e estava utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 10.9, “b”, 2.1, “a” e 2.2 “b” do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <sbtads.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

O Especialista 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 Especial.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020.



Ricardo Vieira de Mello
Especialista