

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

**SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
X
SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA**

PROCEDIMENTO N° ND202240

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SKY INTERNATIONAL AG, registrada sob o no. CH-170.3.036.844-7, Zurique, Suíça, e **SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.497.373/0001-10, São Paulo/SP, Brasil, ambas representadas por Pinheiro Palmer Advogados, com sede no Rio de Janeiro/RJ, Brasil, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “Reclamantes”).

SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, inscrita no CNPJ 11.190.236/0001-54, Itaquaquetuba/SP, Brasil, representada por Tarento Assessoria Jurídica, com sede em Itaquaquetuba/SP, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os Nomes de Domínio em disputa são <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> (os “Nomes de Domínio”).

O Nome de Domínio <skyfibra.com.br> foi registrado em 05/03/2020, e o Nome de Domínio <skynet360.com.br> foi registrado em 10/09/2021, ambos junto ao NIC.br. Segundo informações disponíveis no Whois do Registro.br em 29/10/2022, o Nome de Domínio <skyfibra.com.br> encontra-se vigente até 05/03/2030, e o Nome de Domínio <skynet360.com.br> encontra-se vigente até 10/09/2031.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23/08/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, 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 dos nomes de domínio <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e o número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 26/08/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos Nomes de Domínio. Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa.

Em 29/08/2022, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação. Notadamente, as Reclamantes foram intimadas a apresentar cópia dos atos constitutivos atualizados da SKY INTERNATIONAL AG, assim como informar a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenham iniciado ou terminado com relação aos nomes de domínio objeto do conflito, bem como apresentar comprovação de poderes de quem assina pela SKY INTERNATIONAL AG. Em 31/08/2022, as Reclamantes apresentaram Manifestação ao Comunicado de Irregularidades na Reclamação.

Em 06/09/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe à Especialista nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 22/09/2022, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e às Reclamantes foi dada a vista da Resposta em 03/10/2022.

Em 23/09/2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta. Notadamente, a Reclamada foi intimada a apresentar cópia dos atos constitutivos atualizados; a confirmar sua concordância com o número de Especialistas proposto pelas Reclamantes; a informar a existência de qualquer outro procedimento judicial que tenha iniciado ou terminado com relação aos nomes de domínio objeto do conflito; a anexar declaração isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI ("CSD-ABPI"), bem como a CASD-ND da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelas Reclamantes ou pela Reclamada tendo por objeto a Reclamação; e, por fim, a anexar comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND da ABPI, caso a Reclamada queira aumentar o número de Especialistas proposto pela Reclamante.

Em 05/10/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de Manifestação extemporânea da Reclamada, recebida na mesma data. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas à Especialista, que não está obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 13/10/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 19/10/2022, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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

Alega-se na Reclamação, em síntese, que:

- (I) A Primeira Reclamante (SKY INTERNATIONAL AG) é detentora de marcas “SKY” junto ao INPI, e possui a partícula SKY como elemento diferenciador do seu nome comercial - e de suas antecessoras - desde 1988.
- (II) A Segunda Reclamante (SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA) é sublicenciada exclusiva da Primeira Reclamante no Brasil. Por força de cláusula contratual com a Primeira Reclamante, é titular de nomes de domínio que incluem o termo SKY, além de ter a partícula SKY como elemento diferenciador de seu nome empresarial desde 2002.
- (III) No Brasil, a Primeira Reclamante é titular de mais de 200 pedidos e registros de marca que incluem a palavra SKY, sendo que a Primeira Reclamante e/ou suas predecessoras, coligadas, licenciadas e sublicenciadas vem usando a marca “SKY” pelo menos desde o ano de 1984. Atualmente, a Primeira Reclamante tem mais de 2.600 pedidos e registros da marca “SKY” (isoladamente ou composta pela palavra), em mais de 84 países.
- (IV) Fundada em 1996, a Segunda Reclamante é atualmente a maior operadora de TV via satélite do Brasil, sendo contratada por mais de 30% dos assinantes de TV paga no mercado brasileiro.
- (V) No Brasil, especificamente para “serviços de provimento de conexões de telecomunicações à internet ou bancos de dados; provimento de acesso a sites através de uma rede de informação eletrônica”, a Primeira Reclamante obteve registro da marca “SKY” junto ao INPI em 24/02/2015, fruto de um depósito feito em 13/01/2012.
- (VI) De acordo com as Reclamantes, as datas de criação dos Nomes de Domínio da Reclamada foram posteriores à data de concessão do registro de marca supra indicado, o que lhes concederia o direito de exclusividade ao termo SKY no ramo de serviços de telecomunicações à internet.
- (VII) As Reclamantes ressaltam, ainda, que a marca “SKY” já foi reconhecida como uma marca notoriamente conhecida, inclusive para serviços de provimento de acesso à internet e de telecomunicações, que são os mesmos serviços oferecidos pela Reclamada.
- (VIII) Além disso, a Segunda Reclamante é titular de 251 nomes de domínio contendo o termo SKY – incluindo alguns nomes de domínio bastante similares aos Nomes de Domínio sob disputa – a saber, <sky.com.br>, <skynetfilmes.com.br> e <tvskynet.com.br>. Ressaltam, ainda, que o nome de domínio <sky.com.br> foi criado em 05/02/1996, ou seja, 24 anos antes dos Nomes de Domínio sob disputa.
- (IX) Adicionalmente, a Primeira Reclamante depositou a marca “SKY.COM.BR” em 09/05/2020.
- (X) As Reclamantes alegam total conflito entre marcas e serviços das Reclamantes versus Reclamada, já que a Reclamada estaria utilizando o nome de domínio <skynet360.com.br> para oferecer serviços de conexão à internet sob a marca SKYNET, bem como estaria usando a marca “SKYNET TELECOM” em mídias sociais.

- (XI) A empresa SKYNET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, que teria os mesmos sócios da Reclamada, é titular do nome de domínio <skynettelecom.net.br>, cujo acesso direcionaria o internauta para o nome de domínio <skynet360.com.br>, o que demonstraria a solidariedade entre as empresas na violação de direitos de propriedade intelectual das Reclamantes.
- (XII) As Reclamantes afirmam que, pela notoriedade de sua marca, o público poderá ser levado a pensar que a Reclamada é uma empresa coligada às Reclamantes, já que a Reclamada também utiliza a partícula SKY na composição do seu nome comercial. Adicionalmente, o objeto social da Reclamada inclui serviços de “operadoras de televisão por assinatura por satélite” e de “provedores de acesso às redes de comunicações”, o que não deixaria dúvidas quanto ao risco de conflito mercadológico e concorrência desleal.
- (XIII) As Reclamantes entendem que a Reclamada infringe seus direitos marcários, num caso de aproveitamento parasitário de sua reputação consolidada no mercado.
- (XIV) As Reclamantes salientam, ainda, que o INPI já entendeu diversas vezes que marcas contendo o termo SKY e que cubram serviços idênticos ou relacionados a “provimento de acesso à rede global de computadores e provedor de acesso” não poderiam coexistir com os registros da marca “SKY” da Primeira Reclamante. Adicionalmente, em 2022, a Primeira Reclamante depositou a marca “SKY FIBRA” nas classes 9 e 38 perante o INPI.
- (XV) A Segunda Reclamante informa que, em 12/05/2022, tornou-se titular dos nomes de domínios <assineskyfibra.com.br> e <skyfibradigital.com.br> e que, portanto, a existência do nome de domínio <skyfibra.com.br> da Reclamada é prejudicial aos seus negócios.
- (XVI) As Reclamantes apresentam, então, jurisprudência dos tribunais e da CASD-ND que consideram aplicável ao caso, segundo a qual os conflitos entre nomes de domínio e marcas previamente registradas - ou nomes empresarias previamente estabelecimentos - geraram o cancelamento de tais nomes de domínio posteriores.
- (XVII) Finalizam as Reclamantes requerendo que os Nomes de Domínio <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> sejam transferidos para a Segunda Reclamante ou, alternativamente, requerem o cancelamento dos ditos Nomes Domínios.

b. Da Reclamada

Alega-se na Resposta, em síntese, que:

- (I) A Reclamada não concorda em resolver a questão envolvendo os Nomes de Domínio em disputa em câmara arbitral, alegando não haver cláusula compromissória, e alega apresentar a defesa apenas para não incorrer em revelia.
- (II) A Reclamada assevera que as Reclamantes apresentam marcas com o termo SKY, contudo afirma que não existe logotipo nos domínios utilizados pela Reclamada.
- (III) A Reclamada nota que seus domínios <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> foram criados respectivamente em 5/03/2020 e em 10/09/2021. Segue informando que as Reclamantes depositaram pedido de registro de marcas contento a composição SKY FIBRA em 29/03/2022, data posterior à criação dos Nomes de Domínio sob disputa.
- (IV) A Reclamada cita o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e o fato deste adotar como critério para a concessão de nomes de domínio o princípio *first to file*, condição cumprida pela Reclamada, já que conseguiu registrar o Nome de Domínio <skyfibra.com.br> em 5/03/2020.
- (V) Segundo a Reclamada, no caso de nomes de domínio isoladamente considerados a proteção se dará com base nas Resoluções e Anexos do Comitê Gestor, entendendo, portanto, que os Nomes de Domínio devam ser mantidos com ela.
- (VI) A Reclamada cita ainda a Teoria da Distância, alegando que o termo SKY é utilizado em incontáveis denominações de produtos e serviços coexistentes no mercado.
- (VII) Segue afirmando que as Reclamantes possuem uma marca fraca, que é assim classificada por utilizar termo genérico – a palavra “céu”, em inglês.
- (VIII) No que tange à diferença gráfica dos signos, a Reclamada cita que seu logotipo destaca a letra “N” e utiliza tons de cor azul, enquanto a marca das Reclamantes utiliza tons na cor vermelha. Segundo a Reclamada, estes aspectos seriam suficientes para afastar a pretensão inicial, visto que existiria clara diferença do nome e das Reclamantes com os Nomes de Domínio sob disputa.
- (IX) A Reclamada alega não existir má-fé pois os Nomes de Domínio encontravam-se disponíveis à ocasião da solicitação de seu registro. Adicionalmente, alega que o fato do nome de domínio <skyfibra.com.br> não estar ativo é decorrente do atual momento de elaboração do respectivo plano de negócios. Além disso, dadas as diferenças gráficas entre os signos de Reclamada e Reclamantes, a Reclamada alega em nenhum momento tentar se passar pelas Reclamantes.
- (X) A Reclamada diz ser uma falácia as Reclamantes estarem sofrendo prejuízo pela impossibilidade de comercialização de seus produtos através dos Nomes de Domínio, uma vez que possuem um nome de domínio ativo destinado à venda de seus produtos, o <sky.com.br>.
- (XI) Finaliza a Reclamada requerendo a total improcedência da Reclamação, solicitando a nulidade da sentença arbitral caso o procedimento venha a prosseguir sem seu consentimento.

Adicionalmente, em sede de Manifestação, do ponto de vista de fatos a serem analisados para decisão do caso, a Reclamada reafirma não concordar com a resolução de questões envolvendo os Nomes de Domínio sob disputa em câmara arbitral.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em vista das informações e documentos apresentados pelas Reclamantes, considero saneada a Reclamação, observando-se o quanto estabelecido nos artigos 6º do Regulamento SACI-Adm e os artigos 4.2, 4.4 e 8.2 do Regulamento da CASD-ND.

Quanto à Resposta da Reclamada e sua posterior Manifestação extemporânea, em vista das informações e documentos faltantes, declaro a Resposta indeferida e decreto a revelia da Reclamada, com base nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, e conforme assinalado no Comunicado de Irregularidade da Resposta da Secretaria Executiva da CASD-ND de 23/09/2022.

Notadamente, na Resposta e posterior Manifestação da Reclamada, as declarações e indicações elencadas no art. 8.2 (b), (f), (g), (h) e (j) do Regulamento da CASD-ND não foram juntadas.

Entretanto, com fulcro no art. 13º, parágrafo 5º, do Regulamento do SACI-Adm, passo a decidir o presente conflito baseada nos fatos e provas apresentados no presente Procedimento, e não apenas na revelia da Reclamada.

Finalmente, cabe ressaltar que, conforme expresso no art. 1º, parágrafo 2º do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamada aderiu ao SACI-Adm em 05/03/2020, por ocasião do registro do Nome de Domínio <skyfibra.com.br>, e em 10/09/2021, por ocasião do registro do Nome de Domínio <skynet360.com.br> - ou seja, quando a Reclamada firmou os contratos para registro de nomes de domínio no “.br”, nos quais consta a Cláusula décima segunda: da aplicação do SACI-Adm. No contexto do presente Procedimento, a adesão da Reclamada ao SACI-Adm foi confirmada pelo NIC.br à Secretaria Executiva da CASD-ND em 26/08/2022.

Quanto ao mérito, passo a considerar:

a. Legítimo interesse das Reclamantes com relação aos Nomes de Domínio.

Estabelecem o art. 2º, (c) do Regulamento SACI-Adm e o art. 4.2, (d) do Regulamento CASD-ND que a Reclamante deve demonstrar o seu legítimo interesse em relação ao nome de domínio objeto da disputa.

Conforme será exposto abaixo, as Reclamantes são titulares de nome empresarial, marcas registradas e nomes de domínio SKY no Brasil. Assim, têm as Reclamantes legitimidade para atuar em casos referentes a disputas de nomes de domínio envolvendo tal termo ou similares e, conseqüentemente, propor o presente Procedimento.

b. Nomes de Domínio idênticos ou suficientemente similares 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.

Conforme art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, na abertura do Procedimento, a Reclamante deverá comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados aos nomes de domínio em disputa:

“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 caso em tela, verificamos que o elemento característico do nome empresarial das Reclamantes, bem como os respectivos registros-chave - tanto de marcas quanto de

nomes de domínio - são anteriores ao registro dos Nomes de Domínio da Reclamada. Notadamente, enquanto o registro de marca "SKY" nº 831300191 é de 24/02/2015 e o nome de domínio <sky.com.br> é de 05/02/1996, os Nome de Domínio em disputa - a saber, <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> -, foram respectivamente registrados em 05/03/2020 e em 10/09/2021.

Anterioridade dos direitos das Reclamantes demonstrada, passemos ao confronto dos títulos:

Ao cotejarmos a marca "SKY" e os Nome de Domínio <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br>, resta evidente a proximidade entre os signos das Reclamantes e da Reclamada. A parte nuclear e distintiva dos Nomes de Domínio em disputa é reprodução fiel da marca das Reclamantes. A este núcleo, simplesmente se agregaram os termos descritivos "fibra" e "net" - e/ou o termo genérico "360". As similitudes, dos pontos de vista gráfico, fonético, e sobretudo ideológico, são suficientes para causar risco de confusão.

Reforçando tal risco de confusão por parte do público, há de se observar a afinidade - e até identidade, em alguns aspectos - entre as atividades desenvolvidas pelas Partes. Se não vejamos:

De um lado, a marca registrada e notória das Reclamantes cobre "serviços de telecomunicações (...) e serviços de provimento de conexões de telecomunicações à internet", entre outros. De outro lado, ao visitarmos o sítio vinculado ao Nome de Domínio <skynet360.com.br>, notamos que a Reclamada alega ser "uma empresa da área de telecomunicações", essencialmente oferecendo planos de internet residenciais e empresariais - enquanto o sítio vinculado ao Nome de Domínio <skyfibra.com.br> não parece estar ativo, conforme verificação desta Especialista em 29/10/2022, alegação da própria Reclamada em sede de Resposta, e prints obtidos pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 23/08/2022.

Casos análogos, de uso de signos distintivos de terceiros, combinados com termos descritivos para registro de nomes de domínio - e que são vinculados a sítios de internet ofertando produtos ou serviços similares aos do titular dos direitos anteriores -, já encontram vasta jurisprudência nesta CASD-ND. Exemplificativamente, como observado pelo Ilustre Especialista Diogo Dias Teixeira, no Procedimento nº ND202029:

"Além disso, a expressão "pay", que compõe o Nome de Domínio, é descritiva e largamente utilizada, não sendo suficiente para afastar a suscetibilidade de confusão entre as marcas anteriores da Reclamante e o Nome de Domínio. Mais

que isso, a Reclamante é empresa que atua também no segmento de pagamentos – vide seu modelo de negócio, que contempla a emissão de cartão e cashback –, de forma que o emprego do termo "pay" (em português: pagar, pagamento) no Nome de Domínio apenas alimenta a possibilidade de confusão entre os signos."

Adicionalmente – e como de se esperar - a análise, por esta CASD-ND, de casos que envolvam a combinação de termos genéricos a marcas de terceiros para criar um nome de domínio vai na mesma linha de entendimento. Vejamos o que assinala a Ilustre Especialista Marianna de Mendonça, no Procedimento nº ND202156:

"o acréscimo do termo "Brazil", termo genérico e de uso comum, é incapaz de afastar a inegável associação do Nome de Domínio com as Reclamantes."

Em que pese o termo SKY ter significado na língua inglesa, tal fato não se coloca como impeditivo, *per se*, para que o vocábulo venha a ser registrado perante o INPI. Como é este o caso, o registro de marca "SKY" dá ao seu titular o direito de uso exclusivo do termo em território nacional, para produtos e serviços idênticos ou afins àqueles cobertos pelo seu registro – que aqui engloba "serviços de telecomunicações (...) e serviços de provimento de conexões de telecomunicações à internet". Apesar de alegar, a Reclamada não demonstrou, neste Procedimento, que a marca "SKY" conviveria com tantas outras idênticas para o mesmo segmento mercadológico.

Desta forma, no presente caso, a combinação dos fatores indicados dá ensejo ao preenchimento dos requisitos das alíneas (a) e (c) do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm (acima transcritas) – assim como do art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND.

c. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Adicionalmente, em casos submetidos ao SACI-Adm, também é imperativo que o Reclamante exponha "as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante" - art. 3º, caput, do respectivo Regulamento, e correspondente art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

O parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e as alíneas do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND exemplificam algumas hipóteses que podem ser tidas como indicativas de má-fé por parte do Reclamado:

“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.”

Adicionalmente, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em seu parágrafo único, estabelece as responsabilidades do requerente de registro de nomes de domínio, a saber:

“Art. 1º - Parágrafo Único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.” (grifos da Especialista)

Ora, ao analisar os fatos e argumentos trazidos pelas Partes no presente Procedimento, restam demonstrados e claros, tanto a anterioridade de direitos das Reclamantes – aliada à sua tradição e fama no mercado; quanto à proximidade das atividades desenvolvidas pelas Reclamantes e Reclamada. Tal combinação implica na inequívoca incidência da alínea (d) acima neste caso, bem como eventual incidência da alínea (c).

Neste contexto, vale citarmos, ainda, a orientação da OMPI em “Visão geral jurisprudencial” (3ª Edição), da *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP):

3.2.1 Fatores adicionais de consideração de má-fé

Circunstâncias particulares podem ser levadas em conta pelos painéis, na avaliação de se o registro de um nome de domínio pelo Reclamado é de má-fé incluindo: ...

(vi) **uma clara ausência de direitos ou interesses legítimos, sem uma explicação crível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado** (grifos da Especialista).

Não falta à esta CASD-ND jurisprudência em casos similares. Trazemos apenas um exemplo ilustrativo, que aparece na decisão do Procedimento ND201828:

"Nome de Domínio. Violação a marcas e nome de domínio anteriores. **Má-fé caracterizada. Impossibilidade de a Reclamada desconhecer as atividades das Reclamantes** dada a sua propagação e impacto na internet. Alegação da Reclamada de utilização da abreviação de termo carece de base jurídica. **Intenção de induzir consumidor a erro e desviar clientela. Redirecionamento do nome de domínio para o sítio explorando atividade idêntica à das Reclamantes. Conduta parasitária e de aproveitamento da fama e prestígio das Reclamantes.** (...) Aplicação do item 2.1, alíneas 'a' e 'c'; item 2.2, alíneas 'a' e 'd' do Regulamento CASD-ND." (grifos da Especialista)

Em síntese, no presente caso, vemos preenchido o requisito da alínea (d) do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm (acima transcrita) – assim como a alínea correspondente do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

d. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos Nomes de Domínio.

De sua parte, a Reclamada não demonstrou legitimidade de interesse ou direitos consolidados com relação aos Nomes de Domínio sob disputa. Note-se que alegações referentes a diferenças de logotipia entre signos devem ser desenvolvidas em outras esferas, que se dediquem ao tema e resolução de conflitos entre marcas. O foco deste Procedimento e do trabalho desta CASD-ND são disputas de nomes de domínio, onde questões logotípicas não são consideradas.

2. Conclusão

Pela análise acima, conclui-se que os Nomes de Domínio sob disputa são suficientemente similares aos direitos anteriormente constituídos pelas Reclamantes, além de serem

suscetíveis de causar confusão. As Reclamantes gozam, portanto, de legítimo interesse em relação aos Nomes de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada em relação aos Nomes de Domínio, o que acaba por demonstrar a má-fé no registro e uso dos Nomes de Domínio sob disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9(b) do Regulamento da CASD-ND e do art. 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio sob disputa <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> sejam transferidos à Segunda Reclamante.

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

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2022.



Maria Beatriz P. Delloro
Especialista