

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

**SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. X SKYNET COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.**

PROCEDIMENTO N° 202239

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SKY INTERNATIONAL AG, uma empresa da Suíça, com sede em Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zúrique, Suíça, e **SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.497.373/0001-10, com sede na cidade e estado de São Paulo-Brasil, representadas por suas procuradoras, integrantes do escritório Pinheiro Palmer Advogados, com endereço no Rio de Janeiro-RJ, Brasil, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”)

SKYNET COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 11.495.299/0001-19, com sede na cidade de Itaquaquecetuba, estado de São Paulo-Brasil, com endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, representada por seus procuradores, os advogados integrantes do escritório Tarento Assessoria Jurídica, com endereço em Itaquaquecetuba, SP – Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”)

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**skynettelecom.net.br**>, (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 05/03/2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 24/08/2022, 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.

Nessa mesma data (24/08/2022), 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 <skynettelecom.net.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 26/08/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <skynettelecom.net.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.

Em 29/08/2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 31/08/2022 a Reclamante apresentou petição e juntou documentos, com o propósito de corrigir as irregularidades identificadas na Reclamação, pela Secretaria Executiva.

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

Em 06/09/2022 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, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 03/10/2022.

Em 23/09/2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em consonância com os artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta, no prazo de 5 dias corridos do recebimento da intimação, alertando que, na ausência da correção das irregularidades, o Especialista poderia indeferir a resposta e decretar a sua revelia.

Nessa mesma data, a Reclamada corrigiu duas das seis irregularidades apontadas, juntando ao procedimento a procuração e os seus atos constitutivos.

Em 11/10/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 18/10/2022, 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. Das Reclamantes

Em síntese, as Reclamantes alegam que:

A 1ª. Reclamante é detentora das marcas SKY junto ao INPI, além de a partícula “SKY” ser o núcleo de seu nome empresarial e de suas antecessoras, desde 1988 e a 2ª. Reclamante ser a sublicenciada exclusiva da 1ª. Reclamante no Brasil e, em razão disso, prestar os mesmos serviços da Reclamada e ser titular (sob autorização da 1ª. Reclamante) de vários nomes de domínio que incluem o termo SKY e ter a partícula “SKY” como núcleo/elemento diferenciador de seu nome empresarial desde 2002.

Esclarecem que a marca SKY é notoriamente conhecida no Brasil para assinalar serviços de TV por assinatura e serviços relacionados à internet, como 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 e há mais de 200 registros e pedidos de registro de marcas de titularidade da 1ª. Reclamante, que incluem o termo SKY, conforme documentos juntados ao procedimento (Anexo 7).

Em especial, destaca a marca isolada SKY, objeto de registro sob a forma nominativa, sob nº 831.300.191, concedido pelo INPI em 24/02/2015 (depósito do pedido de registro feito em 13/01/2012), conforme abaixo:

MARCA	PROCESSO	CLASSE/SERVIÇOS	DEPÓSITO/ CONCESSÃO
SKY	831300191	NCL (10) 38: serviços de telecomunicações; serviços de radiodifusão; serviços de transmissão de televisão digital através de banda larga; transmissão de programação de televisão interativa e personalizada via banda larga; serviços de transmissão de televisão por banda larga; 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; provimento de acesso a vários bancos de dados; transmissão de mensagens e imagens; serviços de mensagens, a saber, envio, recebimento e envio de mensagens no formato de texto, áudio, imagens gráficas, vídeo ou uma combinação desses formatos; mensagens instantâneas, mensagens curtas (sms); serviços de mensagens multimídia (mms); serviços de fluxo (streaming) de material áudio-visual na rede global de computador, a saber, programas de televisão e arquivos de áudio e vídeo.;	13/01/2012 24/02/2015

Dessa forma, alega que a criação do nome de domínio da Reclamada <skynettelecom.net.br>, em 05/03/2016 é muito posterior ao registro identificado acima e, assim, a 1ª. Reclamante já tinha direito ao uso exclusivo do termo SKY no segmento de *serviços de telecomunicações, provimento de acesso à internet* muito antes da criação do nome de domínio em questão.

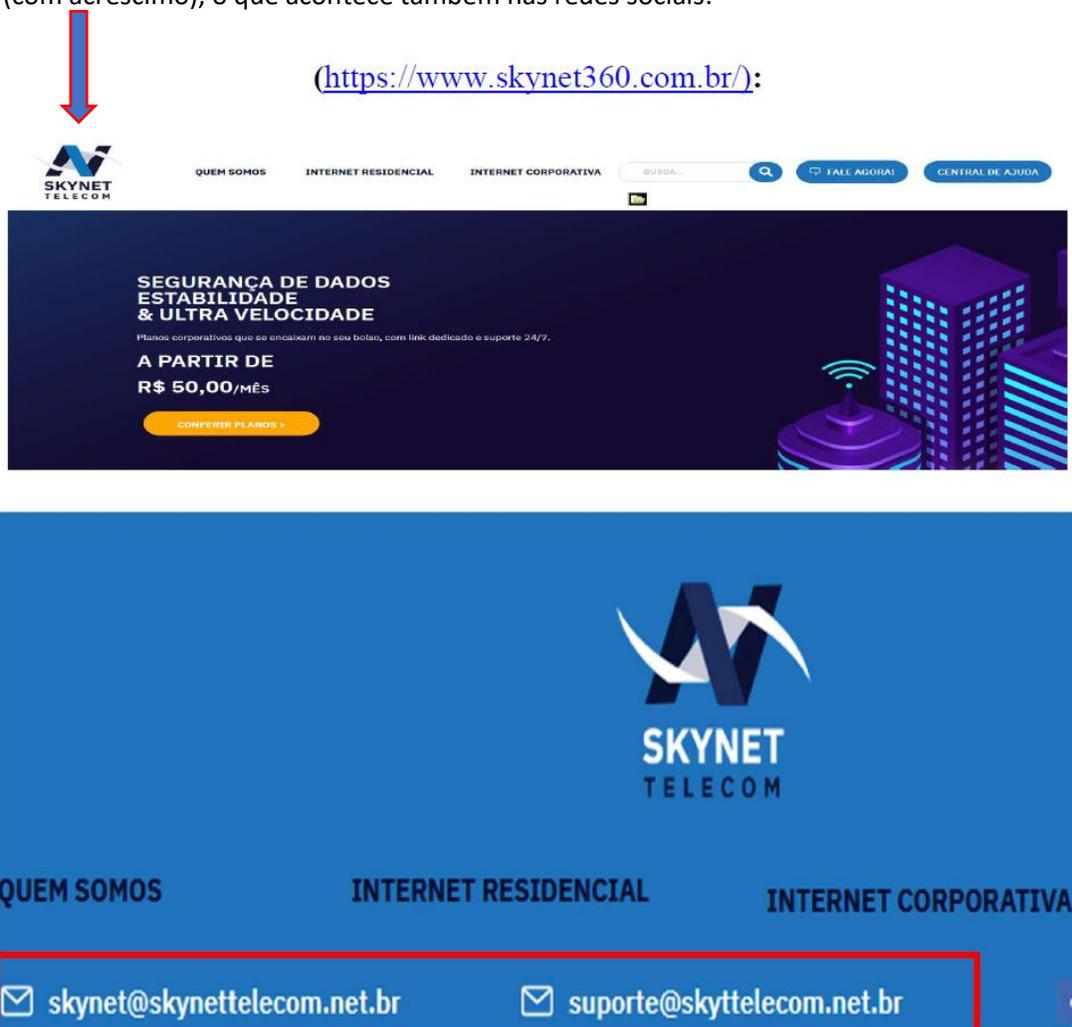
Informa que o próprio INPI reconheceu (em 18 decisões – anexo 09, juntado com a Reclamação) a marca SKY como notoriamente conhecida, inclusive para serviços de provimento de acesso à rede global de computadores e provedor de acesso e serviços de comunicação, que são os mesmos serviços oferecidos pela Reclamada.

Informa ainda (vide Anexo 10) que a 2ª. Reclamante é titular de 292 nomes de domínio, sendo que 251 deles contém o termo SKY em sua composição, destacando os seguintes:

- sky.com.br: Criado em 05/02/1996
- skynetfilmes.com.br: Criado em 17/10/2010
- tvsynet.com.br: Criado em 22/10/2015

Quanto à utilização do nome de domínio objeto da presente Reclamação pela Reclamada <skynettelecom.net.br>, esclarece que esse endereço eletrônico redireciona o usuário para outro endereço eletrônico, www.skynet360.com.br, pertencente a outra pessoa jurídica, SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA., que possui o mesmo quadro societário da Reclamada, tendo como sócios os Srs. J. P. e C. A. A. P..

Nesse endereço eletrônico (www.skynet360.com.br) que, segundo informam as Reclamantes, também é ou será objeto de reclamação, ocorre o uso indevido da marca SKY (com acréscimo), o que acontece também nas redes sociais:



Essa utilização indevida estaria levando à confusão e/ou associação com os mesmos serviços prestados pela 2ª. Reclamante, conforme imagens do website abaixo:



Conheça nossos planos de Internet:

<p>Econômico 3 MEGA</p> <p>Velocidade ideal por um preço especial para ficar sempre conectado.</p> <p>Wi-fi grátis ></p> <p>Taxa de adesão grátis Consultar</p>	<p>Básico 5 MEGA</p> <p>Conecte-se ao mundo digital com ainda mais velocidade.</p> <p>Wi-fi grátis ></p> <p>Taxa de adesão grátis Consultar</p>	<p>Família 10 MEGA</p> <p>Tenha internet para você e toda sua família.</p> <p>Wi-fi grátis ></p> <p>Taxa de adesão grátis Consultar</p>
<p>Mega 12 MEGA</p> <p>Aproveite o melhor da internet acessando filmes, jogos, músicas e muito mais.</p> <p>Wi-fi grátis ></p> <p>Taxa de adesão grátis Consultar</p>	<p>Plus 15 MEGA</p> <p>Conexão de qualidade além de instalação grátis, rápida e sem fio.</p> <p>Wi-fi grátis ></p> <p>Taxa de adesão grátis Consultar</p>	<p>Prime 20 MEGA</p> <p>Navegue a vontade sem preocupações.</p> <p>Wi-fi grátis ></p> <p>Taxa de adesão grátis Consultar</p>

As Reclamantes esclarecem ainda que, além do redirecionamento do nome de domínio objeto da Reclamação para website que reproduz (com acréscimo) a sua marca registrada SKY e por meio do qual são prestados os mesmíssimos serviços, a Reclamada ainda se utiliza de email que têm a marca das Reclamantes em sua composição como *@skynettelecom.net.br* e utiliza a marca SKYNET TELECOM em mídias sociais, como o Facebook e o Instagram, conforme imagens abaixo:

Página no Facebook: <https://www.facebook.com/skynet.itaqua>



Página no Instagram: <https://www.instagram.com/skynet.itaqua/>



As Reclamantes esclarecem que a empresa coligada da Reclamada (os sócios são os mesmos), SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. é titular dos nomes de domínios <skyfribra.com.br> e <skynet360.com.br> (vide anexo 12),

que, de acordo com as Reclamantes, também são (ou serão) objeto de outra Reclamação neste CSD-ABPI.

Portanto, entendem que, em razão de SKY ser uma marca notoriamente conhecida e o público estar acostumado com o nome e a marca SKY associados aos serviços de telecomunicações, incluindo serviços de acesso à Internet, esse público naturalmente imaginará que a Reclamada é uma empresa coligada às Reclamantes, tendo em vista que, além das marcas e nomes de domínio, a Reclamada também utiliza a partícula SKY na composição de seu nome empresarial: **SKYNET** Comércio e Importação de Produtos Eletrônicos Ltda.

Informam que as Reclamantes possuem mais de 4.500.000 clientes no Brasil e 34.000.000 ao redor do mundo, tendo investido muito para chegar a esses números e na ótima reputação construída.

Salientam (trazendo exemplos no corpo da Reclamação), que o INPI já indeferiu vários pedidos de registro de marcas de terceiros que tinham em sua composição o termo SKY, relacionados a serviços idênticos ou relacionados a “provimento de acesso à rede global de computadores e provedor de acesso”, o que demonstra a impossibilidade de coexistência entre a marca SKY e qualquer outra que tenha essa partícula em sua composição, no segmento de telecomunicações.

Trazem ainda jurisprudência aplicável ao caso, relativa a conflitos judiciais entre nomes de domínio e marcas anteriormente registradas, com o consequente cancelamento desses nomes de domínio e destaca casos em que a própria CASD-ND deferiu pedidos de transferência de domínio com base em fatos similares aos apresentados na presente Reclamação.

Concluem no sentido de que o nome de domínio da Reclamada é similar o suficiente para criar confusão com marca de titularidade da 1ª. Reclamante, registrada no INPI antes do registro do nome de domínio da Reclamada; é similar ou suficiente para criar confusão com os nomes empresariais das Reclamantes e mesmo com outro(s) nome(s) de domínio de titularidade da 2ª. Reclamante, estando configurada a má-fé, ao fazer o redirecionamento do nome de domínio para website em que os mesmos serviços são prestados por empresa associada da Reclamada, com intuito de lucro e risco de confusão/associação com sinal distintivo das Reclamantes.

Requerem que o nome de domínio <skynettelecom.net.br> seja transferido para a 2ª. Reclamante ou, na impossibilidade de transferência, requerem o seu cancelamento.

b. Da Reclamada

A Reclamada alegou, resumidamente:

Em preliminar, manifestou a sua discordância em resolver a questão envolvendo os seus domínios <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> em câmara arbitral, informando que somente estava apresentando defesa para não incidir em revelia, mas deixou registrado o seu protesto quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o trâmite junto ao Poder Judiciário.

Assim como fez em preliminar, no mérito, a Reclamada trouxe a sua defesa relativa a dois nomes de domínio <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> que não são de sua titularidade e não são objeto do presente Procedimento Especial e sim do Procedimento Especial – ND202240, já julgado e encerrado.

Alega que:

- a Reclamante apresenta marcas com o termo SKY (anexo 7), mas não existe logotipo dos domínios utilizados pela Requerida (<skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br>).
- anterioridade dos registros dos domínios e, por essa razão, entende que deve ser aplicada a teoria *first to file*, que teria sido adotada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, mantendo-se os registros sob sua titularidade.
- que deve ser aplicada a teoria da distância, pois o termo SKY tem utilização possível dentro de vários contextos e que se trata de um termo genérico, traduzido do idioma inglês, significando CÉU, cujo registro é proibido pelo artigo 124 da LPI.
- que a Reclamada não utiliza qualquer signo gráfico que possa se assemelhar ao logotipo das Requerentes, sendo que a grafia da marca registrada pelas Reclamantes no INPI, tendo SKY em cor vermelha enquanto a Requerida destaca o N e utiliza tons de azul.
- que não houve má-fé ao registrar os domínios <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br>, mas prévia solicitação de disponibilidade, pois eram URLs disponíveis para registro. Declara que ainda não está utilizando o domínio <skyfibra.com.br> em razão de não ter concluído as providências relativas ao *Business Plan* e que, em nenhum momento, tentou se passar pelas Reclamantes.

- que é uma falácia que as Reclamantes estejam sofrendo prejuízo, posto que possui o sítio eletrônico registrado como www.sky.com.br

Em suas considerações finais, afirma que não há qualquer ilegalidade na utilização dos domínios <skyfibra.com.br> e <skynet360.com.br> pela Reclamada, em razão da anterioridade dos registros, da aplicação da teoria da distância, da diferença na grafia, da inexistência de má-fé da Reclamada e possibilidade de coexistência das marcas e domínios, sem qualquer prejuízo ter sido demonstrado pelas Reclamantes. Pede a manutenção de seus registros e a nulidade da sentença arbitral caso o procedimento venha prosseguir sem o seu consentimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Face às informações e documentos apresentados pelas Reclamantes, esta Especialista considerada saneada a Reclamação, observando-se o disposto nos artigos 6º. do Regulamento SACI-Adm e nos artigos 4.2, 4.4 e 8.2 do Regulamento da CASD-ND.

Quanto à Resposta da Reclamada, em primeiro lugar, é extemporânea, posto que enviada por e-mail no dia 22/09/2022, às 18:25h. e, conforme previsto no art.16º. do Regimento da CASD-ND, todas as notificações, documentos e comunicações deverão ser impreterivelmente recebidos, física ou eletronicamente, na Secretaria do CSD-ABPI entre 09:00 e 17:00h., sendo consideradas como recebidas no próximo dia útil as recebidas após este horário. Em segundo lugar, a Reclamada deixou de sanar 4 (quatro) das 6 (seis) irregularidades formais identificadas na Resposta e apontadas pela Secretaria Executiva no Comunicado de Irregularidades datado de 23/09/2022.

São as seguintes as irregularidades não sanadas:

- Não houve confirmação de sua concordância com o número de Especialistas proposto pelo Reclamante;
- Não foi informada a existência, ainda que por declaração negativa, de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito;
- Não foi anexada declaração assinada pela Reclamada ou por seu representante legal isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm instaurado, nos termos do Regulamento SACI-Adm; 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;

- Não foi anexado o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND, caso a Reclamada queira aumentar o número de Especialistas proposto pela Reclamante, de 01 para 03.

Portanto, diante da extemporaneidade da apresentação da Resposta e das irregularidades não sanadas, esta Especialista declara a Resposta indeferida e decreta a revelia da Reclamada, com base nos artigos 8.1, 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.

Entretanto, com fundamento no art. 8.4 do Regulamento CASD-ND e no artigo 13º. parágrafo 5º. do Regulamento do SACI-Adm., esta Especialista passa a apreciar o mérito da demanda baseada nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento, sendo que a decisão não será, em hipótese alguma, fundamentada apenas na revelia da Reclamada, já que esse fato, por si só, não induz à procedência do feito.

Cumpra mencionar que, conforme expresso no art.1º., parágrafo 2º. do Regulamento SACI-Adm, a Reclamada aderiu ao SACI-Adm, em 05/03/2016, por ocasião do registro do nome de domínio <skynettelecom.net.br>, ao firmar os contratos para registro de nomes de domínio no “.br”, o que foi confirmado em 26/08/2022, pelo NIC.br, em sua resposta à solicitação da Secretaria Executiva.

Segue a análise das questões de fato e de direito suscitadas no presente Procedimento Especial, nos termos do art. 30º do Regulamento SACI-Adm, artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e direito material aplicável.

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

Em primeiro lugar, não restam dúvidas de que as Reclamantes possuem legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio em disputa, conforme será explicado abaixo, atendendo ao disposto no art. 2º, (c) do Regulamento SACI-Adm e no art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

Esse legítimo interesse é demonstrado pelo fato de a marca SKY ser notoriamente conhecida no Brasil (fato reconhecido até pelo INPI, conforme documentação acostada ao procedimento), tanto para assinalar serviços de televisão por assinatura quanto para

assinalar serviços relacionados à internet, como serviços de provimento de acesso à internet ou banco de dados. A 1ª. Reclamante é titular de mais de 200 registros e pedidos de registros de marcas no Brasil, que incluem o termo SKY em sua composição, tendo demonstrado, inclusive, a titularidade da marca nominativa SKY, de forma isolada (registro nº 831.300.191, concedido pelo INPI em 24/02/2015 - depósito do pedido de registro feito em 13/01/2012), exatamente para assinalar esses serviços. Já a 2ª. Reclamante é a sublicenciada exclusiva da 1ª. Reclamante no Brasil e, em razão disso, presta os mesmos serviços da Reclamada e é titular (sob autorização da 1ª. Reclamante) de vários nomes de domínio que incluem o termo SKY e ter a partícula "SKY" como núcleo/elemento diferenciador de seu nome empresarial desde 2002.

b. 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.

As Reclamantes demonstraram possuir direitos sobre a marca SKY, que também é o núcleo de seus nomes empresariais e foi reproduzido no nome de domínio da Reclamada, acrescido de expressões descritivas e de uso comum NET – TELECOM: <skynettelecom.com.br>.

Assim, o nome de domínio da Reclamada (que reproduz a marca registrada SKY e o núcleo dos nomes empresariais das Reclamantes) é similar o suficiente para criar confusão e/ou associação com marca de titularidade da 1ª. Reclamante, registrada no INPI antes do registro do nome de domínio da Reclamada; é similar ou suficiente para criar confusão com os nomes empresariais das Reclamantes e mesmo com outro(s) nome(s) de domínio registrados no Brasil e de titularidade da 2ª. Reclamante.

Importante ressaltar que a Reclamada vem utilizando o nome de domínio em questão, que é redirecionado para outro endereço na internet (também objeto de Reclamação nesta CASD-ND) exatamente para a mesma finalidade, qual seja, o provimento de acesso à internet.

Assim, há a reprodução, no nome de domínio da Reclamada do núcleo dos nomes empresariais das Reclamantes e de sua marca registrada SKY, para identificar serviço idêntico, com altíssimo risco de criar confusão ou associação com a Reclamante.

c. 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.

Segundo previsto no art. 3º., parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, é fundamental 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 prejuízo ao Reclamante, e os próprios regulamentos já trazem algumas hipóteses de situações indicativas de má-fé por parte do Reclamado. São elas:

- 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;
- Ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; ou
- Ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
- 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 caso em tela, está muito claro que é a última hipótese que está configurada. Como demonstrado, o endereço eletrônico da Reclamada, [www.skynettelecom.net.br], direciona o usuário para o endereço eletrônico www.skynet360.com.br, cujo domínio é de titularidade da pessoa jurídica SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. (com o mesmo quadro societário da Reclamada) e onde é oferecido serviço de acesso à internet, ou seja, além de o nome de domínio incorporar marca anteriormente registrada da 1ª. Reclamante e o núcleo do nome empresarial da 1ª. e 2ª Reclamantes, ele ainda vem sendo usado para atividade idêntica à das Reclamantes, o que demonstra a intenção de se aproveitar parasitariamente da fama e do prestígio das Reclamantes para desviar cliente.

E a Reclamada não demonstrou qualquer interesse legítimo em relação ao nome de domínio em disputa. Pelo contrário, além desse, registrou em nome de empresa coligada (com mesmo quadro societário), mais dois outros nomes de domínio, tendo o elemento SKY como núcleo. Esses dois outros registros (<skynet360.com.br> e <skyfibra.com.br>) também foram objeto de Reclamação e a decisão aplica-se perfeitamente ao caso em tela, conforme ementa abaixo reproduzida:

ND-202240	07/11/2022	skyfibra.com.br skynet360.com.br	<p>Reclamante: SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA</p> <p>Reclamado: SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA</p>	Transferência	Maria Beatriz P. Delloro
<p>Ementa: VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. SIMILITUDES SUFICIENTES PARA CAUSAR RISCO DE CONFUSÃO. REVELIA DECRETADA. ADESÃO DA RECLAMADA AO SACI-ADM QUANDO DO REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO, ATRAVÉS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O .BR. AFINIDADE E IDENTIDADE ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS PARTES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET AO CRIAR SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO. ARTIGO 1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a' e 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'c' e 'd'.</p>					

Por fim, vale ressaltar que o Parágrafo Único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR, e a cláusula 4ª do contrato para registro de nome e domínio sob o “.br” excepcionam a regra do *first to file* e vedam, expressamente, a violação a direitos de terceiros no ato do registro de um nome de domínio, senão vejamos:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

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.”** (grifamos)

2. Conclusão

Conclui-se, portanto, que: 1) o Nome de Domínio é suficientemente semelhante a ponto de criar confusão ou associação com marca notoriamente conhecida das Reclamantes e com o núcleo de seus nomes empresariais; 2) que a Reclamada tem utilizado o Nome de Domínio sem interesse legítimo ou sólido fundamento; 3) Está demonstrada a má-fé da Reclamada, com clara intenção de se beneficiar da fama e do prestígio do sinal distintivo

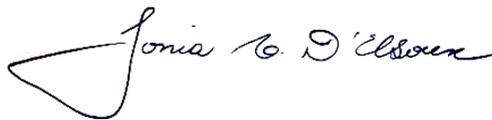
das Reclamantes, para confundir o consumidor e vender os seus serviços, como se fosse a Reclamada.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 10.9 “b” do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <*skynettelecom.net.br*> seja transferido à 2ª. Reclamante, *SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA*.

A 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.

São Paulo, 23 de novembro de 2022



Sonia Maria D'Elboux
Especialista