

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

TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A x C. R. F e Y. R. F.

Procedimento ND202245

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, sociedade anônima, concessionária de serviços públicos de radiodifusão sonora e imágética, com em Osasco/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.039.237/0001-14, devidamente representada nos termos da procuração que acompanhou a Reclamação, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

C.R.F., pessoa física, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 686.***.***-04, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte/MG; e

Y.R.F., pessoa física, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº. 099.***.***-13, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, são os Reclamados do presente Procedimento Especial (os “**Reclamados**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**sbttv.com.br**>, que foi registrado em 28 de junho de 2022 junto ao NIC.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) do Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**CSD-ABPI**) em 21 de setembro de 2022.

Importante destacar que, tendo em vista que a presente Reclamação foi instaurada antes de 01 de outubro de 2022, data em que entrou em vigor o novo Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), aplica-se a ela o Regulamento da CASD-ND vigente à época de sua instauração, e com base nele será decidida por este Especialista.

Em 21 de setembro de 2022, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, 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.

Na mesma data, o NIC.br respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que a Reclamada **C.R.F.** é titular do nome de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que dito nome de domínio já se encontra impedido de ser transferido a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 26 de setembro de 2022, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, irregularidades formais verificadas na Reclamação, especialmente requerendo que fosse informado o CPF correto da Reclamada, como informado pelo NIC.br, bem como que fosse juntada cópia dos atos constitutivos atualizados da Reclamante, com fundamento no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 27 de setembro de 2022, informando o correto CPF da Reclamada **C.R.F.**, conforme consta anotado pelo Registro.br, e juntando cópia de seus atos constitutivos.

Com o saneamento da Reclamação, em 04 de outubro de 2022, a CASD-ND formalizou e intimou a Reclamante e os Reclamados sobre o início do procedimento, intimando estes últimos para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 6º do Regulamento SACI-Adm.

Em 10 de outubro de 2022 o Reclamado **Y.R.F.** apresentou tempestivamente Resposta, através de singelo e-mail.

Em 20 de outubro de 2022, a CASD-ND intimou o Reclamado quanto a irregularidades formais na Resposta, especialmente acerca da ausência de informação do nome, qualificação e endereço eletrônico dos Reclamados, bem como de seu representante, se

houvesse; bem como ausência de concordância com o número de Especialistas, e falta de informação, ainda que por declaração negativa, de inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, além da ausência da juntada de cópia da cédula de identidade e do CPF dos Reclamados e declaração assinada 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 Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI, bem como a CASD-ND da ABPI de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pela Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto esta Reclamação.

Em 26 de outubro de 2022, a CASD-ND informou as partes quanto ao recebimento da Resposta e, posteriormente, em 03 de novembro de 2022, nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 09 de novembro de 2022, 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.

Finalmente, cumpre mencionar que a Reclamante não apresentou manifestação à Resposta do Reclamado.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação se encontra madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante, **TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A** (doravante referida simplesmente como Reclamante ou “**TVSBT**”), que é a segunda maior televisão aberta do Brasil em audiência, apenas sendo superada pela TV Globo, assim como que é o maior canal do mundo de televisão aberta na web.

Alega que pretende ampliar seu escopo de serviços, replicando na web a grade de programação radiodifundida (*simulcasting*), o que pretendia fazer utilizando o domínio

<sbttv.com.br>. Assim, ao realizar pesquisa deste domínio no site do “registro.br” “a Reclamante teve a desagradável surpresa de que tal domínio já tem um titular”.

A Reclamante alegou que o signo “SBTTV” seria de sua “propriedade inelutável”, bem como informou e comprovou que “a MARCA MISTA SBT é de alto renome, tendo como proprietária a Reclamante”, reproduzindo, neste desiderato, a lista de marcas de alto de nome publicada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, na qual consta o reconhecimento da marca mista SBT como marca de alto renome, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2.433, de 22/08/2017.

Ademais, alegou a Reclamante que, no parecer do INPI que reconheceu o alto renome de sua marca, restou consignado que grupo econômico é titular de 98 registros da marca “SBT” perante o INPI.

Sustenta a Reclamante que o domínio objeto da demanda <sbttv.com.br> “usa e abusa” da marca “SBT” da Reclamante, sendo que “se a Reclamada registrou um domínio que se caracteriza pela marca de alto renome da Reclamante, resta patente que algum anelo irregular aquele detém! Somente isso já denunciaria um plano pérfido da Reclamada”.

Quanto à má-fé, a Reclamante aduz que a Reclamada “registrou o domínio ‘sbttv.com.br’ justamente para barganhar tal registro caso a Reclamante almejasse constituir um canal de notícias na web”, sendo a conduta se enquadraria como “passive holding”.

A Reclamante alegou, ainda, que os Reclamados não possuíam legítimo interesse sobre o domínio <sbttv.com.br>, pois “parece remoto que a Reclamada irá construir uma estrutura para um positivar um noticioso”, o que, em seu entendimento, representaria um forte indício de má-fé.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1(a) do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º(a) do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, incisos “a”, “b” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º, caput e parágrafo único, incisos “a”, “b” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumentos, a Reclamante requer a transferência do domínio <sbttv.com.br> para si.

b. Dos Reclamados

Os Reclamados apresentaram Resposta através de um lacônico e-mail, enviado pelo Reclamado **Y.R.F.**, informando que “o domínio em disputa ‘sbttv.com.br’ não nos pertence mais, foi para o processo de liberação de acordo com as regras do registro.br”.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, em conformidade com o disposto no artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

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

Constata-se, das provas e alegações carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata de Reclamante de uma empresa tradicional e conceituada, sendo uma das mais famosas e importantes emissoras de televisão do Brasil.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI em 23 de novembro de 2022, que a Reclamante, é titular de 133 registros e pedidos de registro para marcas nominativa e mistas compostas pelos sinais “SBT” e “TV SBT”, em relação a serviços de teledifusão e comunicação, dentre outros serviços.

Resta claro que existe uma família de marcas “SBT”, compostas pelas marcas “SBT”, “TV SBT”, “SBT VÍDEOS”, “SBT PLAY”, “SBTFLIX”, “SBT NEWS”, “SBT SPORTS” etc. Dentre os inúmeros processos de marca sob a titularidade da Reclamante, destacam-se os seguintes:

PROCESSO	MARCA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE E ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
800265947	S B T SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO	19/09/1980	21/06/1983	41\20.40: serviços de diversão, entretenimento e auxiliares.	Registro em vigor até 21/06/2023
800265955	S.B.T. SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISAO	19/09/1980	22/05/1984	38\10: serviços de comunicação, publicidade e propaganda.	Registro em vigor até 22/05/2024
812471180	TVSBT	18/03/1986	29/12/1987	41\20.40: serviços de diversão, entretenimento e auxiliares. serviços de organização de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural. serviços de diversão, entretenimento e auxiliares. serviços de organização de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural.	Registro em vigor até 29/12/2027
812471199	TVSBT	18/03/1986	08/12/1987	38\10: serviços de comunicação, publicidade e propaganda.	Registro em vigor até 08/12/2027

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 / (11) 93212-2546

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

902323253		12/02/2010	06/11/2012	NCL(9) 41: shows (produção de -); vídeos (produção de -); produção de programas de rádio e televisão; televisão e rádio (produção de programas de -); teatro de variedades [espetáculos musicais]; produção de vídeos; produção de filmes; rádio e televisão (produção de programas de -); teatrais(produções -); produção de shows; produção de programas de diversão, de entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para serem veiculados através de televisão, rádio e/ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive de filmes cinematográficos, gravados em qualquer tipo de suporte físico.;	Registro em vigor até 06/11/2032
902323288		12/02/2010	06/11/2012	NCL(9) 38: computador (comunicação por terminais de -), difusão de programas de televisão, de rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive virtual.;	Registro em vigor até 06/11/2032
830705449		24/08/2010	11/06/2013	NCL(9) 41: produção de programas de diversão, de entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para serem veiculados através de televisão, rádio e/ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive de filmes cinematográficos, gravados em qualquer tipo de suporte físico;	Registro em vigor até 11/06/2023
830705457		24/08/2010	11/06/2013	NCL(9) 38: difusão de programas de televisão, de rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive virtual;	Registro em vigor até 11/06/2023
917258045	SBT PLAY	06/05/2019	10/12/2019	NCL(11) 38: difusão de programas de televisão, de rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive virtual.	Registro em vigor até 10/12/2029
917258185	SBT PLAY	06/05/2019	10/12/2019	NCL(11) 41: produção de programas de diversão, de entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para serem veiculados através de televisão, rádio e/ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive de filmes cinematográficos, gravados em qualquer tipo de suporte físico.	Registro em vigor até 10/12/2029
917395654	SBTFLIX	24/05/2019	07/01/2020	NCL(11) 38: fornecimento de acesso a bancos de dados; radiodifusão; serviços de agências de notícias; streaming [distribuição de dados]; teledifusão; teledifusão por cabo;	Registro em vigor até 07/01/2030

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 / (11) 93212-2546

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

				transmissão de arquivos digitais; transmissão de correio eletrônico; transmissão de mensagens e de imagens por meio de computador; transmissão de vídeo sob demanda; transmissão por satélite; comunicação por terminais de computador; agência de notícias/jornalismo [transmissão/difusão de informações]; assessoria, consultoria e informação em comunicação no campo áudio visual; leasing de espaço na internet; serviço de transmissão de noticiário; serviços de carregamento, compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo [transmissão]; televisionamento; transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite, rede de telecomunicação.	
919682219	SBT NEWS	11/05/2020	29/12/2020	NCL(11) 38: difusão de programas de televisão, de rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive virtual.	Registro em vigor até 29/12/2030
919682294	SBT NEWS	11/05/2020	29/12/2020	NCL(11) 41: produção de programas de diversão, de entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para serem veiculados através de televisão, rádio e/ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive de filmes cinematográficos, gravados em qualquer tipo de suporte físico.	Registro em vigor até 29/12/2030
922978727	SBT Sports	17/05/2021	05/04/2022	NCL(11) 38: difusão de programas de televisão, de rádio e/ou de outro meio de comunicação, inclusive virtual.;	Registro em vigor até 05/04/2032
922978999	SBT Sports	17/05/2021	05/04/2022	NCL(11) 41: produção de programas de diversão, de entretenimento, de espetáculos artísticos, esportivos e culturais, inclusive de filmes cinematográficos para serem veiculados através de televisão, rádio e/ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive virtual; locação de produções audiovisuais, inclusive de filmes cinematográficos, gravados em qualquer tipo de suporte físico.;	Registro em vigor até 05/04/2032

Ainda, verificou-se que, efetivamente, o INPI reconheceu, em relação ao registro nº 902323253, o alto renome da marca mista “SBT”, conforme decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2.433, de 22/08/2017¹, em pleno vigor.

¹ Lista disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/inpi_marcas_marcas-de-alto-renome-em-vigencia_31_05_2022.pdf - acesso em 24/11/2022

Desta forma, a Reclamante tem proteção assegurada às suas marcas “SBT” e “TV SBT”, dentre outras, que lhe assegura, também, o direito de se insurgir contra o uso e registro de nome de domínio que as imitem ou reproduzam e, desde 22/08/2017, é assegurada à marca mista “SBT” proteção especial em todos os ramos de atividade, como previsto no artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial.

Por outro lado, constatou-se, igualmente em pesquisa na base de dados do INPI, que os Reclamados não possuem registros ou pedidos de registro em seu nome perante o INPI.

Este Especialista verificou que a Reclamante é, também, detentora do nome de domínio <sbt.com.br> desde antes de 01/01/1995 e do domínio <tvsbt.com.br> desde 18/10/2005.

As provas apresentadas e informações colacionadas são aptas à demonstração de que os sinais distintivos “SBT” e “TV SBT” são usados há décadas pela Reclamante e protegidos através de diversos registros de marca devidamente concedidos pelo INPI.

Vale consignar que o alto renome da marca mista “SBT” foi reconhecido pelo INPI antes do registro do nome de domínio objeto da disputa e assegura proteção especial e diferenciada à Reclamante, não apenas em âmbito marcário, mas também em relação a outros sinais distintivos, como é o caso dos nomes de domínio.

Logo, considerando que o nome de domínio em disputa <sbttv.com.br> é formado e tem como elemento nuclear e diferenciador o sinal “SBT” associado à sigla “tv”, que alude aos serviços de teledifusão, resta claro que reproduz e colide com as famosas marcas da Reclamante, assim como se assemelha com os nomes de domínio <sbt.com.br> e <tvsbt.com.br> anteriormente registrado pela Reclamante (antes de 01/01/1995 e 18/10/2005, respectivamente).

b. Nome de Domínio similar e suscetível de criar confusão ou associação com as marcas e nome de domínio anterior da Reclamante

O nome de domínio em disputa <sbttv.com.br> foi registrado em 28/06/2022 junto ao NIC.br, ou seja, mais de 40 (quarenta) anos após a adoção da marca “SBT” pela Reclamante. Não há dúvida, portanto, de que os direitos da Reclamante sobre a marca “SBT”, e também marca “TV SBT”, precedem, em muito, o registro do nome de domínio em disputa.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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 / (11) 93212-2546

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

- 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.

É evidente que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a famosa marca “SBT” da Reclamante e, por conseguinte, passível de criar confusão ou associação indevida, porquanto composto pelo signo “SBT TV” que, na opinião deste Especialista, consiste em uma reprodução com acréscimo da marca “SBT”, mas que também imita a marca “TV SBT” ambas de propriedade da Reclamante.

Ademais, deve-se ressaltar que o uso da sigla “tv” associada à marca “SBT” da Reclamante, formando o conjunto <sbttv.com.br>, poderá levar o consumidor a, não apenas associar tal nome de domínio à Reclamante, mas também pressupor ou assumir que se trata de uma página oficial da Reclamante, ou de uma página que conte com autorização ou licença da Reclamante.

Desta forma, este Especialista entende que se trata de nome de domínio que poderá, efetivamente, causar confusão ou associação indevida no mercado.

Mister repisar que a marca “SBT” é dotada de alto grau de distintividade, como este Especialista pôde verificar em pesquisa na base de dados do INPI, sendo também uma marca de alto renome, merecendo tutela jurídica adequada contra a utilização por terceiros de sinais distintivos idênticos ou similares, como é o caso do nome de domínio objeto desta Reclamação.

A preexistência dos registros da Reclamante para as marcas “SBT” e “TV SBT” e a titularidade dos nomes de domínios <sbt.com.br> e <tvsbt.com.br>, por si já constituiriam obstáculo à manutenção, em nome dos Reclamados, do nome de domínio <sbttv.com.br> objeto desta contenda, em razão da clara reprodução da marca registrada “SBT” da Reclamante, estando atendido o disposto nas alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, o uso de sinal distintivo idêntico àquele usado de titularidade de terceiros e que é notoriamente conhecido e de alto renome, pode ainda ser entendido como prática de

aproveitamento parasitário, gerando potencialmente enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Restam, portanto, atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que a Reclamante demonstrou a existência de registros de marcas idênticas ou similares ao nome de domínio em disputa.

c. Caracterização da má-fé do Reclamado

Por outro lado, faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

- 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.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “a” e “b” do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indícios de que o registro foi efetuado com má-fé, visando vender ou transferir o nome de domínio para a Reclamante e/ou impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no âmbito da UDRP, o moderno Regulamento do SACI-Adm demanda a caracterização da má-fé apenas no registro, não se exigindo cumulativamente o uso do nome de domínio.

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente. Entrementes, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras

circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, como o nome empresarial ou nome de domínio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a, ainda atual, lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani:

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007).

Com efeito, o registro do nome de domínio em disputa <sbttv.com.br> composto pelo sinal “SBT”, que reproduz integralmente a famosa marca “SBT” de titularidade da Reclamante e usada, há décadas, no mercado, constitui per si forte indício de má-fé, ainda mais considerando que o Reclamado tinha incontroverso conhecimento da existência da marca da Reclamante, por se tratar de marca de alto renome e que identifica uma das emissoras de televisão mais famosas e tradicionais do Brasil.

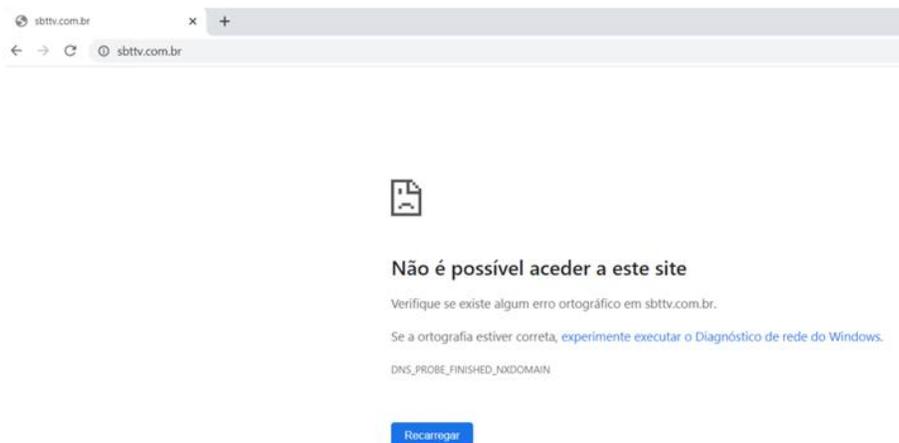
Nesse sentido, cita-se a decisão proferida em *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, Caso OMPI No. D2006-03081, que estabeleceu que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a Reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio.

Por outro lado, restou comprovado que os Reclamados não possuem nenhum direito sobre o sinal distintivo “SBT TV”, seja como marca, nome empresarial, nome de domínio ou qualquer outra espécie de sinal distintivo, tampouco a existência de qualquer autorização ou licença de uso do referido sinal, em favor dos Reclamados, eventualmente outorgada pela Reclamante.

A ausência de legitimidade dos Reclamados sobre o nome de domínio <sbttv.com.br> também caracteriza indício de má-fé, como já decidido em caso análogo, notadamente o procedimento ND20167:

“Conforme já relatado, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro para a marca em que registrou o nome de domínio, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé”.

Por outro lado, importante ressaltar que este Especialista acessou o *website* atrelado ao referido nome de domínio em 24/11/2022 não tendo localizado página ativa, conforme abaixo ilustrado:



A ausência de utilização do domínio caracteriza a posse passiva ou “passive holding”, que constitui um indício de má-fé. Nesse sentido, esta CASD-ND possui entendimento consolidado de que o *passive holding* é considerado como elemento capaz de demonstrar a má-fé do titular do domínio, conforme decisões nos casos ND-202067, ND-202076, ND-202113, ND-202081 e ND-202029, devendo, contudo, esta prática ser analisada em conjunto com outros elementos, ou até mesmo padrões de conduta, que corroborem a má-fé.

De acordo com a jurisprudência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, consolidada no “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”², os principais fatores identificados para associar a ausência de uso de um domínio (*passive holding*) com a má-fé são os seguintes: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca do Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de utilização efetiva ou de boa-fé, (iii) o Reclamado ter ocultado a sua identidade ou utilização de falsas informações de contato, e (iv) a implausibilidade de qualquer utilização de boa-fé a que o nome de domínio possa ser atribuído³.

² Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>

³ Fatores extraídos dos seguintes casos relevantes: *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. [D2000-0003](#), <telstra.org>, Transfer; *Jupiters Limited v. Aaron Hall*, WIPO Case No. [D2000-0574](#), <jupiterscasino.com>et al., Transfer; *Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, WIPO Case No. [D2002-0131](#), <ladbrokepoker.com>et al., Transfer; *Westdev Limited v. Private Data*, WIPO Case No. [D2007-1903](#),

No caso concreto aplica-se o item (ii) acima referido, relativo à falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de utilização efetiva ou de boa-fé, na medida em que os Reclamados não contestaram as alegações da Reclamante, assim como não forneceram qualquer prova de utilização efetiva ou de boa-fé, ao passo que, de sua sucinta resposta, infere-se que não possuem qualquer interesse no domínio em questão.

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

Destarte, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa viola as marcas registradas de titularidade da Reclamante, bem como seus nomes de domínio, e foi registrado de má-fé, sendo forçosa a procedência da Reclamação, com a determinação de transferência à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <**sbttv.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.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.



Daniel Adensohn de Souza
Especialista

<numberone.com>, Transfer; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, WIPO Case No. [D2008-1393](#), <maybank.com>, Transfer; *537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. v. EXAIR Corporation*, WIPO Case No. [D2009-0567](#), <nexflow.com> et al., Transfer; *Stertil B.V. v. Nergis*, WIPO Case No. [D2013-2081](#), <stertil.com>, Transfer; *Bruichladdich Distillery Company Limited v. Johannes Iga Schneemann*, WIPO Case No. [D2014-0168](#), <octomore.net>, Transfer; *Revevol SARL v. Whoisguard Inc. / Australian Online Solutions, Domain Support*, WIPO Case No. [D2015-0379](#), <revevol.com>, Transfer; *Missoni S.p.A. v. 米索尼股份有限公司 / Missoni Limited*, WIPO Case No. [D2015-0843](#), <missoni.网址>, Transfer; *Virgin Enterprises Limited v. Cesar Alvarez*, WIPO Case No. [D2016-2140](#), <virginmedia.shop>, Transfer; *“Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc.*, WIPO Case No. [D2017-0246](#), <docmartens.xyz>, Transfer.

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 / (11) 93212-2546

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