

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

SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA X D. M. M. S.

PROCEDIMENTO N° 202329

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SKY INTERNATIONAL AG, com sede Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, CH-8002 Zurique, Suíça (“**1ª Reclamante**”) e **SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.497.373/0001-10, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil (“**2ª Reclamante**”), ambas representadas por PINHEIRO PALMER ADVOGADOS, com endereço no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, são os Reclamantes do presente Procedimento Especial (em conjunto, as “**Reclamantes**”).

D. M. M. S., inscrito no CNPJ 31.309.780/0001-80, com sede em Jundiaí, estado de São Paulo, Brasil, representado por D. M. M. S, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13/mai/2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 22/jun/2023, 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.

Em 22/06/2023, 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 <skyfatura.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do Nome de Domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 23/jun/2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <skyfatura.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.

Em 26/jun/2023, 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.

Em 04/jul/2023, a Secretaria Executiva comunicou ao 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 04/jul/2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 05/jul/2023, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e às Reclamantes foi dada a vista da Resposta em 05/jul/2023, momento em que fora oportunizado, pela Secretaria Executiva, prazo para que as Partes tentassem autocomposição, contudo, permanecendo silentes, o procedimento seguiu seu trâmite regular.

Em 24/jul/2023, 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 01/ago/2023, 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. Das Reclamantes

As Reclamantes alegam, em suma, que:

(a) a 1ª Reclamante é titular no Brasil de mais de 250 (duzentos e cinquenta) pedidos e registros de marca que incluem a partícula “SKY” (And.01, Anexo 08);

(b) a 1ª Reclamante e/ou suas predecessoras, coligadas, licenciadas e sublicenciadas vem usando a marca SKY pelo menos desde o ano de 1984, sendo que no Brasil, o uso da marca SKY é feito através da 2ª Reclamante, sublicenciada da 1ª Reclamante, conforme contrato averbado no INPI, por força do qual a 2ª Reclamante tem autorização da 1ª Reclamante para registrar no Brasil os nomes de domínio contendo a partícula “SKY” (And.01, Anexo 06);

(c) a 2ª Reclamante é atualmente a maior operadora de TV via satélite do Brasil, possuindo mais de 4.5 milhões de assinantes no Brasil, o que corresponde a mais de 30% (trinta por cento) dos assinantes de TV paga no mercado brasileiro, sendo que a partícula “SKY” é utilizada como nome comercial da 2ª Reclamante desde 2002 e foi incorporada ao nome comercial das empresas antecessoras da 1ª Reclamante em 1988;

(d) além dos registros e pedidos de marca no Brasil, a 1ª Reclamante também possui, atualmente, mais de 2.600 (dois mil e seiscentos) pedidos e registros para a marca SKY, bem como para marcas compostas pelo termo SKY, em mais de 84 (oitenta e quatro) países ao redor do mundo, incluindo no Brasil o registro da marca “SKY” nº 831300191, classe NCL (10) 38, a qual possui em sua especificação, dentre outros itens, “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;” (And.01, Anexo 09);

(e) marca SKY também já foi reconhecida como uma marca notoriamente conhecida, inclusive para serviços de provimento de acesso à rede global de computadores e provedor de acesso e serviços de telecomunicações, que são os mesmos serviços cobertos pela atividade do Reclamado conforme o constante em seu CNPJ e atos constitutivos, conforme pode ser visto através das vinte e duas decisões exaradas pelo

Instituto Nacional da Propriedade Industrial identificadas na petição (And.01) e no Anexo 10;

(f) a Segunda Reclamante é titular de 374 (trezentos e setenta e quatro) nomes de domínio, sendo que 260 (duzentos e sessenta) deles contém o termo SKY (And.01, Anexo 12), incluindo os nomes de domínio <sky.com.br>, criado em 05/fev/1996 e <faturasky.com.br>, criado em 03/05/2021;

(g) o Nome de Domínio <skyfatura.com.br> do Reclamado foi criado em 13/mai/2021, ou seja, 25 (vinte e cinco anos) anos após o nome de domínio <sky.com.br>, criado em 05/fev/1996, e 10 (dez) dias após a criação do nome de domínio <faturasky.com.br>, criado em 03/mai/2021;

(h) o registro nº 822700166 para a marca SKY.COM.BR, foi depositado em 09.mai.2000, muito antes da data de incorporação do Reclamado, ocorrida em 22.ago.2018 (And.01, Anexo 13);

(i) o Reclamado, pessoa jurídica, e o titular dessa pessoa jurídica, atuam no segmento de telecomunicações, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (And.01, Doc.5) e perfil no site <linkedin.com>;

(j) a 2ª Reclamante teria sido surpreendida por uma comunicação de um usuário que afirma ter recebido e-mail da conta “negocie@skyfatura.com.br”, em 08.mai.2023 sobre uma possível pendência financeira;

(k) o Nome de Domínio <skyfatura.com.br> do Reclamado direciona a uma página que não possui qualquer conteúdo além da informação de que o Nome de Domínio está hospedado gratuitamente como cortesia da empresa registradora de domínios Godaddy;

(l) o Reclamado através do e-mail enviado pela conta “negocie@skyfatura.com.br”, estaria alegadamente tentando se fazer passar pela 2ª Reclamante a fim de que o usuário pague um boleto;

(m) a conduta do Reclamado, que é especializado no segmento de informática, constituiria *cybersquatting*, prática em que são registrados domínios para tentar fazer com que os usuários acreditem que estão relacionados a marcas existentes e legítimas;

(n) o INPI já entendeu inúmeras vezes que registros para marcas contendo o termo SKY e cobrindo serviços idênticos ou relacionados a “telecomunicações”, área na

qual atua o Reclamado, não poderiam coexistir com os registros para a marca SKY (And.01, Anexo 14);

(o) os atos praticados pelo Reclamado enquadram-se nos itens (a) e (b) do artigo 2.1 e item (d) do artigo 2.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND);

(p) por fim, solicitam que o Nome de Domínio seja transferido para a Segunda Reclamante, e, alternativamente, na impossibilidade de transferência, requerem o seu cancelamento.

b. Do Reclamado

O Reclamado, em sua resposta, informou apenas que:

(a) “o domínio não está sendo usado. Acredito que foi um projeto de POC com a sky que nunca se quer começou. Por gentileza me informar os procedimentos para fazer a transferencia para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.”;

(b) “[e] estamos totalmente solícitos para colaborar com o processo de transferencia do domino”.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

a. Legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio.

As Reclamantes anexaram robusto conjunto probatório que demonstra possuírem legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio <faturasky.com.br>.

O legítimo interesse se evidencia pela 1ª Reclamante ser titular no Brasil de mais de 250 (duzentos e cinquenta) pedidos e registros de marca que incluem a partícula “SKY” (And.01, Anexo 08), dentre mais de 2.600 (dois mil e seiscentos) pedidos e registros para a marca SKY, bem como para marcas compostas pelo termo SKY, em mais de 84 (oitenta e quatro). Especial destaque deve ser dado para o registro no Brasil da marca nominativa “SKY” nº 831300191 (requerida em 13.jan.2012 e concedida em 24.fev.2015), classe NCL (10) 38, a qual possui em sua especificação, dentre outros itens, “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;” (And.01, Anexo 09), bem como

para o registro da marca nominativa “SKY.COM.BR” (registro nº 822700166), classe NCL (7) 36 para “serviços de provedor da rede global de computadores, incluindo serviços de acesso discado e acesso dedicado, serviços de correio eletrônico, serviços de intranet e extranet, serviços de redes virtuais.”

Importante considerar também que a marca e serviços das Reclamantes são amplamente difundidos no Brasil, sendo que – conforme alegado pelas Reclamantes e não contestado pelo Reclamado – a 2ª Reclamante é atualmente a maior operadora de TV via satélite do Brasil, possuindo mais de 4.5 milhões de assinantes no Brasil, o que corresponde a mais de 30% (trinta por cento) dos assinantes de TV paga no mercado brasileiro.

Como se não bastasse, a expressão “SKY” faz parte do nome empresarial das Reclamantes há décadas, bem como a 2ª Reclamante é titular de 260 (duzentos e sessenta) contendo o termo SKY (And.01, Anexo 12), incluindo os nomes de domínio <sky.com.br>, criado em 05/fev/1996 e <faturasky.com.br>, criado em 03/05/2021.

Outro fator relevante que evidencia o legítimo interesse é o reconhecimento pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) da marca “SKY” como marca notoriamente conhecida (art.126 da Lei nº 9279/1996), inclusive para serviços de provimento de acesso à rede global de computadores e provedor de acesso e serviços de telecomunicações, conforme se nota das 22 decisões citadas pelas Reclamante (And.01, Anexo 10).

O legítimo interesse das Reclamantes por nomes de domínio contendo a expressão “SKY” também foi reconhecido pela jurisprudência da CASD-ND em casos análogos, mais especificamente, ND-202239 e ND-202240.

Portanto, conforme o art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, as Reclamantes possuem legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em disputa.

b. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Na abertura do Procedimento, as Reclamante devem demonstrar que o Nome de Domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

“Regulamento SACI-Adm.

Art. 7º. O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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 no Brasil 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.”

Regulamento CASD-ND.

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

- (a) 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) 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) 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.

As Reclamantes trouxeram extensos fundamentos e provas que respaldam a conclusão de que o Nome de Domínio <faturasky.com.br> é suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Restou demonstrado pelas Reclamantes diversos elementos no sentido de que há alto grau de similaridade e risco de confusão com as marcas, nomes empresariais e nomes de domínio da Reclamante citadas no tópico 1.b. acima.

Merece especial destaque o fato de que 10 (dez) dias antes do registro do Nome de Domínio <faturasky.com.br> objeto do presente Procedimento, a 2ª Reclamante havia registrado nome de domínio praticamente idêntico, com os mesmos radicais “fatura” e “sky”, porém na ordem inversa, *i.e.*: <skyfatura.com.br>. Também merece especial destaque a existência de evidência nos autos (And.01, pg.9 da Reclamação), não contestada pelo Reclamado, de que consumidores estão sendo levados a entender que o Nome de Domínio <faturasky.com.br> seria um domínio legítimo das Reclamantes envolvendo o envio de boletos (faturamento), o que configuraria *cybersquatting*.

Tais fatores associados ao amplo conhecimento do mercado consumidor acerca da marca e dos serviços oferecidos pelas Reclamantes, incluindo o reconhecimento pelo INPI da marca ser notoriamente conhecida (And.01, Anexo 10), levam à hialina conclusão de que o Nome de Domínio é praticamente idêntico ou no mínimo suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

As decisões proferidas por outros Especialistas desta CASD-ND nos casos análogos ND-202239 e ND-202240, que também envolviam a expressão “SKY”, reforçam a constatação no presente caso de alto grau de similaridade, suficiente para causar risco de confusão.

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

O Reclamado não demonstrou, conforme o art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm, possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa. Ao contrário, o Reclamado se limitou a afirmar que “o domínio não está sendo usado” e que acredita “que foi um projeto de POC com a sky que nunca se quer começou. Por gentileza me informar os procedimentos para fazer a transferencia para SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.”; e que estaria “totalmente solicitos para colaborar com o processo de transferencia do domio”. Tais afirmações feitas pelo próprio Reclamado ratificam justamente a inexistência de qualquer direito ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O Parágrafo único do art.7º do Regulamento SACI-Adm traz exemplos de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

O conjunto probatório dos autos, em especial a extensa proteção das marcas envolvendo a expressão “SKY”, a qual faz parte do nome empresarial das Reclamantes, que são amplamente conhecidas no mercado brasileiro, associado à demonstração pelas Reclamantes de fortes indícios da conduta de *cybersquatting*, levam ao enquadramento do caso à hipótese prevista na alínea “d)” do Parágrafo único do art.7º do Regulamento SACI-Adm.

O fato de que 10 (dez) dias antes do registro do Nome de Domínio <faturasky.com.br>, a 2ª Reclamante havia registrado nome de domínio praticamente idêntico, com os mesmos radicais “fatura” e “sky”, porém na ordem inversa <skyfatura.com.br>, é especialmente relevante nesse contexto, indicando precisamente um momento oportunista para provocar a confusão. Vale destacar também que não houve mera alegação de risco de confusão, mas sim a apresentação de prova nesse sentido, a existência de evidência nos autos (And.01, pg.9 da Reclamação) não contestada pelo Reclamado de que consumidores estão sendo levados a entender que o Nome de Domínio <faturasky.com.br> seria um domínio legítimo das Reclamantes, configura em tese a conduta de *cybersquatting*.

De outra sorte, a afirmação feita pelo próprio Reclamado de que o Nome de Domínio não estaria sendo usado, sendo que no print feito pela Secretaria Executiva da CASD-ND o site possui inclusive um botão de oferta “Obtenha esse domínio”, também servem de indícios de *passive domain holding*, configurando em tese a hipótese prevista na alínea “a)” do Parágrafo único do art.7º do Regulamento SACI-Adm.



Nesse sentido, a jurisprudência desta CASD-ND traz diversos casos envolvendo *cybersquatting* e/ou *passive domain holding* caracterizados como indícios de má-fé, tais como ND202270, ND202204 e ND202146.

Também reforçam a constatação da existência de má-fé os casos análogos ND-202239 e ND-202240 envolvendo a expressão “SKY” julgados por outros Especialistas desta CASD-ND.

2. Conclusão

Os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o Nome de Domínio, logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelo art. 7º, (a), (b), (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1., (a), (b), (c) do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio <skyfatura.com.br> ser transferida à Reclamante, ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com o art. 4.2, (g) do Regulamento da CASD-ND e do art. 6º (f) do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com art. 7º, (a), (b), (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1., (a), (b), (c) do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e

determina que o Nome de Domínio em disputa <skyfatura.com.br> seja transferido à Segunda Reclamante, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, inscrito no CNPJ 00.497.373/0001-10.

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.

Curitiba, 17 de agosto de 2023

Marcio Merkl
Especialista