

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

SKY INTERNATIONAL AG E SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. X SKYNET TELECOM LTDA.

PROCEDIMENTO Nº ND202366

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SKY INTERNATIONAL AG, uma empresa da Suíça, com sede em Bleichweg, 10, CH-8002 Zurique, Suíça, é a 1ª Reclamante do presente Procedimento (a “**1ª Reclamante**”); e

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 00.497.373/0001-10, com sede em São Paulo-SP, Brasil, é a 2ª Reclamante do presente Procedimento (a “**2ª Reclamante**”)

(doravante, coletivamente, a “**parte Reclamante**” ou a “**Reclamante**”).

A parte Reclamante é representada por Pinheiro Palmer Advogados, com endereço profissional no Rio de Janeiro-RJ, Brasil.

SKYNET TELECOM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n. 12.658.627/0001-13, com sede em Vila Rica-MT, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento

(doravante, a “**parte Reclamada**” ou a “**Reclamada**”).

A parte Reclamada não apontou representante neste Procedimento.

(coletivamente, as “**Partes**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 2 de janeiro de 2021.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 14 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à parte Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação (a “**Reclamação**”).

Em 14 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento (o “**Regulamento da CASD-ND**”), enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (o “**NIC.br**”) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio <skynetelecom.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, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 16 de novembro de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento (o “**Procedimento**”), o Nome de Domínio se encontra impedido de transferência a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (o “**Regulamento SACI-Adm**”) se aplica ao Nome de Domínio, tendo em vista que foi registrado em 2021.

Em 21 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou à parte Reclamante do início do Procedimento, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 21 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1 do Regulamento da CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou a parte 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 7 de dezembro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação da parte

Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 13 de dezembro 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade (o “Especialista”).

Em 19 de dezembro 2023, após o transcurso do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento, para análise e julgamento nos termos do art. 10 do Regulamento da CASD-ND.

O CSD-ABPI entrou em período de recesso de atividades de 20 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, de modo que todos os prazos ficaram suspensos, voltando a correr no dia 8 de janeiro de 2024.

4. Das Alegações das Partes

a. Parte Reclamante

Em sede de Reclamação, a parte Reclamante articula, em síntese, as razões de fato e de direito transcritas abaixo:

- A 1ª Reclamante é detentora dos registros para as marcas SKY junto ao INPI e mantém a partícula “SKY” como núcleo de seu nome empresarial e de suas antecessoras desde 1988; e a 2ª Reclamante é a sublicenciada exclusiva da 1ª Reclamante no Brasil¹, e titular de nomes de domínio que incluem a partícula “SKY”, além de ter a partícula “SKY” como núcleo de seu nome empresarial desde 2002;
- A 1ª Reclamante é titular, no Brasil, de mais de 250 (duzentos e cinquenta) pedidos e registros de marca que incluem a partícula “SKY”², cujo uso remonta a pelo menos 1984, além de possuir atualmente mais de 4.400 (quatro mil e quatrocentos) pedidos e registros para a marca SKY ao redor do mundo³. Destaca, em solo brasileiro, o registro marcário n. 831300191, em modalidade nominativa, para o sinal “SKY”, concedido em 24 de fevereiro de 2015, conforme dados a seguir:

¹ Documento 6 anexo à Reclamação.

² Documento 8 anexo à Reclamação.

³ Documento 9 anexo à Reclamação.

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 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

- A 1ª Reclamante tem direito de exclusividade ao termo “SKY” no ramo de serviços de telecomunicações à internet antecedente à criação do Nome de Domínio, em 2021. Informa que a marca SKY reúne status de alto renome, inclusive para serviços de provimento de acesso à rede global de computadores e provedor de acesso a serviços de comunicação (serviços idênticos aos ofertados pela parte Reclamada), por meio de 23 (vinte e três) decisões exaradas pelo INPI⁴, das quais três no âmbito de pedidos de registro de marca apresentados pela parte Reclamada;
- A 2ª Reclamante, por seu turno, foi fundada em 1996 e é atualmente a maior operadora de TV via satélite do Brasil, possuindo mais de 4.5 milhões de assinantes

⁴ Documento 10 anexo à Reclamação.

no país. A 2ª Reclamante utiliza a partícula “SKY” como nome comercial desde 2002 e foi incorporada ao nome comercial das empresas antecessoras da 1ª Reclamante em 1988; na condição de sublicenciada da 1ª Reclamante no Brasil, está autorizada a registrar no Brasil todos os nomes de domínio contendo a partícula “SKY” e efetivamente detém o registro de 436 (quatrocentos e trinta e seis) nomes de domínio, dentre os quais 327 (trezentos e vinte e sete) contêm a partícula “SKY”⁵. Destaca, em particular, os seguintes nomes de domínio:

- <sky.com.br>: registrado em 1996;
 - <skynettelecom.net.br>: registrado em 2016 por terceiro e transferido à 2ª Reclamante em virtude de resultado exitoso no Procedimento CASD-ND 202239;
 - <skynetfilmes.com.br>: registrado em 2010; e
 - <tvskynet.com.br>: registrado em 2015.
- O Procedimento CASD-ND 202239 resultou na transferência à parte Reclamante do nome de domínio <skynettelecom.net.br>, o qual guarda muito semelhança com o Nome de Domínio <skynetelecom.com.br>, inclusive quanto ao uso associado a provimento de serviços de internet;
 - A parte Reclamada iniciou suas atividades comerciais em 2010 e, em grande medida, oferta serviços de telecomunicações e internet, em evidente relação de concorrência com a parte Reclamante;
 - A parte Reclamante conhece a parte Reclamada, tanto por operar no mesmo nicho mercadológico de serviços de telecomunicações e internet, quanto por já ter apresentado oposição em quatro pedidos de registro de marca da parte Reclamada, dos quais três foram indeferidos e o último aguarda o exame de mérito;
 - Quanto à utilização do Nome de Domínio, aduz a parte Reclamante que o sítio de rede eletrônica associado ao Nome de Domínio evidencia o total conflito entre as marcas e os serviços ofertados pela parte Reclamada e a evidente relação de concorrência entre as Partes, uma vez que a parte Reclamada também presta serviços de telecomunicação e internet, inclusive valendo-se de perfis em mídias sociais em que ostenta o sinal “SKYNET TELECOM” para identificar tais serviços;

⁵ Documento 11 anexo à Reclamação.

- Na tentativa de solucionar a disputa amigavelmente, em 15 de junho de 2022, a parte Reclamante encaminhou notificação extrajudicial à parte Reclamada para que cessasse a sua conduta violadora referente ao Nome de Domínio <skynetecom.com.br>⁶, o que, contudo, restou inócuo;
- O INPI indeferiu vários pedidos para marcas contendo a partícula “SKY” e cobrindo serviços idênticos ou relacionados a telecomunicações, inclusive formados pela expressão “SKY NET”, com base na anterioridade da família de marcas SKY. Colaciona diversos exemplos no corpo da Reclamação para elucidar o arrazoado;
- Ainda, traz exemplos de jurisprudência aplicável ao caso referente a conflitos judiciais entre nomes de domínio e marcas anteriormente registradas, além de decisões da CASD-ND cujo suporte fático-jurídico se assemelha ao Procedimento;
- Em conclusão, (i) o Nome de Domínio é similar o suficiente para criar confusão com marca de titularidade da 1ª Reclamante, registrada no INPI antes do registro do Nome de Domínio; e similar o suficiente para criar confusão com os nomes empresariais da parte Reclamante e mesmo com outros nomes de domínio de titularidade da 2ª Reclamante; e (ii) restou configurada a má-fé da parte Reclamada ao valer-se do Nome de Domínio para redirecionar usuários a sitio de rede eletrônica em que os mesmos serviços da parte Reclamante são prestados, com intuito de lucro e risco de confusão/associação com o sinal distintivo da parte Reclamante; e
- Em vista do exposto, requer a parte Reclamante que o Nome de Domínio <skytelecom.com.br> seja transferido para a 2ª Reclamante ou, na impossibilidade de transferência, o seu cancelamento.

b. Parte Reclamada

A parte Reclamada não apresentou Resposta tempestiva à Reclamação, no prazo estabelecido no artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND, ou de forma extemporânea, mesmo diante do congelamento do Nome de Domínio e de registrado o seu acesso ao sistema da CASD-ND.

⁶ Documento 14 anexo à Reclamação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

De acordo com o artigo 10.2 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista deve formar o seu juízo de convencimento com base nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pelas Partes no presente Procedimento.

Compete ao Especialista considerar os pressupostos que norteiam o Regulamento SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND, a saber: (a) se o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um sinal distintivo de titularidade da Reclamante, ou sobre o qual a Reclamante detenha anterioridade *vis-à-vis* o Nome de Domínio; (b) se a Reclamante possui interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio; (c) se a parte Reclamada possui direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio; e (d) se a parte Reclamada incorrera ou não em má-fé ao registrar e/ou fazer uso do Nome de Domínio.

Ressalve-se que o rigor probatório conducente dos procedimentos administrativos de nomes de domínio é o balanço de probabilidades, ou preponderância de provas e, atento a essa baliza de cognição que anima e guia este Procedimento, o Especialista passa a apreciar o mérito da demanda.

a. 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.

Incumbe ao Reclamante que intente desafiar a titularidade de um nome de domínio demonstrar, em primeiro lugar, que reúne direitos sobre sinal distintivo anterior, incluindo, por exemplo, marca, nome empresarial ou outro nome de domínio sobre o qual detenha anterioridade.

Vejam os.

Apoiado no material probatório aportado pelas Partes, o Especialista está convencido de que a Reclamante efetivamente detém direitos sobre marcas que contemplam o sinal “SKY”, o qual também representa o núcleo de seus nomes empresariais (doravante, o “**sinal distintivo SKY**” ou o “**sinal distintivo da Reclamante**”).

O Especialista também observa que a parte Reclamante é titular do nome de domínio - praticamente idêntico - <skynettelecom.net.br>.

Observa-se, por exemplo, que a marca SKY goza de status de alto renome e ampla proteção, em território brasileiro, em particular, no tocante a serviços contemplados na classe 38 da

Classificação de Nice, os quais incluem essencialmente serviços que possibilitem a uma parte comunicar-se com outra, assim como serviços para a radiodifusão e transmissão de dados.

Ressalta-se que o Nome de Domínio foi registrado pela parte Requerida em 2021.

Atendida a condição precedente, resta-nos considerar que se há efetivamente confusão entre, de um lado, o Nome de Domínio <skynetelecom.com.br> e, de outro, a marca da Reclamante.

O teste exigido no âmbito dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND com relação a este requisito é o de justaposição, de acordo com o qual os elementos textuais, auditivos e visuais do Nome de Domínio e da marca da Reclamante são comparados lado a lado.

Ao desempenhar o exercício de justaposição, o Especialista nota que o elemento ou a partícula diferenciadora, ou de maior relevo, do Nome de Domínio <skynetelecom.com.br> é efetivamente a partícula “sky”, e não o que se sucede “netelecom”, o qual não reúne teor ou significado diferenciador.

Observa-se que a terminação genérica de primeiro nível (gTLD) <.com> e a terminação de primeiro nível do código do país (ccTLD) <.br> são tipicamente desconsideradas no exercício de avaliação da identidade ou similaridade entre a marca de um terceiro e o nome de domínio objeto do procedimento. Isso porque tais terminações representam elemento constitutivo do nome de domínio e, portanto, pertencentes à sua anatomia.

Com base no exposto acima, o Especialista entende que o Nome de Domínio <skynetelecom.com.br> é suficientemente similar para causar confusão com a marca SKY, sobre a qual a Reclamante detém titularidade, nos termos dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

Consequentemente, reputa-se atendido o art. 7º (a) e art. 7º (c) do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND.

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

Na avaliação deste Especialista, o preenchimento do requisito do art. 7º (a) e art. 7º (c) do Regulamento SACI-Adm, e do art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND, qualifica e traduz o legítimo interesse da parte Reclamante sobre o Nome de Domínio, nos termos do art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

Este pressuposto busca perquirir a prova de uso ou indicação concreta e factível de pretensão de uso do Nome de Domínio pela parte Reclamada, cotejando-se para tanto o conteúdo do sítio de

rede eletrônica a ele associado, e as declarações, documentos e demais provas produzidas pelas Partes no âmbito deste Procedimento.

O art. 12º do Regulamento SACI-Adm dispõe que, ao apresentar a sua Resposta, a Reclamada poderá indicar: “[...] b) todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”.

Vejamos.

Ao examinar o conjunto probatório produzido, o Especialista observa que a Reclamada não realiza nenhuma atividade para, tampouco mantém qualquer relação negocial ou afim com, a Reclamante; e a Reclamante, por seu turno, nega qualquer associação com a Reclamada. A Reclamante não autorizou a Reclamada a fazer qualquer uso de sua marca SKY, e não há provas capazes de demonstrar que a Reclamada (na qualidade de indivíduo, empresa ou organização) seja comumente conhecida pelo Nome de Domínio. Ademais, não restou demonstrado que a Reclamada intente empreender uso não comercial legítimo ou de boa-fé do Nome de Domínio, sem intenção de aproveitamento pecuniário no redirecionamento de usuários de Internet ou de prejuízo ao sinal distintivo da Reclamante. O que existe no caso em tela, na visão deste Especialista, é o acentuado risco de confusão e associação entre as Partes, sobretudo por atuarem as Partes no mesmo segmento de negócio, qual seja o provimento de serviços de internet.

Sopesando-se as declarações, documentos e provas apresentadas, e atento ao âmbito de aplicação e limites subjacentes a este Procedimento, o Painel Administrativo considera que a presença dos elementos acima descritos não enseja quaisquer direitos ou legítimos interesses a Reclamada nos termos do art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

Em vista do exposto, o Especialista conclui que a Reclamante realizou uma demonstração *prima facie* da ausência de direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio <skynetelecom.com.br>.

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 da CASD-ND.

O Regulamento SACI-Adm enumera, no parágrafo único do seu art. 7º, e assim também o faz o Regulamento da CASD-ND em seu art. 2.2, circunstâncias não exaustivas que constituem indícios de má-fé no registro ou no uso de um nome de domínio, a saber:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou

- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que a 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, da Reclamante.

O Especialista considera que as circunstâncias do caso, que são relevantes para a avaliação de registro e uso de má-fé do Nome de Domínio, estão interligadas e, como tal, serão tratadas pelo Especialista simultaneamente:

- O núcleo ou elemento de maior relevo do Nome de Domínio <skynetecom.com.br> incorpora a marca SKY;
- As Partes discutem pedidos de registro de marca no âmbito administrativo do INPI, de modo que a parte Reclamada estava ciente da existência da Reclamante quando do registro do Nome de Domínio;
- Não há qualquer indício capaz de sugerir que a parte Reclamada seja afiliada ou de alguma forma associada à parte Reclamante, e a parte Reclamante nega qualquer associação;
- De acordo com o material produzido pela parte Reclamante⁷, há indícios de que a parte Reclamada atua em segmento de negócio coincidente ao da parte Reclamante, qual seja o provimento de acesso as redes de comunicações;
- O art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P⁸, em seu parágrafo único, dispõe que ***“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...”*** (grifou-se);

⁷ Documento 05 anexo à Reclamação.

⁸ O inteiro teor da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P está disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008/>.

- A parte Reclamada é revel neste Procedimento, e o Especialista está autorizado a extrair inferências negativas do agir da parte Reclamada;
- A parte Reclamante apresentou evidências de que a Reclamada utiliza o Nome do Domínio para abrigar sítio de rede eletrônica que oferta serviços de provimento de internet, atividade comercial idêntica à da Reclamante; e

O Especialista entende que, considerados em conjunto, os elementos listados acima configuram suficientes indícios de má-fé da Reclamada no registro e uso do Nome de Domínio, no âmbito de aplicação e limites subjacentes a este Procedimento. Em particular, o Painel Administrativo considera que a Reclamada registrou e utiliza-se do Nome de Domínio para atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica aproveitando-se de provável confusão ou associação entre as Partes e, possivelmente, beneficiando-se financeiramente do seu agir.

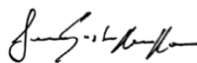
Consequentemente, o Painel Administrativo conclui que a Reclamante fez uma demonstração *prima facie* de que a Reclamada registrou e está utilizando o Nome de Domínio de má-fé, nos termos da alínea (d) do art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, correspondente à alínea (d) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1 (a), 2.1 (c), 2.2 (d), e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio <skynetelecom.com.br> seja **transferido** à SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., sob CNPJ nº 00.497.373/0001-10, nos termos da Reclamação⁹.

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.

Cambridge (Reino Unido), 29 de janeiro de 2024.



Gustavo Moser
Especialista

⁹ Nos termos do item VI. DO PEDIDO, parágrafo 33 da Reclamação.