

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Telefônica Brasil S.A. v. Luciano Simões Neto - ME
Caso No. DBR2012-0014

1. As Partes

A Reclamante é Telefônica Brasil S.A., de São Paulo, Brasil, representada por Kasznar Leonardos Advogados, Brasil.

A Reclamada é Luciano Simões Neto – ME, de São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <vivospeedy.com.br>, o qual está registrado com o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o “Centro”) em 11 de setembro 2012. Em 12 de setembro de 2012, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 12 de setembro de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – Denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo teve início em 19 de setembro de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 9 de outubro de 2012, sem que houvesse resposta da Reclamada. Portanto, em 10 de outubro de 2012, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira, Erica Aoki e José Pio Tamassia Santos como Especialistas em 8 de novembro de 2012. Os Especialistas declararam que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. Os Especialistas apresentaram a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e

Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 do Regulamento.

4. Questões de Fato

4.1 A Reclamante, Telefônica Brasil S.A. (anteriormente denominada Telecomunicações de São Paulo S/A – TELESP) foi constituída em 1998, em decorrência da reestruturação e privatização da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás, marcando a entrada do Grupo Telefônica no mercado de telefonia fixa no Brasil.

4.2 A controladora do grupo empresarial do qual a Reclamante faz parte, Telefônica S.A., é uma das maiores operadoras integradas do mundo, presente em 25 países na Europa, África e América Latina.

4.3 Em 28 de Julho de 2012, a Telefônica S.A. obteve o controle da Vivo Participações S.A. (controladora da Vivo S.A.).

4.4 Como decorrência dessa incorporação e reestruturação societária, foi criada uma identidade e associação da marca VIVO com a Reclamante e os produtos e serviços por ela oferecidos. Desta forma, a Reclamante decidiu identificar todos os seus produtos e serviços com a marca VIVO.

4.5 Com tal incorporação, a Reclamante tornou-se a maior empresa de telecomunicações do Brasil e a maior operação mundial da Telefônica.

4.6 De acordo com as informações fornecidas pela Reclamante, a marca VIVO tem sido considerada a marca mais valiosa no setor de telecomunicações, e a 5ª marca mais valiosa do Brasil, pelo menos desde 2010, de acordo com a pesquisa realizada pela Brand Finance (Anexo 3 da Reclamação).

4.7 Informa ainda a Reclamante que, desde 2010, com a aquisição do controle da Vivo Participações pela Telefônica S.A., a possibilidade de escolha da VIVO como a principal marca da Reclamante no Brasil foi objeto de muita especulação na mídia especializada (Anexos 4 e 5 da Reclamação).

4.8 Com o intuito de desenvolver sua atividade comercial na Internet, em decorrência do reposicionamento da marca, a Reclamante e outras empresas do Grupo Telefônica têm usado centenas de nomes de domínio, muitos dos quais formados pelas marcas VIVO e SPEEDY registrados no Brasil (Anexo 6 da Reclamação).

4.9 O nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br>, foi registrado pela Reclamada em 26 de maio de 2011.

4.10 A Reclamada não apresentou resposta à notificação do Centro, enviada no dia 19 de setembro de 2012, no prazo previsto de 20 (vinte) dias, conforme dispõe o art. 7 das Regras, sendo considerado revel e notificado de tal situação no dia 10 de outubro de 2012.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

5.1 A Reclamante alega que sempre zelou pela proteção de sua Propriedade Intelectual, sendo a titular de centenas de registros e pedidos de registro de marca para as expressões “vivo”, “speedy” e “vivo speedy”, isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou elementos figurativos, conforme apresentação de cópias de certificados de registro bem como lista de pedidos e registros de marca em vigor perante o INPI (Anexo 8-A e Anexo 8-B da Reclamação).

5.2 A Reclamante alega que, em 20 de março de 2012, enviou Notificação Extrajudicial à Reclamada, (Anexo 9-A da Reclamação), solicitando a transferência imediata do nomes de domínio em disputa <vivospeedy.com.br> e nome de domínio <vivospeedy.com> (objeto de outra reclamação, Caso OMPI n.

D2012-1814, *Telefônica Brasil S.A. v. Luciano Simões Neto - ME*) para a Reclamante, bem como a retirada imediata de todo e qualquer conteúdo do sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio <vivospeedy.com>.

5.3 A Reclamante alega que em resposta à Notificação Extrajudicial à Reclamada, no dia 26 de março de 2012, informou, via e-mail, não possuir qualquer relação comercial com a “VIVO” e que desconhecia qualquer ilicitude no fato dos nomes de domínio referidos estarem registrados em nome de sua empresa (Anexo 9-B da Reclamação).

5.4 A Reclamante alega que no dia 2 de abril de 2012, reiterou os pedidos da notificação extrajudicial de 20 de março de 2012, não obtendo dessa vez qualquer resposta (Anexo 9-C da Reclamação).

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta à notificação da Reclamação enviada pelo Centro em 19 de setembro de 2012.

6. Análises e Conclusões

6.1 Em consonância com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na 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 ou 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 *in verbis* (Lei da Propriedade Industrial); ou

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

- 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.

6.2 Ainda em consonância com o art. 3 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, 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, 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.

6.3 Tendo em vista que a Reclamada não apresentou defesa, o Painel Administrativo decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 2º do art. 13 do Regulamento.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

6.4 A Reclamante e sua controladora são titulares de inúmeros registros e pedidos de registro no Brasil e em outros países do mundo de marcas compostas pelas expressões “vivo”, “speedy” e “vivo speedy”.

6.5 O nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br> foi criado em 26 de maio de 2011, cerca de 1 ano após a aquisição do controle acionário da Vivo Participações S.A. pela Telefônica S.A. ter sido amplamente noticiada no Brasil e no mundo.

6.6 O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente as marcas registradas VIVO e SPEEDY, e a marca objeto de pedido de registro VIVO SPEEDY, de titularidade da Reclamante, sendo idêntico ou ao menos confusamente similar no visual, sonoridade e aparência às marcas da Reclamante.

6.7 O Painel Administrativo, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

6.8 A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre suas marcas VIVO, SPEEDY e VIVO SPEEDY no Brasil, e o uso e registro de nomes de domínio compostos com tais expressões apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e exposto consentimento da Reclamante.

6.9 A Reclamante informa, ainda, que além de ser objeto de inúmeros registros e pedidos de registro de marca, a intensa e ininterrupta utilização e divulgação das marcas VIVO e SPEEDY pela Reclamante conferiu às mesmas o status de notoriamente conhecidas, bem como o imediato reconhecimento e associação, pelos consumidores, aos produtos e serviços da Reclamante, não sendo possível o desconhecimento das mesmas pela Reclamada.

6.10 Em resposta à Notificação Extrajudicial enviada pela Reclamante em 20 de março de 2012, (Anexo 9-A e Anexo 9-B da Reclamação), a Reclamada enviou e-mail, informando que não possui qualquer relação comercial com a Reclamante, e que a titularidade do nomes de domínio em disputa <vivospeedy.com.br> e nome de domínio <vivospeedy.com> não infringe quaisquer direitos da Reclamante.

6.11 A Reclamante alega que a Reclamada não é e nunca foi autorizada a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br>, as marcas da Reclamante ou vender seus produtos e serviços.

6.12 Alega a Reclamante que a Reclamada não utiliza o nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br>.

não sendo legitimamente conhecido pelo mesmo, e, assim, o seu registro e qualquer suposto uso do mesmo é fraudulento e infringe os seus direitos.

6.13 A Reclamada deixou de apresentar defesa à notificação da Reclamação enviada pelo Centro, não existindo, assim, qualquer evidência da existência de direitos ou legítimos interesses no registro do nome de domínio em disputa.

6.14 Ao não apresentar defesa, a Reclamada tornou-se revel, contribuindo de forma decisiva para que se admita a veracidade da versão apresentada pela Reclamante.

6.15 A Reclamante atesta que a Reclamada não possui licença, autorização ou permissão para o uso do nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br>, não existindo qualquer evidência do contrário. Considerando que as marcas da Reclamante adquiriram fama mundial, na opinião do Painel Administrativo, é altamente improvável que a Reclamada tenha escolhido o nome de domínio em disputa por acaso.

6.16 A Reclamante apresentou argumentos convincentes acerca da ausência de direitos ou interesses legítimos da Reclamada em relação ao nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br>.

6.17 Diante da inércia da Reclamada em apresentar argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação nome de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

6.18 A Reclamante alega que a Reclamada, na resposta à notificação extrajudicial, confirma a não existência de qualquer relação comercial com a Reclamante e que desconhece qualquer ilicitude no fato de ser possuidor dos nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br> e nome de domínio <vivospeedy.com> (Anexo 9-B da Reclamação).

6.19 Alega a Reclamante que a negativa da Reclamada em transferir para a Reclamante o nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br>; a ausência de qualquer resposta à segunda notificação extrajudicial; a publicação de falsas informações na Política de Privacidade do sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio <vivospeedy.com>, bem como a divulgação das marcas dos concorrentes da Reclamante, para a comercialização de produtos e serviços dos concorrentes da Reclamante no mesmo sítio de rede eletrônica, comprovam a má fé da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br> e nome de domínio <vivospeedy.com>.

6.20 Evidências da existência de má fé da Reclamada no registro podem ser constatadas ao não fazer uso do nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br>. Desta forma, a Reclamada está levando os usuários da Internet a acreditar na existência de uma relação comercial com a Reclamante que, na verdade, não existe.

6.21 Nesse cenário, este Painel Administrativo reconhece como plenamente aplicável por similaridade a decisão proferida no Caso OMPI No. DBR2012-0004, *Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras v. Regina Machado G.*, conforme transcrição:

“A má fé da Reclamada fica mais evidente se atentarmos para o fato de que o nome de domínio em disputa não possui website ativo para a respectiva página, o que demonstra a inexistência de qualquer legítimo empreendimento empresarial da Reclamada. Aliás, a mera manutenção passiva do nome de domínio em disputa permite caracterizar a má fé do seu uso (Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME, Caso OMPI No. DBR2012-0001).”

6.22 Este Painel Administrativo entende que o nome de domínio em disputa foi intencionalmente registrado e usado para gerar confusão quanto à existência de relação comercial com a Reclamante e potencialmente atrair usuários com a finalidade de obter ganhos comerciais. Por consequência, este Painel Administrativo

conclui que houve má fé no registro e uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com o art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <vivospeedy.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

José Pio Tamassia Santos

Especialista Presidente

São Paulo, 19 de novembro de 2012

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

São Paulo, 19 de novembro de 2012

Erica Aoki

Especialista

São Paulo, 19 de novembro de 2012

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.