

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Telefônica Brasil S.A. v. PHD - CARTÃO UNIVERSITÁRIO, PHD
Propaganda e Marketing Ltda. – ME
Caso No. DBR2013-0007

1. As Partes

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

A Reclamada é PHD - CARTÃO UNIVERSITÁRIO, PHD Propaganda e Marketing Ltda. – ME, de Três Corações, Minas Gerais, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

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

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 24 de junho de 2013. Em 25 de junho de 2013, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Na mesma data, 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 do registro 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 Domínios 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 iniciou em 2 de julho de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de julho de 2013. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, no dia 23 de julho de 2013, o Centro decretou a revelia da Reclamada. Nos dias 23 e 24 de julho de 2013, a Reclamada transmitiu comunicações ao Centro, em resposta às alegações veiculadas na Reclamação, solicitando prorrogação de prazo para apresentar a Defesa. No dia 24 de julho de 2013, o Centro confirmou o recebimento das comunicações da Reclamada e informou às partes que o prazo para o envio da Defesa findara em 22 de julho de 2013, de modo que as comunicações posteriores à referida data seriam transmitidas ao Painel Administrativo, uma vez nomeado, para sua apreciação quanto à admissibilidade e

relevância do seu conteúdo.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como o Especialista em 31 de julho de 2013. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Especialista 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.

4. Questões de Fato

A Reclamante, que iniciou as suas atividades no ano de 2003, é detentora da marca VIVO em diversas classes, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (“INPI”), além de possuir registros e pedidos de registro de variações desta, tais como: VIVO TORPEDO, VIVO EMPRESAS, VIVO ZAP, VIVO DOWNLOADS, VIVO AGENDA, VIVO ENCONTRA, VIVO DIRETO, VIVO PLAY 3G, VIVO BEM ESTAR e VIVO LIGUE SAÚDE, esta última depositada no dia 22 de junho de 2011. A Reclamante também se utiliza de outras variações como VIVO SAUDÁVEL com Dráuzio Varela, Cine VIVO, Espaço Cultural VIVO – SP, VIVO Rio – RJ, VIVO Franca, VIVO Minas e Supercopa VIVO de Basquete, utilizadas para identificar serviços, eventos, esportes e casas de show.

A ora Reclamada não apresentou peça de defesa tempestiva, entretanto enviou e-mails com alegações e documentos. De acordo com suas informações, a Reclamada iniciou as suas atividades no ano de 2004 e registrou no dia 22 de outubro de 2011 o nome de domínio em disputa <vivosaude.com.br>. A Reclamada também é titular do pedido de registro para a marca mista VIVO SAÚDE depositado no ano de 2006, perante o INPI.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa é semelhante à sua marca VIVO, a ponto de causar confusão junto ao público consumidor. Sustenta que a adição do termo genérico “saúde” não é capaz de dissociar o nome de domínio em disputa de sua marca VIVO. Aduz que o potencial de confusão entre os termos “vivo saúde” e as marcas VIVO de sua titularidade teria sido atestado pelo INPI, ao sobrestar o pedido de registro da marca VIVO SAÚDE, de titularidade da empresa Reclamada.

A Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa foi registrado com má fé pela Reclamada, após o lançamento da sua campanha publicitária “Vivo Ligue Saúde”. Alega que a Reclamada forneceu de má fé informações falsas ou incorretas no ato do registro do nome de domínio em disputa, o que acabou por dificultar o efetivo contato com a Reclamada, além de constituir violação das normas do Registro.br.

Diz ser possuidora da anterioridade do uso das marcas VIVO e suas variações, e que a Reclamada está de má fé impedindo a Reclamante de ter um nome de domínio que lhe é legítimo. A Reclamante alega ainda que o nome de domínio em disputa estaria sendo usado de má fé, pois não é direcionado para nenhum sítio de rede eletrônica ativo, o que caracterizaria “*passive holding*” ou “uso passivo” do nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou defesa no prazo fixado. Em e-mails enviados após o prazo para resposta, a Reclamada alega não ter tido tempo para preparar a sua defesa, e que este Painel teria violado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório por conceder um prazo curto para Defesa.

Também alega que o procedimento do SACI-adm não é comum no Direito brasileiro.

Em tais e-mails, a Reclamada informa que a empresa está em atividade desde 2004 sob a marca VIVO SAÚDE. Alega que o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa encontra-se inativo devido a um “bug” do sistema e que estaria sendo reformulado. A Reclamada junta fotos da fachada do seu estabelecimento, na qual utiliza a marca VIVO SAÚDE, cópia do seu alvará de funcionamento e do seu cartão CNPJ.

6. Análise e Conclusões

Preliminarmente

A Reclamada não apresentou Defesa dentro do prazo, tendo sido decretada sua revelia pelo Centro. Não obstante, a Reclamada apresentou e-mails contendo alegações e documentos.

Neste caso, cabe ao Especialista decidir se irá apreciar ou não tais comunicações da Reclamada e considerá-las para sua decisão.

Primeiramente, a alegação da Reclamada de violação de seu direito à ampla defesa e ao contraditório não merece prosperar, pois a Reclamada teve vinte dias para apresentar resposta e fora notificada eletronicamente pelo e-mail que a própria Reclamada forneceu ao Registro.br e que utilizou para encaminhar suas comunicações ao Centro.

Também não procede a alegação que o prazo estabelecido pelas Regras fere a Lei brasileira. Ao registrar o nome de domínio em disputa, a Reclamada assinou um contrato e se obrigou a submeter-se a este procedimento administrativo de solução de disputa e às Regras de uma Instituição credenciada pelo NIC.br, tal como o Centro.

No que tange à análise das comunicações enviadas pela Reclamada, este Especialista lembra que o Regulamento estabelece, em seu art. 13, §2º, que a decisão não poderá fundar-se unicamente na decretação da revelia. Ou seja, a decretação da revelia não importa em concessão automática da medida requerida pela parte Reclamante. Ademais, deve-se ter em conta que o art. 12 do Regulamento permite que o Painel determine a produção de novas provas pelas Partes. Considere-se, ainda, que o artigo 11 das Regras confere ao Especialista poderes para conduzir o procedimento como achar mais apropriado e, ainda, poderes para estender quaisquer prazos. Por fim, considerando que o mesmo artigo 11 das Regras determina que o Especialista deverá garantir que cada parte tenha oportunidade justa de apresentar seu caso, este Especialista decide apreciar as comunicações enviadas pela Reclamada e levá-las em consideração em sua decisão.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do caso.

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

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa, <vivosaude.com.br>, viola as suas marcas VIVO pois seria semelhante a ponto de causar confusão junto ao público consumidor.

A Reclamante alega que a adição do termo genérico “saúde” não seria capaz de imprimir distintividade ao nome de domínio em disputa e cita decisões anteriores, que entenderam que nomes de domínio formados por sua marca com a adição de termos genéricos violavam seus direitos.

Nota-se que, nos casos citados pela Reclamante, os nomes de domínio eram formados por termos que possuem relação com a Reclamante e seus serviços, tais como “speedy”, “celulares” e “torpedo”.

Tipicamente, o exame da identidade ou confundibilidade entre a marca da reclamante e o nome de domínio

objeto da disputa exige a reprodução integral da marca ou de sua porção dominante no nome de domínio.

No caso em exame, o nome de domínio em disputa é formado por termo dicionarizado e de uso comum, no caso a palavra “saúde”. Ademais, não se pode olvidar que a marca da Reclamante, VIVO, corresponde à 1ª pessoa do singular do verbo “viver” e, portanto, também pode ser considerada de uso comum fora do contexto marcário. Este Especialista entende que o termo genérico “saúde” não está relacionado à Reclamante e às suas atividades empresariais.

Em que pese o exposto, ainda que a Reclamante tenha demonstrado reunir direitos sobre a marca VIVO, por força das razões de decidir trabalhadas nas seções 6.B e 6.C abaixo, este Especialista conclui não ser relevante, no caso concreto, o exame do requisito da identidade ou confundibilidade do nome de domínio em disputa com a marca da Reclamante.

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

A Reclamada depositou em 2006 um pedido de registro para a marca mista VIVO SAÚDE perante o INPI. Desta forma, de acordo com o artigo 130 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279), a Reclamada possui expectativa de direitos sobre a marca VIVO SAÚDE e, portanto, possui interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa. Ademais, a Reclamada comprovou que efetivamente utiliza a marca em conexão com uma oferta de boa fé de serviços.

A Reclamante alega que o INPI teria “consagrado o potencial confusivo” entre as expressões em análise, ao sobrestar o pedido de registro anteriormente citado. Não obstante, não se pode olvidar que o sobrestamento não implica em decisão de mérito do INPI e que não cabe a este Especialista analisar a registrabilidade dos pedidos de registro de nenhuma das partes.

Ademais, de acordo com o material probatório produzido neste procedimento administrativo, o Especialista nota que a Reclamada, ao que parece, efetivamente utiliza o termo “Vivo Saúde” para explorar sua atividade comercial.

Desta forma, o Especialista conclui que a Reclamada possui interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

A Reclamante alega que a Reclamada teria agido com má fé, por supostamente ter fornecido dados imprecisos (CNPJ, endereço e afins) ao Registro.br quando do registro do nome de domínio em disputa.

Entretanto, a Reclamada trouxe aos autos comprovação de que o nº de CNPJ informado ao Registro.br está correto e ativo perante a Receita Federal. Ademais, este Especialista, no gozo de sua prerrogativa de conduzir investigações autônomas, outorgada pelo SACI-Adm e pelas Regras, verificou de forma independente que tais dados estão, de fato, corretos.

Afastada, portanto, a má fé sob tal argumento.

A Reclamante alega ainda que a Reclamada teria agido com má fé por ter registrado o nome de domínio em disputa <vivosaude.com.br> no dia 23 de outubro de 2011, 3 meses após o lançamento do serviço “Vivo Ligue Saúde”. A Reclamante alega que tal registro teria por intenção impedir que Reclamante visse sua marca refletida em um nome de domínio correspondente, configurando má fé, de acordo com o artigo 3, parágrafo único, item “b” do Regulamento. Entretanto, tal fato não caracterizaria a má fé no registro do nome de domínio em disputa, já que a própria Reclamada utiliza a marca VIVO SAÚDE desde 2006, sendo, inclusive, titular de pedido de registro para tal marca perante o INPI. Ademais, a marca utilizada pela Reclamante é VIVO LIGUE SAÚDE e, desta forma, se a Reclamada quisesse impedi-la de ver sua marca em um nome de domínio teria registrado <vivoliguesaude.com.br> e não o nome de domínio em disputa.

Por fim, no que tange à alegação de “*passive holding*” ou “uso passivo” do nome de domínio em disputa,

importa ressaltar que tal fato, por si só, não configura má fé. O “uso passivo” de um nome de domínio pode ser considerado um indício de má fé, desde que conjugado com outros elementos ou padrões de conduta que corroborem tais indícios, conforme estabelecido no precedente citado pela própria Reclamante (*Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001).

Entretanto, no presente caso não estão reunidas quaisquer outras hipóteses que indiquem que o “uso passivo” do nome de domínio em disputa seja um ato de má fé.

Desta forma, não ficou configurada a má fé no registro e uso do nome de domínio em disputa.

O Especialista decide o mérito da disputa com base no material probatório produzido neste procedimento administrativo. Se a Reclamante entender lesados os seus direitos da propriedade intelectual, este Especialista rememora que, de acordo com o parágrafo 17(a) das Regras, esta decisão não impede que as Partes interponham uma ação judicial relativa ao nome domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

Luiz E. Montauray Pimenta

Especialista

Data: 14 de agosto de 2013

Local: Rio de Janeiro, Brasil