

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

CLARO S/A
X
METABYTE INFORMÁTICA LTDA.

PROCEDIMENTO Nº ND201519

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CLARO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Flórida nº 1970, Brooklin, São Paulo – SP, Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47, representada por [REDACTED], advogado, inscrito na OAB/[REDACTED] nº [REDACTED] com endereço eletrônico [REDACTED] e [REDACTED], inscrita na OAB/[REDACTED] com endereço eletrônico [REDACTED] ambos com escritório à [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

METABYTE INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça João Nogueira nº 28, loja 1, Centro, Itaúna – MG, Brasil, inscrita no CNPJ sob o nº 005.695.574/0001-45, com endereço eletrônico telconsultoria@gmail.com, é a Reclamada do presente Procedimento (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 18 de janeiro de 2012.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual em 30 de julho de 2015.

Na mesma data, a CASD-ND solicitou informações cadastrais referentes ao Nome de Domínio ao NIC.br, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 31 de julho de 2015, o NIC.br encaminhou resposta confirmando que a Reclamada é titular do Nome de Domínio e fornecendo informações cadastrais. Na oportunidade, o Nic.br ainda comunicou que já havia bloqueado o Nome de Domínio, cuja transferência para terceiros foi impedida em razão da instauração do presente procedimento.

Em seguida, no dia 4 de agosto de 2015, a CASD-ND promoveu o exame formal da reclamação, constatando a seguinte irregularidade: não foram fornecidas informações acerca da existência de outros procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, iniciados ou terminados, relativos ao Nome de Domínio. Ressalte-se que tal exigência fora cumprida tempestivamente pela Reclamante.

Em 5 de agosto de 2015, a CASD-ND formalizou o início do procedimento e intimou a Reclamada para a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 10º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativo à Nomes de Domínio sob “.br” (“**Regulamento SACI-Adm**”) e das disposições 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Tendo em vista que a Reclamada não apresentou defesa no prazo estabelecido, a CASD-ND enviou, em 21 de agosto de 2015, comunicado de revelia às partes e ao Nic.br.

Em 1 de setembro de 2015, a CASD-ND informou às partes a nomeação de DIOGO DIAS TEIXEIRA como especialista (“**Especialista**”), declarando ainda que o Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante sustenta ser empresa notoriamente conhecida no segmento de telecomunicações e discorre acerca da importância e relevância da marca “CLARO” no mercado brasileiro e internacional.

A Reclamante afirma também ser titular de diversos registros de marca que incorporam a expressão “CLARO” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“**INPI**”), afirmando que vários deles estão vinculados ao segmento de telecomunicações e são anteriores ao registro do Nome de Domínio.

Além disso, a Reclamante informa que possui registros de marcas que incorporam a expressão “CLARO” em outros países, bem como que possui diversos nomes de domínio que igualmente incorporam a referida expressão, dentre eles: <www.clarotv.com.br>, <www.clarocombo.com.br>, <www.claro.com.br> e <www.claro.com>.

Neste contexto, a Reclamante aponta que seu signo distintivo “CLARO” é objeto de proteção decorrente do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, bem como dos artigos 126, 129 e 130, inciso III, da Lei 9.279/96, e, desse modo, não poderia ser incorporado ao Nome de Domínio registrado pela Reclamada.

Além disso, afirma a Reclamante que encaminhou notificação extrajudicial à Reclamada, oportunidade em que a Reclamada supostamente solicitou o pagamento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) a título de compensação financeira pela transferência amigável do Nome de Domínio.

Por fim, a Reclamante aduz que a Reclamada agiu ilegalmente e solicita que o nome de domínio <www.clarohdtv.com.br> seja a ela transferido, de acordo com o artigo 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e artigo 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou defesa no prazo estabelecido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, importante esclarecer que, embora a Reclamada não tenha apresentado defesa, o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados pela Reclamante, nos termos do artigo 13, §2º, do Regulamento SACI-Adm, e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes realizadas pelo Especialista.

No que tange ao mérito, o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm preconiza que o Reclamante deve (i) demonstrar a identidade e/ou a semelhança entre o Nome de Domínio e o direito que sustenta seu pedido (registro de marca, nome civil, pseudônimo etc.), evidenciando a suscetibilidade de confusão entre os signos, bem como (ii) deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

Portanto, para preencher o pressuposto (i) acima, a Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao Nome de Domínio:

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.

Nesse aspecto, a Reclamante logrou êxito, visto que comprovou a existência das situações descritas nos itens “a” e “c” acima. Isso, pois: (i) a Reclamante é titular de registros de marca anteriores e parcialmente idênticos ao Nome de Domínio, o que significa dizer que a Reclamada reproduziu na íntegra as marcas anteriores “CLARO” da Reclamante (dentre as quais, o registro nº 825621755, cujo depósito se deu em 2003), bem como imitou a marca anterior “CLARO TV” da Reclamante (registro nº 828112657, cujo depósito se deu

em 2006); (ii) a Reclamante é titular de nome empresarial (CLARO S/A) e nomes de domínio (e.g. <www.claro.com.br> e <www.clarotv.com.br>) anteriores e parcialmente idênticos ao Nome de Domínio, e; (iii) não há qualquer notícia de que a Reclamada seja titular de pedido ou registro de marca, nome empresarial e/ou qualquer outro sinal distintivo que contenha o termo “CLARO”.

Em outras palavras, é evidente que o Nome de Domínio é parcialmente idêntico e suscetível de criar confusão com as marcas de titularidade da Reclamante, depositadas e registradas no Brasil antes da criação do Nome de Domínio. Ademais, o Nome de Domínio é também similar e suscetível de causar confusão com o nome empresarial da Reclamante, adotado a partir de 17 de abril de 2008 (conforme dados da Ficha Cadastral disponibilizada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo), e com alguns dos nomes de domínio anteriores da Reclamante, a saber <www.clarotv.com.br> (criado em 21.03.2006), <www.claro.com.br> (criado em 14.12.1198) e <www.claro.com> (criado em 09.12.1996).

Vale ainda destacar que o Nome de Domínio é composto tão somente pela expressão “CLARO” seguida da sigla “HDTV” (*High-Definition Television*), que descreve serviço diretamente vinculado às atividades de telecomunicações da Reclamante. Desse modo, o acréscimo do termo “HDTV” absolutamente não serve para diferenciar o Nome de Domínio dos sinais distintivos da Reclamante.

Diante do exposto, conclui-se que o nome de domínio <www.clarohdtv.com.br> é parcialmente idêntico e suscetível de criar confusão com as marcas, nome empresarial e domínios anteriores, de titularidade da Reclamante, tendo sido cumpridos os requisitos, do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm (ou equivalentes do Regulamento da CASD-ND).

Quanto à caracterização da má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio, o aludido regulamento sugere, dentre outras circunstâncias que poderão existir, as hipóteses abaixo (§ único, artigo 3º, do Regulamento 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.

Considerando que ficou demonstrado que a Reclamada, anteriormente ao registro do Nome de Domínio, figurou como parceira comercial da Reclamante, bem como que a marca “CLARO” é amplamente conhecida no setor de telecomunicações, não restam dúvidas de que a Reclamada tinha pleno conhecimento da existência da Reclamante e das respectivas marcas, nome empresarial e domínios quando registrou o Nome de Domínio.

Aliás, a própria escolha do termo “HDTV” (diretamente relacionado às atividades da Reclamante) para formar o Nome de Domínio, demonstra que houve, por parte da Reclamada, manifesta intenção de associar o Nome de Domínio aos sinais distintivos da Reclamante e/ou de criar confusão entre o Nome de Domínio e tais signos, por conta de interesses que não podem ser outros, senão os de alugar, vender ou transferir o Nome de Domínio, impedir o uso de idêntico nome de domínio pela Reclamante, prejudicar a atividade comercial da Reclamante ou ainda atrair, de forma desleal, a clientela da Reclamante. A conduta da Reclamada traduz-se, pois, em nítido indício de má-fé.

Observe-se que o entendimento deste Especialista está em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que “o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé” (Rafael Lacaz Amaral, ND20159). No caso concreto, há ainda um agravante por conta da notoriedade da marca “CLARO”, reproduzida integralmente no Nome de Domínio da Reclamada.

Além disso, houve troca de e-mails entre representantes da Reclamante e suposto representante da Reclamada (Sr. Antônio César Marques Filho), na qual este propôs o absurdo valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) para a transferência amigável do Nome de Domínio em favor da Reclamante. Muito embora não haja prova de que o subscritor destes e-mails seja de fato um representante legítimo da Reclamada, a simples iniciativa do Sr. Antônio César Marques Filho, que procurou os representantes da Reclamante menos de uma semana após o envio de notificação ao endereço da

Reclamada, confirmando ainda o recebimento da dita notificação, se mostra sintomática e parece ser suficiente para a configuração da hipótese descrita no item “a” acima.

Adicionalmente, repare-se que o Nome de Domínio não é utilizado pelo Reclamado, o que reforça a ideia de que o intuito do registro foi obter ganho financeiro, configurando conduta ilícita tradicionalmente denominada *cybersquatting*¹, que pode ser definida como sendo o registro de nomes de domínio contendo signos de terceiros, normalmente famosos, para posterior transferência por valores exorbitantes.

Não bastasse isso, a própria manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como ocorre no caso.

Pelo disposto acima, conclui-se que restou demonstrada a má-fé da Reclamada no momento do registro do Nome de Domínio, até porque simplesmente não existe interesse legítimo que justifique a incorporação do sinal distintivo “CLARO” ao Nome de Domínio indevidamente registrado pela Reclamada.

Nesse sentido, verifica-se, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea (a) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm, e correspondente alínea (a) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201310, ND201324 e ND201335.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento SACI-Adm, e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa, <www.clarohdtv.com.br>, seja transferido à Reclamante, CLARO S/A.

¹ (...) Ofensa à função social da propriedade. Finalidade exclusiva de obter lucro com a venda do domínio para as apelantes, que foi demonstrada, o que configura a ilícita prática de “cybersquatting”. Prejuízo material não demonstrado. Dano moral, todavia, que se verifica. A cybersquatting a qual, embora não regulamentada especificamente na legislação pátria, por implicar em clara ofensa à função social da propriedade, além de abuso de direito, deve ser repudiada. Condenação do apelado a abster-se de usar o domínio, bem como a transferi-lo às apelantes, além do pagamento de indenização por danos morais no total de R\$ 20.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 01124271420128260100 SP 0112427-14.2012.8.26.0100, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 14/08/2014, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/08/2014)

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às partes, aos seus respectivos procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente decisão de mérito, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este procedimento.

São Paulo, 22 de setembro de 2015



Diogo Dias Teixeira
Especialista