

**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

CAMARGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÕES LTDA. EPP.

PROCEDIMENTO N° ND-201536

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CLARO S/A, São Paulo, SP, Brasil, inscrito no CNPJ sob nº 40.432.544/0001-47, representado por [REDACTED] ambos do escritório Dannemann & Siemsen Advogados, com endereço profissional na Rua Marquês de Olinda, nº 70, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

CAMARGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÕES LTDA. - EPP, Guarulhos, SP, Brasil, inscrito no CNPJ sob nº 17.623.046/0001-60, sem representantes nomeados em virtude de revelia, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 01.07.2014 junto ao Registro.br, não tendo ainda sido objeto de renovação.

3. Das Ocorrências no Procedimento

01.12.2015

- A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), que solicitou informações cadastrais sobre os nomes de domínio objeto desta disputa ao NIC.BR.

02.12.2015

- O NIC.BR forneceu as informações sobre os respectivos nomes de domínio e noticiou o impedimento de transferência destes domínios a terceiros, devido ao procedimento instaurado.

07.12.2015

- Os Reclamantes e o NIC.BR foram comunicados sobre o saneamento da Reclamação e do prosseguimento do procedimento.

08.12.2015

- O Reclamado foi devidamente intimado – nos termos dos artigos 1º e 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (SACI-Adm) e do artigo 7.1. do Regulamento CASD-ND – sobre o início do Procedimento e para apresentação de Resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

12.01.2016

- Diante da não apresentação de Resposta, o Reclamado foi comunicado de sua revelia e das respectivas consequências: (i) a nomeação do painel administrativo com base no número de especialistas indicados pelos Reclamantes; (ii) a comunicação da revelia ao painel de especialistas e (iii) a continuidade no recebimento das intimações de todos os atos e decisões posteriores.

26.01.2016

A CASD-ND nomeou a signatária, Flávia Benzatti Tremura Polli Rodrigues, para atuar como Especialista neste caso e, em atenção ao disposto no artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, a Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência, confirmando não haver impedimento para atuar neste Procedimento.

03.02.2016

Esta Especialista foi comunicada de sua nomeação como única Especialista do caso, e teve acesso à versão eletrônica de todos os documentos relativos ao procedimento ND201536, que presume serem verdadeiros, e nos quais se baseou para a análise e decisão ora apresentada, ressaltando não ter havido apresentações complementares, prorrogações concedidas, decisões proferidas, outras demandas.

O dossiê disponibilizado a esta Especialista é composto de 9 (nove) documentos, assim enumerados:



1. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
2. COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
4. RESPOSTA DO NIC.BR
5. SANEAMENTO
6. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA E DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
7. COMUNICAÇÃO DE REVELIA ÀS PARTES
8. COMUNICAÇÃO DE REVELIA AO NIC.BR
9. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA

Preliminarmente, esclarece a Especialista que, além dos documentos disponibilizados no dossiê, consultou a base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para verificar a situação das marcas CLARO da Reclamante, bem como para constatar se o Reclamado é titular de pedidos ou registros de marcas idênticas ou semelhantes ao nome de domínio por ele registrado, objeto desta Reclamação, e visitou alguns dos endereços eletrônicos da Reclamante.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em breve síntese, afirma a Reclamante ser uma das maiores operadoras de telefonia do Brasil – parte do grupo de telefonia América Móvil – e opera em mais de 10 países, mantendo acordos de *roaming* para serviços de voz em mais de 160 países e para tráfego de dados em mais de 140 países.

A Reclamante demonstrou ser titular de registros para a marca CLARO no Brasil, tendo o primeiro registro sido concedido em 1999, o que lhe garante o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional em relação aos produtos e serviços protegidos pelos registros. É ainda titular de registros de marca em diversos países, e proprietária de diversos nomes de domínio contendo o termo “CLARO”, e que estão efetivamente em uso para a divulgação e prestação de seus serviços, tais como <clarotv.com.br>; <clarocombo.com.br>; <claro.com.br>; <claro.com>.

Alegou a Reclamante que o Reclamado teria registrado de má-fé o domínio <claropjsp.com.br>, com o intuito de obter vantagem indevida pelo uso de marca idêntica à sua, e que o acréscimo de termos usuais genéricos junto à marca “CLARO” não afastaria a reprodução de sua marca. Para corroborar este entendimento trouxe precedentes relativos a decisões proferidas em sede judicial ou em procedimentos arbitrais relativos ao reconhecimento de registro indevido por terceiros de nomes de

domínio contendo o termo "CLARO", que tiveram como desfecho a transferência dos nomes de domínio à Reclamante.

Para provar que o nome de domínio foi registrado de má-fé, a Reclamante juntou cópia de ficha cadastral do Reclamado na Receita Federal, demonstrando que atua no segmento de comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, tendo também apresentado cópia de notificação extrajudicial enviada ao Reclamado, em que apontou a irregularidade no registro do nome de domínio e requereu a sua transferência. Segundo a Reclamante, o Reclamado não apresentou resposta à referida notificação.

Por fim, requereu a transferência do nome de domínio em questão para a Reclamante.

b. Do Reclamado

Embora tenha sido devidamente intimado para apresentação de Resposta à presente Reclamação, nos termos dos artigos 1º e 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o ".br" (SACI-Adm) e do artigo 7.1. do Regulamento CASD-ND, o Reclamado não se manifestou.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O nome de domínio objeto da presente Reclamação foi criado em 01.07.2014, sendo admissível, portanto, a presente Reclamação em consonância com o disposto no artigo 2.3. do Regulamento da CASD-ND. Outrossim, toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 4.4. do Regulamento CASD-ND, em relação aos aspectos formais e procedimentais.

Outrossim, esta Especialista (i) concordou com a declaração do Secretário Executivo da CASD-ND com relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação; (ii) verificou que a Reclamação foi apresentada de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND quanto aos requisitos materiais e (iii) constatou que o pagamento foi corretamente efetuado.

Também restou inequivocamente comprovada a legitimidade e o interesse da Reclamante para o pedido em questão, por ser titular de registros para a marca "CLARO", e de nomes de domínio contendo este termo, que também é elemento característico de seu nome empresarial e título de estabelecimento.

A Reclamante demonstrou ser titular de registros para a marca "CLARO" em diversos segmentos, mediante a juntada de Certificados de Registro, dentre eles o de serviços de telecomunicações, ramo em que sua marca é notoriamente conhecida, e cujo status de notoriamente conhecida restou devidamente comprovado pela documentação juntada. Comprovou ainda que divulga e presta seus serviços em âmbito nacional, inclusive pela internet,

por meio de endereços eletrônicos compostos pelo termo “CLARO”, tais como <clarotv.com.br>; <clarocombo.com.br>; <claro.com.br>; <claro.com>. “CLARO” é ainda elemento característico de seu nome empresarial, e nome pelo qual é comumente conhecida no mercado.

O Reclamado, por sua vez, registrou o nome de domínio <claropj.com.br> que possui como elemento central e distintivo o mesmo termo CLARO, acrescentando elementos não distintivos e que podem inclusive induzir o consumidor em erro, pois o termo “PJ” é evocativo de “Pessoa Jurídica” e “São Paulo”, sugerindo um serviço especial prestado pela “CLARO” a empresas desta cidade ou estado. Ao acessar a página deste nome de domínio, percebe-se que não está em uso, sendo exibida a mensagem de que a página da web não está disponível.

Em consulta no site <registro.br> nota-se ainda que o Reclamado é titular de outros nomes de domínio compostos pela marca “CLARO” ou de marcas conhecidas pertencentes a outras empresas no ramo de telecomunicações, todos eles, na opinião desta Especialista, com potencial para acarretar erro e confusão, a saber: <clarospj.com.br>; <netvendasp.com.br>; <teleconsulting.com.br>; <vivocorporativosp.com.br>.

Conforme disposto no artigo 4.1. do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deve comprovar que o caso se enquadra em qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 2.1., cumulada com uma das situações do item 2.2. do mesmo Regulamento.

Levando em consideração o cenário ora narrado, entendo que estão presentes todas as situações descritas no artigo 2.1. do Regulamento da CASD-ND e no artigo 3º, alíneas “a” a “c” do Regulamento SACT-Adm, pois o nome de domínio <claropj.com.br>, registrado pelo Reclamado é (a) similar o suficiente para criar confusão com as marcas “CLARO” da Reclamante, registradas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial; (b) similar o suficiente para criar confusão com marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e (c) similar o suficiente para criar confusão com título de estabelecimento e nome empresarial anterior da Reclamante. Não restam dúvidas

Entendo que também existe má-fé do Reclamado, nos termos do artigo 2.2, (c), do Regulamento da CASD-ND, pois o registro de nome de domínio que contém a marca da Requerente certamente impede que a Reclamante o utilize como um de seus nomes de domínio.

Outrossim, a má-fé pode ser constatada por outros elementos, como: (i) ausência de registro ou de pedido de registro para marcas contendo elementos característicos do nome de domínio em questão, que pudesse fundamentar o seu legítimo interesse, como já decidido no caso ND20149; (ii) registro de nome de domínio contendo termos que remetem às marcas e nomes de domínio da Reclamante; (iii) outros registros de nomes de domínio compostos por marca famosa da Reclamante e também de outras empresas cujas marcas são comumente conhecidas no mercado; (iv) ausência de resposta à Notificação Extrajudicial enviada pela Reclamante e ausência de qualquer justificativa para o registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Mesmo que o nome de domínio objeto da disputa não esteja em uso, e que o seu titular não tenha tentado vendê-lo à Reclamante, entendo haver má-fé no simples ato de registrar nome de domínio que viola marca registrada, notoriamente conhecida ou título de estabelecimento de terceiro, se o titular do nome de domínio não possui justa causa para o registro de domínio com aquele termo.

Diversos precedentes desta mesma Câmara de Solução de Disputas da ABPI reconhecem a má-fé na situação da alínea (c) do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND, tais como os procedimentos ND20131; ND 201316; ND201417; ND201426 e ND20159.

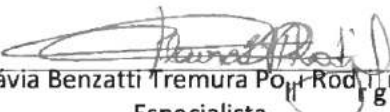
A reunião de todos estes elementos ao caso em análise leva à conclusão de que o Reclamado agiu de má-fé, configurando-se a adequação ao artigo 3º, parágrafo único, item c) do Regulamento SACI-Adm e ao artigo 2.2. item (c) do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto no artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND, esta Especialista determina que o nome de domínio em disputa <claropjsp.com.br> seja transferido à Reclamante.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, aos Procuradores da Reclamante 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.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2016.


Flávia Benzatti Tremura Pôrri Rodrigues
Especialista