

**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 E.A. DIAS ANTENAS ME.

PROCEDIMENTO N° ND201616

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CLARO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Flórida, 1.970, Brooklin, São Paulo/SP, Brasil, por seus Diretores [REDACTED], [REDACTED], Inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e Sr. [REDACTED] Inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] portador da cédula de identidade OAB/nº [REDACTED], ambos com escritório na [REDACTED] neste ato representado pelos advogados do escritório DANNEMANN SIEMSEN – ADVOGADOS, com sede na Rua Marques de Olinda, 70, Botafogo, Rio de Janeiro, CEP: 22251-040, e-mail: rlima@dannemann.com.br, telefone (21) 2237-8902, é o Reclamante do presente Procedimento (o “**Reclamante**”).

E.A. DIAS ANTENAS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.475.758/0005-60, com sede na rua Nove de Julho, 14-026, Centro, Mirassol, SP, e-mails uniao@netnew.com.br, danieltiagosantos@ig.com.br e netguia@netguia.com.br, é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é:

www.claromax.com.br – Registrado em 11/04/2012

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 09 de junho de 2.016, a Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual – CSD-PI da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, abrindo-se, nesta data, o prazo de cinco dias para exame formal, nos termos do item 6.1 e segs. do Regulamento da CASD-ND.

Em 09 de junho de 2.016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, solicitou, conforme disposto no item 7.2 do Regulamento CASD-ND, ao NIC.br informações cadastrais do nome de domínio <www.claromax.com.br>.

No dia 10 de junho de 2.016, o NIC.br transmitiu por e-mail para a CASD-ND a informação de que o domínio www.claromax.com.br já se encontrava impedido de ser transferido para terceiros, em atenção à abertura do procedimento ND-201616, bem como forneceu os dados cadastrais de seu titular E.A. DIAS ANTENAS – ME, CNPJ/MF nº 004.475.758/0005-60.

Em 14 de junho de 2.016, a CASD-ND, comunicou, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND a falta de instrumento de mandato com poderes específicos para o SACI-Adm.

Finalmente, em 22 de junho de 2.016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, comunicou o saneamento das irregularidades da Reclamação e o início do procedimento, nos termos do art. 7.1 do Regulamento da CASD-ND.

Em 22 de junho de 2.016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, intimou as Partes para apresentação de Resposta e do início do Procedimento, tendo em vista o disposto nos Arts. 1º e 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o “.br” (“SACI-Adm”), aprovado pelo CGI.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil.

No mesmo dia 22 de junho de 2.016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, recebeu a confirmação de recebimento da intimação pelas Partes envolvidas através dos e-mails rlima@dannemann.com.br; btoledo@dannemann.com.br (Reclamante) e uniao@netnew.com.br; danieltiagosantos@ig.com.br e netguia@netguia.com.br (Reclamado).

Em 08 de julho de 2.016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, comunicou ao Reclamado a configuração de revelia, informando-lhe as consequências da não apresentação de defesa.

Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND, recebeu a confirmação de recebimento da informação de revelia por parte do Reclamado, e de suas consequências, pelas Partes envolvidas através dos e-mails rlima@dannemann.com.br; btoledo@dannemann.com.br (Reclamante) e uniao@netnew.com.br; danieltiagosantos@ig.com.br e netguia@netguia.com.br (Reclamado), bem como que seria providenciada a nomeação de um painel Administrativo com apenas 01 Especialista.

Em 15 de julho de 2016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, comunicou, de acordo com o item 9.1 do Regulamento da CASD-ND, a nomeação do Dr. Eduardo Conrado Silveira para Especialista no Procedimento ND-201616, que, por sua vez, aceitou a demanda, apresentando, nos termos do item 9.3 do Regulamento, Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI.

No mesmo dia 15 de julho de 2016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, recebeu a confirmação de recebimento da informação de nomeação do Especialista para o Procedimento ND-201616 pelas Partes envolvidas através dos e-mails rlima@dannemann.com.br; btoledo@dannemann.com.br (Reclamante) e uniao@netnew.com.br; danieltiagosantos@ig.com.br e netguia@netguia.com.br (Reclamado).

Assim, resumindo, a Reclamação foi apresentada de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, o pagamento foi realizado através de transferência bancária em 07 de junho de 2016, o Especialista nomeado concordou com a declaração do Secretário Executivo da CASD-ND com relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação, o Reclamado foi devidamente intimado de acordo com o Regulamento da CASD-ND, a Resposta do Reclamado não foi apresentada, o Especialista foi devidamente constituído e apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência, não houve impugnação do Especialista pelas partes e, em 22 de junho, deu-se início ao procedimento, sendo transmitido para o Especialista em 25 de julho de 2016, , que passa a ser analisado na sequência.

04. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que:

- (i) é uma das maiores operadoras de telefonia do Brasil, integrante do maior grupo de telefonia das América, a AMÉRICA MÓVIL, um dos maiores grupos de telefonia do Mundo.

- (ii) opera em mais de 10 países, com acordo de roaming com mais de 160 países para serviços de voz, e mais de 140 países para tráfego de dados.
- (iii) a marca CLARO nasceu em 1.998, sendo inicialmente utilizada pela CLARO DIGITAL.
- (iv) a CLARO é a terceira maior empresa de telecomunicações do Brasil, com mais de 56.000.000 (cinquenta e seis milhões) de clientes, ou seja, mais de um quarto do mercado nacional.
- (v) além do nome empresarial, a Reclamante é titular de 1.427 (hum mil, quatrocentos e vinte e sete) marcas.
- (vi) dentre todas as suas marcas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, possui 548 Marcas compostas por CLARO concedidas, sendo, dessas 14 marcas compostas por CLARO MAX, e, ainda, mais 259 marcas CLARO em trâmite perante o INPI, sendo, dessas, 04 compostas por CLARO MAX, perfazendo, assim, um total de 807 processos ativos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, compostas por CLARO, sendo, dessas, 18 marcas compostas por CLARO MAX, conforme se pode perceber da listagem abaixo:

Número	Prioridade		Marca		Situação	Classe
829600620	14/02/2008	N	CLARO MAX	®	Registro válido até 24/08/2020	NCL(9) 09 cartões pré-pagos codificados, aparelhos celulares, cabos e fios telefônicos, ópticos, carregadores para aparelhos telefônicos, aparelhos de viva-voz, codificadores magnéticos e seus componentes; aparelhos telefônicos, periféricos e acessórios (desde que inclusos nesta classe).
829600671	14/02/2008	N	CLARO MAX	®	Registro válido até 24/08/2020	NCL(9) 38 serviços de telecomunicações
840023960	10/02/2012	N	CLARO 3G MAX	®	Registro válido até 15/09/2025	NCL(10) 38 serviços de telecomunicações
840023952	13/02/2012	N	CLARO 3G MAX	®	Registro válido até 15/09/2025	NCL(10) 35 serviços de divulgação de materiais promocionais relacionados a serviços e equipamentos de telecomunicação; serviços de vendas de diversos aparelhos de comunicação e seus acessórios, bem como cartões para ligações telefônicas; serviços de promoção e

					publicidade de eventos culturais, espetáculos e entretenimento [para fins comerciais ou publicitários]; serviços de publicidade relacionado a área de telecomunicação.;
840023995	15/02/2012	N	CLARO 3G MAX	®	Registro válido até 15/09/2025 NCL(10) 41 serviços educacionais, de treinamento, entretenimento, esportivos e culturais relacionados a telecomunicações; serviços de organização de eventos, espetáculos e apresentações, casa de shows, produção de programas de rádio e televisão; serviços de organização de competições (educação ou entretenimento); serviços de organização de competições desportivas; serviços de planejamento de festas relacionado a telecomunicações.;
840023987	28/02/2012	N	CLARO 3G MAX	®	Registro válido até 15/09/2025 NCL(10) 09 cartões pré-pagos codificados, aparelhos celulares, cabos e fios telefônicos, ópticos, carregadores para aparelhos telefônicos, aparelhos de viva-voz, codificadores magnéticos e seus componentes; aparelhos telefônicos, periféricos e acessórios (desde que inclusos nesta classe).;
840294158	09/10/2012	N	CLARO 4G MAX	®	Registro válido até 06/10/2025 NCL(10) 35 serviços de divulgação de materiais promocionais relacionados a serviços e equipamentos de telecomunicação; serviços de vendas de diversos aparelhos de comunicação e seus acessórios, bem como cartões para ligações telefônicas; serviços de promoção e publicidade de eventos culturais, espetáculos e entretenimento; serviço de publicidade relacionado a área de telecomunicação.;
840294131	09/10/2012	N	CLARO 4G MAX	®	Registro válido até 06/10/2025 NCL(10) 09 cartões pré-pagos codificados, aparelhos celulares, cabos e fios telefônicos, ópticos, carregadores para aparelhos telefônicos, aparelhos de viva-voz, codificadores magnéticos e seus componentes; aparelhos telefônicos, periféricos e acessórios (desde que inclusos

					nesta classe).;
840294182	09/10/2012	N	CLARO 4G MAX	®	Registro válido até 06/10/2025 NCL(10) 38 serviços de telecomunicações.
840294204	09/10/2012	N	CLARO 4G MAX	®	Registro válido até 06/10/2025 NCL(10) 41 serviços educacionais, de treinamento, entretenimento, esportivos e culturais relacionados a telecomunicações; serviços de organização de eventos, espetáculos e apresentações, casa de shows, produção de programas de rádio e televisão; serviços de organização de competições (educação ou entretenimento); serviços de organização de competições desportivas; serviços de planejamento de festas relacionados a telecomunicações.;
840332971	14/11/2012	N	CLARO WI-FI MAX	®	Registro válido até 20/10/2025 NCL(10) 35 cartões pré-pagos codificados, aparelhos celulares, cabos e fios telefônicos, ópticos, carregadores para aparelhos telefônicos, aparelhos de viva-voz, codificadores magnéticos e seus componentes; aparelhos telefônicos, periféricos e acessórios (desde que inclusos nesta classe).;
840332947	14/11/2012	N	CLARO WI-FI MAX	®	Registro válido até 20/10/2025 NCL(10) 09 serviços de divulgação de materiais promocionais relacionados a serviços e equipamentos de telecomunicação; serviços de vendas de diversos aparelhos de comunicação e seus acessórios, bem como cartões para ligações telefônicas; serviços de promoção e publicidade de eventos culturais, espetáculos e entretenimento; serviços de publicidade relacionados a área de telecomunicação.
840333161	14/11/2012	N	CLARO WI-FI MAX	®	Registro válido até 20/10/2025 NCL(10) 41 serviços educacionais, de treinamento, entretenimento, esportivos e culturais relacionados a telecomunicações; serviços de organização de eventos, espetáculos e apresentações, casa de shows, produção de programas de rádio e televisão; serviços de organização de competições

						(educação ou entretenimento); serviços de organização de competições desportivas; serviços de planejamento de festas relacionados a telecomunicações.;
840333145	14/11/2012	N	CLARO WI-FI MAX	R	Registro válido até 20/10/2025	NCL(10) 38 serviços de telecomunicações.
909410658	21/05/2015	N	CLARO ONLINE MAX	✓	Publicado em 09/06/2015	NCL(10) 09 Cartões pré-pagos codificados, aparelhos celulares, cabos e fios telefônicos, ópticos, carregadores para aparelhos telefônicos, aparelhos de viva-voz, codificadores magnéticos e seus componentes; aparelhos telefônicos, periféricos e acessórios (desde que inclusos nesta classe).;
909410771	21/05/2015	N	CLARO ONLINE MAX	✓	Publicado em 09/06/2015	NCL(10) 35 Serviços de divulgação de materiais promocionais relacionados a serviços e equipamentos de telecomunicação; serviços de vendas de diversos aparelhos de comunicação e seus acessórios, bem como cartões para ligações telefônicas; serviços de promoção e publicidade de eventos culturais, espetáculos e entretenimento; serviços de publicidade relacionados a área de telecomunicação.;
909410801	21/05/2015	N	CLARO ONLINE MAX	✓	Publicado em 09/06/2015	NCL(10) 38 Serviços de telecomunicações.
909410836	21/05/2015	N	CLARO ONLINE MAX	✓	Publicado em 09/06/2015	NCL(10) 41 Serviços educacionais, de treinamentos, entretenimentos, esportivos e culturais relacionados a telecomunicações; serviços de organização de eventos, espetáculos e apresentações, casa de shows, produção de programas de rádio e televisão; serviços de organização de competições (educação ou entretenimento); serviços de organização de competições desportivas; serviços de planejamento de festas relacionados a telecomunicações

- (vii) é titular de marcas CLARO na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguai e Uruguai.
- (viii) fora isso, é titular de 247 (duzentos e quarenta e sete) nomes de domínio registrados no Brasil (claro.com.br registrado em 14 de dezembro de 1998), sendo, desses, 177 (cento e setenta e sete) compostos por CLARO, 06 (seis) compostos por MAX, e 02 (dois) com CLARO e MAX:

www.3g**MAX**i.com.br
www.4g**CLARO**.com.br
www.4ge**CLARO**.com.br
www.4g**MAX**.com.br
www.chip**CLARO**.com.br
www.**CLARO**.com.br
www.**CLARO**.net.br
www.**CLARO**3g**MAX**i.com.br
www.**CLARO**3gplus.com.br
www.**CLARO**4g.com.br
www.**CLARO**4g**MAX**.com.br
www.**CLARO**alosaude.com.br
www.**CLARO**appre.com.br
www.**CLARO**blog.com.br
www.**CLARO**brasil.com.br
www.**CLARO**carros.com.br
www.**CLARO**casa.net.br
www.**CLARO**celebridades.com.br
www.**CLARO**chip.com.br
www.**CLARO**chipvendedor.com.br
www.**CLARO**classificados.com.br
www.**CLARO**clube.com.br
www.**CLARO**combo.com.br
www.**CLARO**contatos.com.br
www.**CLARO**controlefacil.com.br
www.**CLARO**corp.com.br
www.**CLARO**curtas.com.br
www.**CLARO**dados.com.br
www.**CLARO**datum.com.br
www.**CLARO**descontos.com.br
www.**CLARO**digital.com.br
www.**CLARO**dinheiro.com.br

www.**CLARO**disneygogos.com.br
www.**CLARO**email.com.br
www.**CLARO**emcampos.com.br
www.**CLARO**empresa.com.br
www.**CLARO**empresas.com.br
www.**CLARO**escolha.com.br
www.**CLARO**esporte.com.br
www.**CLARO**esportes.com.br
www.**CLARO**facilrecarga.com.br
www.**CLARO**falamaisbrasil.com.br
www.**CLARO**fixo.com.br
www.**CLARO**flex.net.br
www.**CLARO**fone.net.br
www.**CLARO**fonecasa.com.br
www.**CLARO**fonecasa.net.br
www.**CLARO**futcel.com.br
www.**CLARO**futebol.com.br
www.**CLARO**gogos.com.br
www.**CLARO**gogosland.com.br
www.**CLARO**hall.com.br
www.**CLARO**hallbrasil.com.br
www.**CLARO**hallrio.com.br
www.**CLARO**hdcombo.com.br
www.**CLARO**hdlivre.com.br
www.**CLARO**hdtv.com.br
www.**CLARO**hdtv.net.br
www.**CLARO**hdtvcombo.com.br
www.**CLARO**hdtvlivre.com.br
www.**CLARO**hits.com.br
www.**CLARO**ideias.com.br
www.**CLARO**ideiasstore.com.br
www.**CLARO**ideiasstore.com.br
www.**CLARO**internetcasa.com.br
www.**CLARO**internetcasa.net.br
www.**CLARO**jogadamusical.com.br
www.**CLARO**livre.com.br
www.**CLARO**livre.net.br
www.**CLARO**livre.tv.br
www.**CLARO**livrehd.com.br
www.**CLARO**livrehdtv.com.br

Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

www.**CLARO**mais.com.br
www.**CLARO**meudinheiro.com.br
www.**CLARO**mobi.com.br
www.**CLARO**net.com.br
www.**CLARO**now.com.br
www.**CLARO**oficial.com.br
www.**CLARO**online.com.br
www.**CLARO**par.com.br
www.**CLARO**parceria.com.br
www.**CLARO**participacoessa.com.br
www.**CLARO**passatempopremiado.com.br
www.**CLARO**pet.com.br
www.**CLARO**pjsp.com.br
www.**CLARO**plugger.com.br
www.**CLARO**portaldejogos.com.br
www.**CLARO**pra**CLARO**.com.br
www.**CLARO**premios.com.br
www.**CLARO**protecaomovel.com.br
www.**CLARO**protecaomovil.com.br
www.**CLARO**qemerda.com.br
www.**CLARO**queemerda.com.br
www.**CLARO**queerock.com.br
www.**CLARO**quenao.com.br
www.**CLARO**querodesconto.com.br
www.**CLARO**querodescontos.com.br
www.**CLARO**quesim.com.br
www.**CLARO**recarga.com.br
www.**CLARO**recargafacil.com.br
www.**CLARO**saude.com.br
www.**CLARO**somdechamada.com.br
www.**CLARO**sport.com.br
www.**CLARO**sports.com.br
www.**CLARO**telecomparticipacoes.com.br
www.**CLARO**torpedo.com.br
www.**CLARO**tv.com.br
www.**CLARO**tv.net.br
www.**CLARO**tvflex.com.br
www.**CLARO**tvflex.net.br
www.**CLARO**tvlivre.com.br
www.**CLARO**tvlivre.net.br

Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

www.**CLARO**tvlivre.tv.br
www.**CLARO**tvlivreflex.com.br
www.**CLARO**up.com.br
www.**CLARO**viagens.com.br
www.**CLARO**video.com.br
www.**CLARO**visitors.com.br
www.**CLARO**web.com.br
www.comunicacao**CLARO**.com.br
www.craqueda**CLARO**.com.br
www.craqueda**CLARO**2.com.br
www.craquesda**CLARO**.com.br
www.curtas**CLARO**.com.br
www.dinheiro**CLARO**.com.br
www.disneygogos**CLARO**.com.br
www.escolha**CLARO**.com.br
www.euescolho**CLARO**.com.br
www.euodeioa**CLARO**.com.br
www.extranet**CLARO**.com.br
www.facilrecarga**CLARO**.com.br
www.falamaisbrasil**CLARO**.com.br
www.fixo**CLARO**.net.br
www.fone**CLARO**.com.br
www.fone**CLARO**.net.br
www.gogos**CLARO**.com.br
www.gogosland**CLARO**.com.br
www.hdtv**CLARO**.net.br
www.hits**CLARO**.com.br
www.i**CLARO**.com.br
www.ideas**CLARO**.com.br
www.ideas**CLARO**.net.br
www.ideias**CLARO**.com.br
www.informativo**CLARO**.com.br
www.jogadamusical**CLARO**.com.br
www.loja**CLARO**.com.br
www.mais**CLARO**.com.br
www.**MAX**3g.com.br
www.**MAX**i3g.com.br
www.meu**CLARO**.com.br
www.meu**CLARO**combo.com.br
www.meu**CLARO**wap.com.br

Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

www.meudinheiro**CLARO**.com.br
www.minha**CLARO**.com.br
www.minha**CLARO**movel.com.br
www.minha**CLARO**tvfixo.com.br
www.mudapara**CLARO**.com.br
www.mudapara**CLARO**.com.br
www.mudapra**CLARO**.com.br
www.mudeparaa**CLARO**.com.br
www.mudepara**CLARO**.com.br
www.mudepra**CLARO**.com.br
www.mundo**CLARO**.com.br
www.nada**CLARO**.com.br
www.nosodiamosa**CLARO**.com.br
www.odeioa**CLARO**.com.br
www.odiamosa**CLARO**.com.br
www.paginas**CLARO**.com.br
www.passatempopremiado**CLARO**.com.br
www.plano**CLARO**empresarial.com.br
www.planos**CLARO**controle.com.br
www.portabilidade**CLARO**.com.br
www.protecaomovel**CLARO**.com.br
www.protecaomovil**CLARO**.com.br
www.querodesconto**CLARO**.com.br
www.querodescontos**CLARO**.com.br
www.recargafacil**CLARO**.com.br
www.tv**CLARO**.net.br
www.universidade**CLARO**.com.br
www.vendasmeudinheiro**CLARO**.com.br

- (ix) restou claro que as marcas **CLARO** e **CLARO MAX** estão asseguradas pela garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXIX, bem como na lei da propriedade industrial que, em seu art. 129, confere ao titular de registro de marca o direito de uso exclusivo do sinal em todo o território nacional.
- (x) a má-fé do Reclamado está, assim, amplamente demonstrada, caracterizada pelo registro de nome de domínio CLAROMAX.COM.BR obviamente para obtenção de vantagem indevida, através da utilização de marca idêntica à da empresa Reclamante, provocando confusão e criando entraves ao real titular dos direitos sobre as referidas marcas.

Por fim, requer a Reclamante que o nome de domínio questionado seja transferido para a Reclamante.

b. Do Reclamado

Conforme mencionado acima, em 22 de junho de 2.016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, intimou as Partes para apresentação de Resposta e início do Procedimento e confirmou o recebimento da intimação pelas partes envolvidas.

Em 08 de julho de 2.016, comunicou ao Reclamado seu não cumprimento de prazo para apresentação de defesa no Procedimento, bem como as consequências de sua revelia, confirmando o recebimento dessa informação pelas partes envolvidas.

Assim, o Reclamado em momento algum se manifestou, nem tampouco se defendeu das alegações do Reclamante.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Aplica-se ao domínio objeto da disputa, em razão da sua data de registro, o Regulamento do SACI-Adm e, portanto, pode ser objeto deste procedimento.

Em decorrência do Procedimento instaurado, bem como da revelia do Reclamado, a decisão analisou o mérito da disputa, tendo por base os fatos e as provas apresentadas no procedimento, em observância aos Art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND e 13º do Regulamento do SACI-Adm.

Inicialmente, no que tange ao mérito, a parte do arrazoadado relacionada à violação do direito de marca sujeita-se à aplicação do regime jurídico da propriedade industrial, especificamente o relacionado à disciplina das marcas, previsto na Lei nº 9.279/96.

De fato, o Reclamante é titular de diversas marcas registradas no Brasil e no exterior, bem como do nome empresarial e de dezenas de nomes de domínio registrados no Brasil, além deter a notoriedade da marca CLARO.

Já, o Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 11/04/2012.

O Reclamado, por seu turno, em nenhum momento se manifestou, tendo sido declarado revel, conforme comunicação de 08 de julho de 2.016, por parte da Secretaria Executiva da CASD-ND. De acordo com o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante deve comprovar que:

“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”;

Além da existência de pelo menos um dos requisitos acima, a Reclamante deve comprovar ainda, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, sendo que as circunstâncias a seguir transcritas, 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”.

No que se refere aos requisitos acima, conforme se depreende dos documentos apresentados, a Reclamante junta vasta documentação comprobatória do uso de CLARO no Brasil e em diversos

outros países, com reportagens de revistas e jornais, bem como cópia dos certificados de registro das marcas CLARO MAX, na classe 09, Registro nº 829.600.620, de 24/08/2010 (Doc. 09), na classe 38, Registro nº 829.600.671, de 24/08/2010 (Doc. 10), ou seja, concedidos bem antes do registro do nome de domínio da Reclamada, bem como, CLARO 3G MAX, na classe 09, Registro nº 840.023.987, de 15/09/2015 (Doc. 11), na classe 35, Registro nº 840.023.952 (Doc. 12), na classe 38, Registro nº 840.023.960, de 15/09/2015 (Doc. 13), na classe 41, Registro nº 840.023.995, de 15/09/2015 (Doc. 14), depositados também bem antes do registro do nome de domínio da Reclamada, e diversos outros certificados de registro para marcas compostas por CLARO e MAX, e mais a comprovação de registro de centenas de marcas CLARO no Brasil, e tantas outras na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Paraguai, Guatemala, Uruguai etc.

Já no que se refere ao requisito de comprovação de má-fé, é importante frisar que a caracterização de má-fé depende do fato oponível no momento do requerimento registral. A má-fé não se presume e, na pugna entre usuários diferentes, depende da comprovação de vínculo jurídico que prove este conhecimento ou de uma situação de fato que, comprovadamente, fosse capaz de descaracterizar o “não conhecimento” do sinal produzido pelo agente.

Entretanto, no caso em tela, não há que se falar em desconhecimento da Reclamante pelo Reclamado, uma vez que esta está no mercado, o mesmo mercado, diga-se de passagem, há décadas, que possui centenas de marcas CLARO concedidas no Brasil e tantas outras no exterior, além das dezenas de nomes de domínio registrados em nosso país.

CLAROMAX, pelo Reclamado, serviria, portanto, apenas, para direcionar o cliente para sua loja, especializada em teleatendimento e equipamentos de telefonia, serviços e produtos esses do Reclamante, mundialmente conhecida por sua excelência.

Embora, teoricamente, não seja aplicável o inciso XIX, Art. 124, Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial:

“Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”

Fora isso, independentemente do inciso XIX, Art. 124, Lei nº 9.279/96, são aplicáveis outros incisos do mesmo artigo, tais como V e XXIII:

“Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Assim, como largamente exposto, não há como não deferir o pedido da Reclamante, diante de todos os elementos que gravitam a seu favor.

Ora, “**CLAROMAX**” é, obviamente, para o público consumidor, mais uma marca da CLARO S.A., conhecida empresa de telecomunicações brasileira.

Fica claro, portanto, o risco de confusão, capaz de gerar desvio de clientela.

Ainda, fica clara a intenção do Reclamado de obter vantagem indevida através de registro de nome de domínio idêntico às marcas pretéritamente registradas pela Reclamante, o que, obviamente, será capaz de causar confusão entre o público consumidor, e gerar desvio de clientela.

No caso em tela, verifica-se a situação de reprodução não autorizada de nome empresarial, marcas registradas e nomes de domínios pretéritos. Mais que isso, exsurge como verossímil a perspectiva de confusão por parte do consumidor, dependendo dos mecanismos de enlace (patrocinados ou não) a serem utilizados no caso de "venda on-line", no mesmo mercado nacional de serviços e produtos.

Portanto, concluo que a parte Reclamada não poderia alegar desconhecer os fatos oponíveis, quais sejam, o direito pleno ao nome empresarial, marcas registradas e nomes de domínios pretéritos, bem como a atividade da Reclamante que, conforme já mencionado, é exatamente a mesma do Reclamado.

À luz destes fatos, a parte Reclamante fez uso do disposto no Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm para expor suas razões acerca do conflito sobre o nome de domínio em tela, com o fim de comprovar todos os requisitos previstos nos itens “a”, “b” e “c”, bem como o parágrafo único, em seus itens “c” e “d”, conforme disposto supra.

Por todo exposto, a parte Reclamante logrou êxito ao demonstrar o fato de que o Reclamado reproduz o nome empresarial, marcas registradas e nomes de domínios pretéritos, e não poderia

alegar desconhecimento desses fatos oponíveis, nem tampouco a existência, no mesmo ramo de atividade do Reclamante.

Verifica-se, assim, a aplicação dos requisitos do SACI-Adm conforme previsto no item “a” do artigo 3º, e parágrafo único, item “d”, do Regulamento do SACI-Adm, que assim dispõe:

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

...

Parágrafo Único. 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.

Ressalta-se, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos do requisito “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente requisito “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510 ND201513; ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614 e ND201615.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1 “a” e 2.2 “d”, supracitados, e do item 10.9 “a” e “b”, todos do Regulamento da CASD-ND:

“10. Análise e Julgamento

(...)

10.9. Excetuada a hipótese de acordo das Partes, a decisão que resolver a disputa deverá determinar uma das seguintes medidas: (a) cancelamento do domínio, (b) transferência do registro para o Reclamante.... Não haverá qualquer determinação de caráter pecuniário”.

o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa:

www.claromax.com.br

seja transferido à Reclamante **CLARO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.432.544/0001-47, titular de mais 247 nomes de domínio registrados perante o NIC.br.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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.

São Paulo, 17 de agosto de 2.016.



Eduardo Conrado Silveira
Especialista