

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

**TELEFONICA BRASIL S/A x G [REDACTED] M [REDACTED] DE M [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° ND201645**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**TELEFÔNICA BRASIL S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.157/0001-62, com sede e na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376, São Paulo/SP, CEP: 04571-936, Brasil, representada por seus procuradores, recebendo comunicações através do e-mail [advogados@kaznarleonardos.com.br](mailto:advogados@kaznarleonardos.com.br) e/ou telefone (11) 2122-6600, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

**G [REDACTED] M [REDACTED] DE M [REDACTED]**, inscrito no CPF/MF sob o nº 006 [REDACTED]-86, com endereço na [REDACTED] B [REDACTED] nº [REDACTED] CEP: [REDACTED] cujo endereço de e-mail é: [REDACTED]@ [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <VIVOEMPRESASVIP.COM.BR> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio "sob disputa" foi criado em 21/01/2016, conforme consta no anexo 5 da Reclamação (cópia do resultado da pesquisa WHOIS do Registro.br do domínio), confirmada pela Assessoria Jurídica do Registro.br em 14 de dezembro de 2016, aplicando-se, desta forma, o Regulamento do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o ".br"), que está em vigência no Brasil desde 01 de outubro de 2.010.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

Em 12 de dezembro de 2016, ocorreu a ativação da presente disputa, identificada através do Código: ND-201645 e, sua Reclamação foi recebida em 13 de dezembro de 2016, contendo 11 arquivos em formato PDF, com 90 páginas e aproximadamente

**4,80 MB**, dando início ao prazo de 5 (cinco) dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND;

Ainda, em 13 de dezembro de 2016 foram solicitadas, conforme disposto no artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND, informações cadastrais do nome de domínio <[www.vivoempresasvip.com.br](http://www.vivoempresasvip.com.br)> ao NIC.br e, cujo a resposta foi recebida em 14 de dezembro de 2016;

Em seguida, dando cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, em 19 de dezembro de 2016, foi solicitado à **Reclamante** que sanasse irregularidades formais, nos termos do item 6.3 (em 5 dias corridos do recebimento da intimação), abaixo identificadas:



Não foi apresentada comprovação de poderes de quem assina pela entidade (Amos Genish; Eduardo Navarro de Carvalho; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira).

No sentido de certificar o saneamento das irregularidades, este Especialista solicitou junto à CASD-ND a comprovação de tempestividade e, ficou demonstrado que o cumprimento por parte da **Reclamante** se deu em 20 de dezembro de 2016, portanto tempestivo e, devidamente atestado somente em 09 de janeiro de 2017, devido ao recesso, que teve início em 21/12/2016 e retorno em 08/01/2017, suspendendo a contagem de todos os prazos desta CASD-ND, sendo que em 13 de janeiro se deu início ao procedimento com o envio de **Intimação para Apresentação de Resposta e Início de Procedimento**, bem como, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos artigos 8.1 e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("**CASD-ND**") do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI ("**CSD-PI**"), as partes foram intimadas (**Reclamante**) do início do procedimento do SACI-Adm e (**Reclamado**) para apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação.

Entretanto, em 31 de janeiro de 2017 foi enviado **Comunicado de Revelia**, às Partes e, em especial para dar ciência ao **Reclamado** e, ainda, de acordo com o Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".br" - denominado SACI-Adm - e o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), foram relacionadas as consequências dos efeitos da revelia (não apresentação de Defesa/Resposta) e, em ato contínuo, foi **Comunicada a Revelia** ao Nic.br .

Por fim, o Painel de Especialistas, foi devidamente nomeado, em 07 de fevereiro de 2017, nos termos dos artigos 9.1 e 9.3 do Regulamento CASD-ND, formado por **único membro**, tendo apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência no dia 06 de fevereiro de 2017.

Observado o prazo do art. 9.4 do Regulamento CASD-ND, o Procedimento em epígrafe foi transmitido ao Especialista no dia 14 de fevereiro de 2017, vindo os autos conclusos para exame formal e análise do mérito, conforme segue.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

Aduz a Reclamante ser uma empresa do setor de telecomunicações que presta serviços de telefonia fixa, móvel, acesso à internet e televisão sob a marca "VIVO" e, que desde sua criação em 2003, a marca "VIVO" tornou-se líder no mercado brasileiro de telecomunicações móveis e a maior operadora do Hemisfério Sul, com a maior cobertura e comunidade de celulares no Brasil e, conseqüentemente por esses e outros motivos atrai para si, serviços de qualidade, tradição e confiança de sua clientela.

Ademais, elenca as proteções as quais buscou para suas criações industriais, em especial sua marca "VIVO", através dos registros: 823.376.397, 825.858.259, .823.895.270, 904.435.121, 904.435.172 e 825.539.412.

Suscita ainda, como tese de defesa, que recentemente obteve do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial decisão concedendo a anotação de alto renome para a marca "VIVO", demonstrada na **Reclamação** através do **Doc.04** e, conforme artigo 125 da LPI (Lei da Propriedade Industrial - 9.279/96), goza de proteção especial em todos os ramos de atividade.

Assim, com surpresa verificou que o **Reclamado** registrou o nome de domínio <[vivoempresasvip.com.br](http://vivoempresasvip.com.br)> e, que, portanto, estaria utilizando indevidamente a marca "VIVO" da **Reclamante** e, com isso estaria violando a marca "VIVO EMPRESAS" com acréscimo e, da marca de alto renome "VIVO", em clara infringência aos artigos 124, inciso XIX e, 129 *caput* da LPI.

Segundo consta da **Reclamação**, o **Reclamado** utilizava essas marcas sem autorização para divulgar serviços de venda de planos empresariais de telefonia e, que tal atitude estaria caracterizada em crime de concorrência desleal, nos termos do artigo 195, inciso III, da LPI.

Verifica-se, compulsando os autos, que antes de instaurado este procedimento a **Reclamante** notificou o **Reclamado** do uso indevido dos direitos marcários daquele e, em resposta argumentou, meramente, que: (i) o site não está mais disponível; (ii) o referido domínio continua em seu nome e será usado com a finalidade de divulgar poesias e experiências no âmbito empresarial, tendo com foco "VIVO EMPRESAS e personalidade VIP".

Desta forma, nos termos do art. 3º, letra "a" do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1, letra "a" do Regulamento da CASD-ND, o nome de domínio em disputa, trata-se de uma reprodução com acréscimo de marcas de titularidade do **Reclamante**.

Cabe, a nda, verificar a possibilidade da existência do instituto da má-fé, suscitado pela **Reclamante**, quanto a conduta do **Reclamado** ao registrar o domínio ora em disputa, nos termos do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

E, por fim, requer nos termos do Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm que o nome do domínio <**vivoempresasvip.com.br**>, **seja cancelado**.

#### **b. Do Reclamado**

Ao **Reclamado** foi assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos dos artigos 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e artigos 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND.

Apesar de ter sido devidamente intimado para apresentação de Resposta, o **Reclamado** ficou inerte, deixando transcorrer o prazo concedido para sua Resposta, sofrendo, em corolário lógico, os efeitos da revelia.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO**

#### **a. Da validade da decretação de Revelia**

De forma a evitar que a decretação de revelia venha a ser questionada no futuro, faz necessário consignar que nos termos do art. 5º, III, da Resolução CGI.br/RES/2008/08, *in verbis*:

"Art.5º - É de inteira responsabilidade do titular do domínio:

...

III. Fornecer ao NIC.br dados verídicos e completos, e **mantê-los atualizados**. (negritos e grifos nossos).

Ademais, considerando que no presente caso em exame a CASD-ND obteve confirmação dos dados cadastrais do **Reclamado** junto ao NIC.br, enviou devidamente intimação ao endereço eletrônico cadastrado dando início ao prazo de 15 (quinze dias) para Resposta e, tendo o **Reclamado** não se manifestado, a decretação da revelia era medida de rigor, nos termos do art. 13 do Regulamento do SACI-Adm e, item 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

Suplantada a questão da revelia, passe-se a análise do mérito:

## b. Do Mérito

A função teleológica do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) é a de instrumentalizar aplicação às situações em que um terceiro, identificado como "Reclamante" busca contestar a legitimidade de outrem para determinado nome de domínio.

Desta forma, instaura-se procedimento para que sejam apresentadas as razões, de fato e de direito, às quais o nome de domínio está sendo usado de forma irregular ou ilícita, de modo a causar prejuízos à Reclamante, nos termos do art. 3º, *caput* e parágrafo único, do SACI-Adm e com o art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, desde que devidamente comprovado a existência de, pelo menos, um dos requisitos previstos nos itens "a", "b" e "c" do art.3º do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Tecidas estas breves considerações e, da análise de tudo que nos autos constam, verifica-se que a Reclamante detém, como dito e demonstrado, os direitos sobre a marca "VIVO EMPRESAS", representada através do título de registro de marca sob o nº 825.539.412, que fora depositado em 26/06/2003 e que ao ser verificado, confirma as alegações, inclusive este processo com validade até 28/07/2019, senão vejamos:

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

Consultar por: Nº Processo | Marca | Título | Cód. Figura 1/1

Marca

Nº do Processo: **825539412**  
 Titulo: TELEFONICA BRASIL S.A.  
 Marca: **VIVO EMPRESAS**  
 Procurador: CRUZEIRO/NEOMARC PATENTES E MARCAS LTDA.  
 Data do Depósito: 26/06/2003  
 Data da Concessão: 28/07/2009  
 Situação: Registro Vigência: 28/07/2019  
 Apresentação: Nominal  
 Classe Nice/ICL(8) 38  
 Natureza: De Serviço  
 Especificação: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, "INTERNET" E "WEBSITES" (INCLU...  
 Assista: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO TERMO "EMPRESAS", ...

Prazos para a Prorrogação  
 Início do Prazo Ordinário: 29/07/2018  
 Fim do Prazo Ordinário: 29/07/2019  
 Início do Prazo Extraordinário: 29/07/2019  
 Fim do Prazo Extraordinário: 28/01/2020

Petições

Pág.	Protocolo	Data	Img.	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	80009091453	27/05/2009	-	308	TAGILO PARTICIPAÇÕES LTDA.	-	-
✓	80009091453	27/05/2009	-	339	TAGILO PARTICIPAÇÕES LTDA.	-	-
✓	018050029997	19/09/2005	-	339	TAGILO PARTICIPAÇÕES LTDA.	-	-

Publicações

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2214	11/06/2013	565	CEI.1 - PORTECOM PARTICIPAÇÕES S.A. CEI.2 - VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. E NOME ALTERADO.
2176	18/09/2012	565	CEI. - TAGILO PARTICIPAÇÕES LTDA.
2012	28/07/2009	400	
1995	31/03/2009	351	
1980	16/12/2008	230	SEDE ALTERADA.
1802	19/07/2005	079	OPON: TELEMIG CELLULAR S/A (MG)
1700	05/08/2003	003	

Dados atualizados até 14/02/2017 - Nº de Revista: 2406

Outrossim, verifica-se que o Reclamado teve o domínio <vivoempresasvip.com.br> requerido somente em 21/01/2016 (Criado: 21/01/2016 #15130375), ou seja, a mais de 10 (dez) anos depois.

registro.br

PEQUISAR E REGISTRAR DOMÍNIOS

criar conta

acesse sua conta

Sobre Domínios - Tecnologia - Ajuda - Quem Somos - Contato

### Whois

www.vivoempresasvip.com.br

CONSULTAR

Versão com informações de contato

Copyright © NIC.br  
A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em <https://registro.br/termo>, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.  
2017-03-07 16:11:33 (BRT -03:00)

Modo Clássico

#### Domínio vivoempresasvip.com.br

Titular:	Gustavo Mauricio de Menezes
Documento:	000.020.019-80
País:	BR
Contato do Titular:	GUMME16
Contato Administrativo:	GUMME16
Contato Técnico:	GUMME16
Contato Cobrança:	GUMME16
Servidor DNS:	ns1.hostinger.com.br
Servidor DNS:	ns2.hostinger.com.br
Servidor DNS:	ns3.hostinger.com.br
Servidor DNS:	ns4.hostinger.com.br
SACI:	Sim
Criado:	21/01/2016 #15130375
Expiração:	21/01/2017
Alterado:	06/02/2017
Status:	Congelado (Judicial)

#### Contato (ID) GUMME16

Nome:	Gustavo Mauricio de Menezes
Email:	gustavomenezes@gmail.com
País:	BR
Criado:	27/01/2011
Alterado:	27/01/2011

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao cert.br, <http://cert.br>, respectivamente para [cert@cert.br](mailto:cert@cert.br) e [mail-issues@cert.br](mailto:mail-issues@cert.br).  
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, contato (ID), bloco CIDR, P e ASN.

Ademais, com relação à declaração de alto renome a que goza a marca "VIVO", conforme suscitado pela Reclamante, *ad cautela*, foi confirmada por este Especialista através de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI 2386 de 27/09/2016, às fls.3717), veja-se:

850140108587  
06/06/2014

Deferimento da petição  
Petição (tipo): Manifestação com fundamento em alto renome [em processo de registro] (361.3)  
Processo afetado: 003381064-BAUDUCCO  
Requerente: PANDURATA ALIMENTOS LTDA  
Procurador: LAETITIA MARIA ALICE PABLO D'HANENS  
Detalhes do despacho: Reconhecido o alto renome da marca nominativa "BAUDUCCO", registro número 003381064, tendo em vista que, associados a um suficiente grau de exclusividade e distintividade do sinal marcário, os documentos trazidos aos autos foram capazes de comprovar o pleio em questão, à luz dos quesitos constantes do art. 3º da Resolução INPI/PR nº 107/2013. O conteúdo integral do parecer elaborado pela Comissão Especial de Alto Renome está disponível ao requerente no módulo de buscas do portal do INPI.

850140101287  
29/05/2014

Deferimento da petição  
Petição (tipo): Manifestação com fundamento em alto renome [em processo de registro] (361.3)  
Processo afetado: 823376397-VIVO  
Requerente: TELEFONICA BRASIL S.A. [BR/SP]  
Detalhes do despacho: Reconhecido o alto renome da marca mista "VIVO", registro nº 823376397, haja vista o suficiente grau de distintividade e exclusividade da mesma e a satisfação dos demais quesitos constantes no Art. 3º da Resolução INPI/PR nº 107/2013 através de documentos trazidos aos autos. O conteúdo integral do parecer elaborado pela Comissão Especial de Alto Renome está disponível ao requerente no módulo de buscas do portal do INPI.

Logo, com base nas comprovações, a Reclamante de forma incontroversa é a real titular das marcas "VIVO EMPRESAS" e "VIVO" com *status* de Alto Renome e, que desta forma confronta-se diretamente com o domínio <vivoempresavip.com.br> que se pretende cancelar.

Ainda, que se sustente uma diferenciação com a inclusão da palavra "VIP", esta não se mostra suficiente para afastar a referida violação.

Outrossim, verifica-se que o referido domínio era utilizado para a captação de clientela para a venda de planos empresariais de telefonia (ao que se identifica para a Reclamante), porém tal conduta não exime o Reclamado da obrigatoriedade de demonstrar que o uso se fez com o devido conhecimento e anuência da Reclamante.

Desta forma, verifica-se presente a devida demonstração através dos argumentos, provas e fundamentos trazidos pela Reclamante para formar o convencimento deste Especialista de que a manutenção deste domínio em nome do Reclamado traz prejuízos a imagem da marca "VIVO" e, conseqüentemente viola os dispositivos abaixo elencados:

LPI (Lei 9.279/96):

"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;**

..."; (Negritos e grifos nossos)

"Art. 125. **À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.**" (Negritos e grifos nossos)

Entretanto, afasto a aplicação da prática de concorrência desleal, prevista no art. 195 da LPI, tendo em vista que não ficou demonstrada a colocação à venda de produtos que não fossem da **Reclamante** e/ou que fizessem alusão a marcas concorrentes.

No que tange à verificação de existência de má-fé, verifico que a conduta do **Reclamado**, incide no art. 2.2, "b" do Regulamento da CASD-ND, pois quando notificado, negou-se em reconhecer o direito da **Reclamante** e, persistiu no uso do domínio sob a alegação de novo propósito, sendo certo que não poderia desconhecer a marca do **Reclamante** diante de seus investimentos maciços em mídias tradicionais e digitais.

Vislumbro na conduta do **Reclamado** que ao requerer o registro do domínio, objeto desta demanda, a clara intenção de atrair clientes para seu sítio para obter a venda e conseqüentemente resultado financeiro (lucro), sem que houvesse qualquer autorização por parte da **Reclamante**, motivo pelo qual vejo a incidência também do artigo 2.2, "d" do Regulamento da CASD-ND.

A título de jurisprudência desta CASD-ND, este Especialista identifica a aplicação da má-fé nos termos das alíneas "b" e "d" do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas "b" e "d" do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201330, ND201415, ND201427 e ND201527.

Diante da presença dos requisitos de legitimidade e boa-fé da **Reclamante** ao buscar a solução de conflito por intermédio desta Câmara, concluí-se que se mostrou diligente no cumprimento dos requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º dos Regulamentos CASD-ND e SACI-Adm, respectivamente.

### III. DISPOSITIVO

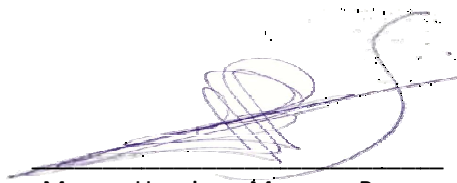
Pelas razões acima expostas e, fundamentada de acordo com os artigos 1º, §1º, e 16 do SACI-Adm, correspondente ao art. 10.2 do Regulamento CASD-ND; alínea (a) do *caput* e alíneas (b) e (d) do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondente às hipóteses previstas no art. 2.1, alínea (a) e art. 2.2, alínea (b) e (d) e, de acordo com o dispositivo 10.9 do Regulamento da CASD-ND este Especialista determina que o Nome de Domínio, em disputa, <[www.vivoempresasvip.com.br](http://www.vivoempresasvip.com.br)>, seja **CANCELADO**, nos limites do pedido



formulado na inicial pelo **Reclamante** e, em conformidade com o art. 4.2(h) do Regulamento da CASD-ND e do art. 2º(g) do Regulamento do SACI-Adm.

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 José dos Campos, 14 de março de 2017.



Marcos Henrique Marques Bueno  
Especialista