

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

TELEFÔNICA BRASIL S/A X R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]
PROCEDIMENTO N° ND201646

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TELEFÔNICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.157/0001-62, São Paulo, SP, Brasil, representado por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº 327 [REDACTED]-52, [REDACTED] [REDACTED] revel e sem representação no procedimento, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é **meuvivoempresas.com.br** (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 19/06/2016 junto ao Registro.br, sem renovações até o presente momento.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Conforme se vê nos documentos que compõe o dossiê a mim apresentado, relaciono as seguintes ocorrências do presente procedimento administrativo:

- i. O procedimento foi ativado pela Secretaria Executiva da CASD-ND (**doravante Secretaria**) em 12/12/2016 (doc.0);
- ii. A Reclamação (doc.1) foi recebida pela Secretaria em 13/12/2016, para exame formal (doc.2);
- iii. Em 13/12/2016, a Secretaria solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do nome de domínio, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND (doc.3);

- iv. Em 14/12/2016, a assessoria jurídica do NIC.br respondeu, informando do impedimento de transferência do domínio e confirmando os dados cadastrais do titular (doc.4);
- v. No dia 19/12/2016, a Secretaria comunicou à Reclamante da irregularidade formal encontrada na inicial, consistente na não comprovação de poderes de quem assina pela entidade Reclamante, e solicitou a regularização em um prazo de 05 dias (doc.5);
- vi. Em 13/01/2017 a Secretaria confirmou que a Reclamante atendeu tempestivamente ao pedido de saneamento, dando início ao procedimento (doc.6 pela Secretaria, e docs.6A, 6B, 6C, 6D, 6E pela Reclamante);
- vii. Em 13/01/2017 a Secretaria intimou as partes do início do presente procedimento do SACI-Adm, e do prazo de 15 dias para o Reclamado apresentar sua Resposta (doc.7);
- viii. Em 31/01/2017 as partes foram comunicadas pela Secretaria da decretação da REVELIA do Reclamado, e de suas consequências (doc.08), o que também foi feito ao NIC.br no mesmo dia, levando este ao congelamento do Nome de Domínio, em atenção ao disposto nos artigos 8.5 do Regulamento CASD-ND e 13º, § 1º do Regulamento SACI-Adm (doc.09);
- ix. Foi nomeado este Especialista, em 08/02/2017, para análise e decisão do presente caso, tendo este apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência à Secretaria (doc.10);

No que diz respeito às formalidades da Reclamação, o Especialista concorda com o exame feito pela Secretaria, pois a inicial foi apresentada de acordo com o Regulamento da CASD-ND; e o pagamento foi adequado. Ademais, se vê que o Reclamado foi devidamente intimado, de forma que merecem atenção às alegações das partes.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega ser empresa de telecomunicações que atua desde o ano de 2003 com a marca VIVO, que é líder no mercado brasileiro e maior operadora do hemisfério sul. Que protegeu sua marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, citando cinco marcas, sendo quatro delas contendo o sinal VIVO, e uma, o conjunto VIVO EMPRESAS. Que em 27/09/2016 recebeu do INPI o reconhecimento do alto renome de sua marca VIVO, requerido em 01/03/2012, fazendo jus à proteção especial prevista no art. 125 da Lei 9.279 de 1996.

Que identificou o domínio meuvivoempresas.com.br do Reclamado, que utiliza indevidamente a marca "VIVO" da Reclamante, sendo uma reprodução com acréscimo de sua marca registrada "VIVO EMPRESAS", citando como base legal para o impedimento do uso não autorizado os artigos 124, XIX e 129, *caput*, da Lei 9.279/96. Ademais, crime de concorrência desleal, nos termos do art. 195, III, da mesma Lei.

Que notificou extrajudicialmente o Reclamado, que leu o e-mail e não apresentou resposta. Não havendo outra medida resolutória, apresentou a presente Reclamação. Aduz evidente má-fé do Reclamado em face do alto renome da marca da Reclamante, com base no art. 2.2 do Regulamento CASD-ND e do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm. Que é vedado ao domínio de internet reproduzir com acréscimo as marcas da Reclamante, nos termos do art. 3º, a, do Regulamento SACI-Adm c/c art. 2.1, a, do Regulamento CASD-ND.

Cita como precedente o procedimento ND201616, que reconheceu a má-fé no registro do nome de domínio claromax.com.br por ser reprodução da marca "CLARO".

Ao final, opta seja a presente reclamação decidida por especialista único, e requer a transferência do domínio questionado para sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O presente caso versa sobre o registro de nome de domínio (do Reclamado) que supostamente fere direitos marcários de terceiros (da Reclamante). Os requisitos formais da Reclamação foram atendidos, assim como as formalidades do procedimento. O Reclamado não apresentou Resposta. Não houve necessidade de produção de novas provas, pois suficientes os documentos acostados e não contestados pelo Reclamado. Portanto, encerrada a instrução.

O Reclamado restou ciente de todas as alegações e documentos juntados pela Reclamante, mas manteve-se silente. Desta forma, deve ser considerada a Revelia do Reclamado por força do art. 8.4 do Regulamento CASD-ND c/c art. 13º, §2º, do Regulamento SACI-Adm.

Em que pese a Revelia não fundamentar a decisão por si só, ela indica a ausência de defesa do Reclamado contra a argumentação da parte Reclamante. Também indica o reconhecimento da regularidade dos documentos apresentados pela Reclamante – inclusive sobre a Notificação Extrajudicial. Portanto, o julgamento com base na

documentação juntada pela Reclamante pode ser feito de forma segura, pelo que passo a analisar as alegações da Reclamação para apuração de sua verossimilhança.

No que diz respeito às alegações da Reclamante sobre seus direitos de marca, elas procedem eis que comprovadas as propriedades das marcas VIVO e VIVO EMPRESAS no documento 03, que veio anexo na Reclamação. O mesmo também em relação ao reconhecimento do alto renome da marca VIVO, conforme comprovado no documento 04 da peça inicial. São as marcas: **VIVO**, processo 823376397, depositada em 25/06/2001, concedida em 11/03/2008, com pedido de reconhecimento de alto renome protocolado em 01/03/2012, com reconhecimento do alto renome publicado em 27/09/2016; **VIVO**, processo 823895270, depositado em 01/11/2001, concedido em 26/08/2008; **VIVO EMPRESAS**, processo nº 825539412, depositado em 26/06/2003, concedido em 28/07/2009; **VIVO**, processo 825858259, depositado em 10/10/2003, concedido em 21/07/2009).

Ao Reclamado foi oportunizado apresentar todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento, o que optou não fazer.

Por estas razões é extremamente improvável o desconhecimento das marcas VIVO e VIVO EMPRESAS pelo Reclamado, e plenamente verossímeis as alegações da Reclamante sobre o conhecimento prévio de suas marcas quando no pedido de registro do nome de domínio <meuvivoempresas.com.br>.

No que toca ao uso do domínio, a Notificação Extrajudicial apresentada como documento 6 da peça inicial narra que *"ao acessar o referido endereço há o redirecionamento automático ao domínio <vivo-empresas-oferta.com.br>, o qual também se utiliza indevidamente das marcas de titularidade da Notificante, inclusive utilizando-as para divulgação de serviços de consultoria e venda de planos empresariais de telefonia"*. Essa afirmativa não foi reprisada na peça inicial do presente procedimento, não havendo provas de uso de tal domínio. Desta forma, não há um conteúdo material a ser analisado, no que diz respeito à forma de exploração do nome de domínio.

Fato é que o nome de domínio é idêntico (reprodução integral com acréscimo) à marca VIVO da Reclamante, que foi concedida pelo INPI nos anos de 2008 e 2009, e que inclusive tem hoje proteção em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei 9.279/96), fato analisado com base nas documentações protocoladas no INPI no ano de 2012 – não interessando, em assim sendo, se houve uso efetivo do domínio. Ademais, é ainda mais idêntico à marca VIVO EMPRESAS, concedida pelo INPI desde o ano de 2009.

Tenho como comprovada a existência do requisito contido no art. 3º, a, do Regulamento SACI-Adm. Compreendo que o registro de um domínio de internet que contenha uma marca anteriormente registrada, que teve seu reconhecimento do alto renome pelo

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como indício de má-fé, o que tem forte no parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm:

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, 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:

Adicionalmente, em face do silêncio do Reclamado nas razões extrajudiciais, que também foram anexadas ao presente procedimento (do qual também houve silêncio), que sua conduta também se configura como indício de má-fé na hipótese prevista no art. 3º, § único, d, do Regulamento SACI-Adm:

Art. 3º 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.

A título de jurisprudência desta CASD-ND, o Especialista ressalta a aplicação da má-fé nos termos da hipótese prevista no item d do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente item d do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, nos procedimentos ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510 ND201513; ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201615; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635; ND201642 e ND201648.

Isto posto, reconhecida a má-fé do Reclamado, comprovados os direitos marcários da Reclamante sobre a marca VIVO e VIVO EMPRESAS (requeridos nos anos de 2001 e 2003, e concedidos pelo INPI nos anos de 2008 e 2009), e não existindo qualquer direito do Reclamado sobre o signo "meuvivoempresas", este Especialista entende estarem presentes todos os elementos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, permitindo-se que se decida pela procedência do pedido de transferência do nome de domínio <meuvivoempresas.com.br> para a Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <meuvivoempresas.com.br> seja **transferido à Reclamante**.

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.

Porto Alegre, 10 de Abril de 2017.



PAULO AFONSO PEREIRA
Especialista