

**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

A [REDACTED] C [REDACTED]

**PROCEDIMENTO N° ND201722**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.157/0001-62, com sede na cidade de São Paulo, SP, Brasil, representada por [REDACTED], integrante do escritório de advocacia Kasznar Leonardos Advogados, com sede na cidade de São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

A [REDACTED] C [REDACTED], pessoa física inscrita no CPF/MF sob o nº 000 [REDACTED]-83, [REDACTED] sem representação no procedimento, é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <traineetelefonicaoativo.com.br> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 22 de junho de 2016 junto ao Registro.br.



### 3. Das Ocorrências no Procedimento

A Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND") ativou a disputa em 25 de abril de 2017, quando confirmou por mensagem eletrônica à Reclamante o pagamento da taxa e honorários de Especialista, bem como informando o número da disputa e meio de acesso para envio da Reclamação.

Assim foi que, em 26 de abril de 2017 a CASD-ND confirmou por e-mail o recebimento da Reclamação e seus documentos. Na mesma data, a CASD-ND encaminhou e-mail ao NIC.br dando ciência do procedimento e solicitando informações cadastrais do Nome de Domínio.

Com a resposta do NIC.br em 27 de abril de 2017, e devida confirmação de que o nome de domínio restaria impedido de ser transferido a terceiros, em atenção ao procedimento, a CASD-ND, em e-mail encaminhado à Reclamante e ao NIC.br, confirmou o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia ao Especialista a análise de mérito, inclusive da documentação apresentada.

Em sequência, a CASD-ND enviou intimação à Reclamada em 3 de maio de 2017 comunicando-a do início do procedimento e fornecendo-lhe prazo para o envio de sua Resposta.

Passado o prazo estabelecido, em 19 de maio de 2017 a CASD-ND comunicou a Reclamada de sua revelia. Na mesma data, informou ao NIC.br do fato e do prosseguimento da Reclamação.

Em resposta, o NIC.br informou o congelamento do Nome de Domínio em 24 de maio de 2017 e, no dia 29 de maio de 2017 a CASD-ND procedeu à nomeação deste Especialista para a análise e decisão do caso.

Este Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro e, no que diz respeito às formalidades da Reclamação, o Especialista concorda com o exame feito pela Secretaria.

### 4. Das Alegações das Partes

#### a. Da Reclamante

A Reclamante apresentou Reclamação em que requer o cancelamento do nome de domínio em disputa, alegando, em síntese, que:

- (ii) Trata-se de empresa atuante no setor de telecomunicações desde 2003, com o uso da marca "VIVO", sendo líder no mercado brasileiro e a maior operadora do Hemisfério Sul;
- (iii) A Reclamante é detentora de diversos registros para a marca VIVO junto ao INPI tendo, inclusive, recebido em 27 de setembro de 2016 o status de marca de alto renome na forma do art. 125 da Lei nº 9.279/1996;
- (iv) O nome de domínio em disputa utiliza indevidamente a marca e nome empresarial da Reclamante;
- (v) A página à qual o nome de domínio em disputa redireciona os usuários da internet apresenta suposto conteúdo para o auxílio de interessados em se tornar trainee na Reclamante, sendo que a Reclamante desconhece a Reclamada e não possui qualquer tipo de relação ou parceria com ela;
- (vi) A Reclamante tentou solucionar a questão enviando à Reclamada Notificação Extrajudicial e outras tentativas de comunicação, sem, no entanto, obter sucesso no contato ou recebimento de uma resposta;
- (vii) O nome de domínio em disputa é uma reprodução com acréscimo de marca de titularidade da Reclamante, na forma do artigo 2.1, letras (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND; e,
- (viii) O Nome de Domínio gera confusão aos usuários, atraindo-os ao sítio de internet, o que constitui má-fé na forma do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Ao final, a Reclamante requer o cancelamento do nome de domínio.

**a. Da Reclamada**

A Reclamada não apresentou Resposta.

**II. FUNDAMENTAÇÃO**

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento do SACI-Adm aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento:

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.

Primeiramente, vale ressaltar que a Reclamação apresentada está em conformidade com o disposto no art. 2º do Regulamento SACI-Adm e no art. 4.4 do Regulamento CASD-ND.

Quanto ao mérito, verifica-se que a Reclamante provou ser titular de diversos registros para a marca VIVO, tendo, inclusive, obtido do INPI decisão concedendo a anotação de alto renome para tal marca. Além disso, nota-se que a Reclamante também é conhecida por seu nome empresarial TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Ficou demonstrado que o nome de domínio em disputa é composto tanto pela marca VIVO da Reclamante quanto por parte de seu nome empresarial, com o mero acréscimo do termo "trainee" e o ccTLD ".com.br" para formar <traineeTELEFONICAVIVO.com.br>.



Ademais, de acordo com os documentos juntados à Reclamação, observa-se que a Reclamada utilizava o nome de domínio em disputa para direcionar os usuários da internet a um sítio de rede eletrônica que veiculava as marcas registradas da Reclamante.

Tal página indicava em seu conteúdo ser uma plataforma dedicada a um suposto auxílio aos interessados em se tornar *trainees* da Reclamante. No entanto, nota-se que a própria Reclamante afirma desconhecer a Reclamada, deixando claro que não existe qualquer tipo de relação ou parceria entre as partes.

Sendo assim, tendo em vista que a Reclamada não apresentou quaisquer argumentos contra as alegações da Reclamante e que a decisão não poderá ser fundamentada apenas na revelia, passa-se à análise do acima exposto sob a luz do Regulamento SACI-Adm.

Quanto aos requisitos do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, fica claro pelo acima exposto que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com a marca e nome empresarial da Reclamante, aplicando-se as alíneas (a) e (c) do art. 3º do Regulamento SACI-Adm ao caso.

Frise-se que o mero acréscimo do termo “trainee” não é suficiente para evitar a aplicação dos referidos dispositivos.

Ademais, nota-se que o simples emprego por parte da Reclamada das marcas e nome empresarial da Reclamante pode ser entendida como uma evidência de má fé no registro do nome de domínio em disputa, sobretudo considerando o grau de conhecimento de tais signos distintivos em território nacional.

Some-se a isso o fato de que a Reclamante não tem conhecimento das atividades da Reclamada e que nunca autorizou que ela utilizasse suas marcas e nome empresarial, ou mesmo oferecesse qualquer tipo de serviço em seu nome.

Além disso, percebe-se que a Reclamante tentou enviar notificação extrajudicial à Reclamada. Todavia, conforme documento apresentado, a Reclamada era “desconhecida” no local da entrega. De igual modo, verifica-se que o telefone fornecido pela Reclamada é inexistente, visto que não possui o mínimo de algarismos necessários.

Nesse sentido, vale mencionar que, de acordo com o Contrato para Registro de Domínio sob o “.BR”, é dever do requerente fornecer seus dados pessoais, solicitados nos campos de preenchimento obrigatório do sítio de rede eletrônica do REGISTRO.br, de forma que sempre reflitam os seus dados reais e válidos. De fato, é obrigação do requerente fornecer e manter somente dados verdadeiros, atualizados e completos, declarando-se ciente de que a utilização de dados falsos, inválidos, incorretos ou de terceiros, é de sua inteira responsabilidade, podendo até mesmo caracterizar a prática de ato ilícito.

Por fim, com base em todos os fatos e documentos juntados pela Reclamante, verifica-se que a Reclamada vinha utilizando o nome de domínio em disputa com a finalidade de atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Portanto, esse Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, aplicando-se ao caso o art. 3, parágrafo único, alínea (d) do Regulamento SACI-Adm.

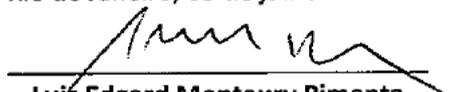
Ressalta-se, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea (d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510 ND201513; ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201615; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; ND20172; ND20176; ND20178 e ND20179.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições do art. 3º, *caput*, alíneas (a) e (c) e parágrafo único, alínea (d) do mesmo dispositivo do Regulamento do SACI-Adm e das disposições do artigo 2.1, alíneas (a) e (c), artigo 2.2, alínea (d), e artigo 10.9, alínea (a), do Regulamento CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <traineetelefonicaoativo.com.br> seja cancelado.

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.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2017.

  
**Luiz Edgard Montauray Pimenta**  
Especialista