

**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 LUCAS ANTONIO ROSA LEITE LIMA - ME

PROCEDIMENTO N° ND201728

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CLARO S/A., CNPJ n. 40.432.544/0001-47, situado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, representado por DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS, situado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

LUCAS ANTONIO ROSA LEITE LIMA – ME, CNPJ n. 09.281.622/0001-00, situado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 17/11/2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Com o pagamento das taxas determinadas pelo artigo 11 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamação foi ativada por meio de correspondência da Secretaria Executiva da CAS-ND em 22/05/2017.

Os termos da Reclamação, datados de 18/05/2017 foram recebidos em 24/05/2017, atendendo aos requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND.

Na mesma data do recebimento da Reclamação, a Secretaria Executiva enviou comunicação ao NIC.br, solicitando as informações cadastrais do nome de domínio objeto da disputa.

Em 25/05/2017, o NIC.br prestou os esclarecimentos solicitados, informando que o nome de domínio objeto desta disputa não pode ser transferido a terceiros e confirmando os dados de seu titular.

Em 29/05/2017, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br que o procedimento seria iniciado. Na mesma data, as Partes foram intimadas do início do Procedimento, sendo que a Reclamada foi intimada sobre o prazo determinado para a apresentação de sua Resposta.

Em 14/06/2017, a Secretaria comunicou à Reclamante e à Reclamada a ocorrência da revelia da Reclamada e os efeitos desta revelia. Na mesma data, comunicou ao NIC.br a revelia da Reclamada, para a adoção da medida de congelamento do nome de domínio.

No dia 20/06/2017, o NIC.br informou à Reclamada e à Secretaria Executiva da CASD-ND que o nome de domínio seria congelado.

Em 22/06/2017, a Secretaria Executiva da CASD-ND fez a indicação da Especialista, comunicando as partes e fixando prazo para a sua impugnação. A Especialista apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência em 21/06/2017.

Em 23/06/2017 houve troca de mensagens entre a Reclamante, a Reclamada e a Secretaria Executiva da CASD-ND, em razão do interesse da Reclamada em ver o nome de domínio descongelado, o que foi efetivado pelo NIC.br na mesma data. Não houve mais manifestações ou outros fatos relevantes.

Em 28/06/2017 o procedimento foi transmitido a esta Especialista, para análise e julgamento.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante afirma que:

- (i) é uma das maiores operadora de telefonia celular no Brasil, atuando em mais de 10 (dez) países;
- (ii) possui acordo de roaming em mais de 160 países, para serviços de voz, e em mais de 140 países para tráfego de dados, abrangendo os cinco continentes do mundo;
- (iii) a marca "CLARO" data de 1998, sendo inicialmente utilizada no Rio Grande do Sul.
- (iv) em 2003, a marca "CLARO" passou a representar todas as operadoras que estavam reunidas para a exploração dos serviços de telefonia;
- (v) em 2006, a marca "CLARO" passou a ser adotada por para identificar produtos e serviços em mais 13 países da América Latina.
- (vi) em 2014, a Reclamante foi considerada a maior empresa de telecomunicações da América Latina, sendo hoje a terceira maior operadora de serviços de telecomunicação no Brasil, com uma participação equivalente a 25,52% do mercado brasileiro.
- (vii) a marca "CLARO" foi reconhecida pelo INPI como de alto renome – Registro n. 825196035

- (viii) que possui vários registros da marca "CLARO", no Brasil, tendo o primeiro deles depositado em 10/1999 e deferido pelo INPI em 04/2013;
- (ix) possui o registro da marca "ATENDIMENTO CLARO", no Brasil, a qual foi reproduzida, em parte, pela Reclamada.
- (x) possui outros registros da marca "CLARO", válidos, em outros países;
- (xi) é titular de vários nomes de domínio compostos com a palavra "CLARO", sendo o primeiro deles obtido em 1996.
- (xii) é evidente a má-fé da conduta adotada pela Reclamada ao obter o registro do nome de domínio em disputa, levando em consideração a fama da marca "CLARO". Aduz que não pode a Reclamada alegar desconhecimento, haja vista o reconhecimento como marca de alto de renome e notoriamente conhecida.
- (xiii) a Reclamada obteve o registro do nome de domínio tendo ciência da reprodução da marca, com o objetivo de obter vantagem indevida, provocando confusão e criando entraves ao real titular dos direitos.
- (xiv) a Reclamada não só registrou o nome de domínio, como também o vem utilizando para reproduzir marcas registradas da Reclamante, como tentativa de confundir consumidores, que serão levados a crer que o domínio é de titularidade da Reclamante.
- (xv) enviou notificação extrajudicial à Reclamada informando sobre a infração de suas marcas, contudo, a Reclamada não apresentou qualquer resposta.
- (xvi) a Reclamada obteve o registro do domínio em disputa, tendo conhecimento da notoriedade, excelência e reputação dos serviços e produtos da Reclamante, na tentativa de alcançar vantagem financeira e enriquecimento ilícito.
- (xvii) na Ficha Cadastral da Reclamada, disponibilizada pela Receita Federal, consta que ela atua na área de "atividades de telecomunicação", reforçando a conduta de má-fé da Reclamada ao registrar o domínio com o intuito de auferir lucro.
- (xviii) cita vários precedentes em favor de sua argumentação para concluir e pleitear que o referido nome de domínio, sob disputa, deve ser à Reclamante transferido.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, apenas manifestou o interesse de ter o nome de domínio descongelado, sendo por esta razão admitida a sua revelia em relação aos fatos descritos na Reclamação formalizada pela Reclamante.

Não obstante a revelia, na forma do item 8.4. do Regulamento da CASD-ND e dos artigos 12 e 13 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob BR - SACI-Adm, o Especialista analisará os fatos e as provas trazidas, para a fixação da decisão de mérito.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A Reclamante está bem representada e não há vícios ou irregularidades a serem sanadas, tendo a Reclamada sido considerada revel.

II.1 Dos Requisitos constantes do artigo 3º., alíneas (a) a (c) do Regulamento SACI-ADM (com equivalência no item 2.1., alíneas (a) a (c) do Regulamento CASD-ND)

A Reclamante demonstrou ser conhecida e reconhecida no mercado de telefonia pela expressão CLARO, que é o elemento distintivo atual de sua denominação social. (DOCs. 4 e 6 da Reclamação).

A Reclamante também demonstrou ter efetuado o primeiro registro da marca "CLARO", para assinalar as atividades desenvolvidas tanto pela Reclamante como pela Reclamada, em 10/1999, tendo o respectivo registro sido deferido pelo INPI em 04/2013. Além disso, a Reclamante demonstrou ser titular da marca "ATENDIMENTO CLARO", deferida em 12/06/2007 (DOC 16 da Reclamação); alguns anos, portanto, antes do pedido de registro do nome de domínio pela Reclamada, que só ocorreu em 11/2015 (DOC 3 da Reclamação).

Ficou demonstrado no procedimento que a marca "CLARO" foi objeto de declaração de marca de alto renome através do processo administrativo 825196035, decidido de forma definitiva em 28/03/2017 (DOC 08 da Reclamação).

Notificada extrajudicialmente pela Reclamante (DOC. 41 da Reclamação), a Reclamada quedou-se inerte.

A Reclamada foi constituída em 28/12/2007, sob a denominação Lucas Antonio Rosa Leite Lima – ME (DOC.02 da Reclamação), utilizando-se do nome fantasia "*net business telecom*", expressões que não guardam qualquer relação com a expressão escolhida como nome de domínio, qual seja, "atendimentonetclaro.com.br".

A Reclamada solicitou e obteve, em 17/11/2015, o registro do nome de domínio "atendimentonetclaro.com.br", que guarda maior semelhança e reproduz em grande parte o nome pelo qual a Reclamante é conhecida – "CLARO" - assim como a marca de sua titularidade "ATENDIMENTO CLARO".

Dada a reprodução com acréscimo de marca registrada e de denominação da Reclamante, as quais nenhuma relação guardam com a denominação social e o nome fantasia adotados pela Reclamada, conclui-se por atendido ao requisito constante do artigo 3º., alíneas (a) e (b) do Regulamento SACI-Adm e itens equivalentes (item 2.1., alíneas (a) e (b) do Regulamento CASD-ND).

II.2. Registro de nome de domínio caracterizado como Má Fé (Parágrafo único, alíneas (a) a (d) do artigo 3º. do Regulamento SACI-Adm e item 2.2., alíneas (a) a (d) do Regulamento CASD-ND)

Consta dos autos, e se verificou na data da prolação desta decisão (link http://atendimentonetclaro.com.br/?page_id=549, acessado) que a Reclamada utiliza referido

nome de domínio para reproduzir marcas de titularidade da Reclamante (DOC 41 da Reclamação).

No item "blog" do site veiculado, constata-se a reprodução de notícia, em inglês, datada de 2014, e, também, marcas de outras empresas:



CHILLOUT

EST. 2014

UNIQUE. CREATIVE. CLEAN.

Proudly made by [Apollo13 Team](#)

Powered by [WordPress™](#)

Code is a poetry

Além da primeira página (HOME), que reproduz as marcas da Reclamante, e da segunda (BLOG), que reproduz as marcas acima, não há, em nenhum dos outros itens da página (WORKS, SERVICES, TEAM, ABOUT, CONTACT e CLIENTS) conteúdo disponível.

Evidencia-se, por esse prisma, não haver qualquer outra intenção da Reclamada a não ser a de atrair os consumidores da Reclamante para o site que desenvolveu, não tendo qualquer relevância os outros elementos constantes da referida página na internet.

O artigo 11º. do Regulamento SACI-Adm explicita a obrigação do requerente do nome de domínio de demonstrar seu legítimo interesse sobre o referido nome de domínio, como um dos requisitos da defesa a ser apresentada, o que, no presente caso, não ocorreu.

A Reclamante não reconhece ter licenciado à Reclamada o uso das marcas, de sua titularidade, que se encontram reproduzidas na página HOME do site acessível pelo referido nome de domínio, e a Reclamada, por sua vez, não trouxe elementos através dos quais se pode inferir que tenha o interesse legítimo em relação ao nome de domínio registrado.

O parágrafo 1º. do artigo 1º. da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P explicita que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro ou que viole direitos de terceiros. Estas são, na prática, as violações cometidas pela Reclamada, na medida em que: (i) ao reproduzir marcas da Reclamante na página que explora com o nome de domínio, induz terceiros a erro; (ii) da mesma forma, viola os direitos da Reclamada, de exclusividade de uso das referidas marcas; e, finalmente, desrespeita a legislação em vigor, que proíbe essas atividades (artigo 124, incisos V e XII da Lei da Propriedade Industrial e art.5º. inciso XXIX da Constituição Federal).

Conforme foi constatada em busca realizada no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a Reclamada não é titular de nenhuma marca, e nem tem pedido de registro de marca semelhante ao nome de domínio cujo registro obteve.

Todos esses fatores: o registro de nome de domínio que reproduz elemento essencial de marca detida pela Reclamante, a página na internet que procura induzir os clientes da Reclamante a um atendimento, com a reprodução integral de marcas de titularidade da Reclamante, sem qualquer autorização desta, sendo referidas marcas reconhecidas, tanto em nível nacional, como internacional, pode ser entendida como má-fé, sendo neste sentido a decisão proferida no procedimento ND201722.

Esta Especialista constatou a existência de entendimento consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marcas de alto renome ou marcas notoriamente conhecidas de terceiro, como também ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201613; ND201626; ND20177 e ND20178.

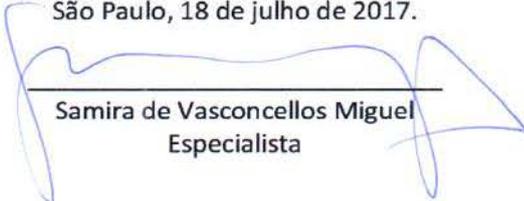
Conclui-se que o registro de domínio foi realizado de má fé, nos termos definidos pelo parágrafo único, alíneas (b) e (c) do artigo 3º. do Regulamento SACI-Adm e seu equivalente no Regulamento da CASD-ND (item 2.2., alíneas (b) e (c)).

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com artigo 1º., parágrafo 1º. do Regulamento SACI-Adm e dos itens 10.7 e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <atendimentonetclaro.com.br> seja transferido à *Reclamante*.

Esta 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, 18 de julho de 2017.



Samira de Vasconcellos Miguel
Especialista