

**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 4 FEEL TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA - EPP**

PROCEDIMENTO Nº ND201726

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CLARO S.A., sociedade brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Flórida, nº 1970, Brooklin, São Paulo - SP, Brasil, CEP 04565907, representada por seus advogados, integrantes do escritório Dannemann Siemsen Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento (ora “**Reclamante**”).

4 FEEL TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.487.231/0001-89, com sede na Rua Ângelo Mendes de Almeida, nº 167, Parque Jabaquara, São Paulo - SP, Brasil, CEP 04.357-020, representada pelo seu proprietário **J. P. G.** é a Reclamada do presente Procedimento (ora “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O Nome de Domínio em disputa é <claroempresatelecom.com.br> (o “**Nome de Domínio**”), registrado em 2 de julho de 2015 perante o Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (“**CSD-PI**”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – **ABPI** em 12 de maio de 2017.

Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu, via e-mail, ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (“**NIC.br**”) solicitação de informações cadastrais do Nome de Domínio em disputa, conforme dispõe o item 7.2 do Regulamento da CASD-ND. Na sequência, o NIC.br prestou tais esclarecimentos, bem como confirmou estar o nome de domínio em disputa sujeito ao Regulamento do Sistema Administrativo

de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (“**SACI-Adm**”) e, ainda, impedido de ser transferido em razão da abertura deste Procedimento.

Em 19 de maio de 2017, a Secretaria Executiva da CASD-ND, consoante autorizado pelo item 6.2 de seu Regulamento, formulou exigências para que fossem sanadas algumas irregularidades formais identificadas na Reclamação. Posteriormente, entendendo que todos os requisitos formais do Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND foram cumpridos, em 29 de maio de 2017, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou a Reclamada para apresentar Resposta, comunicando as partes e o NIC.br simultaneamente do início do procedimento.

A Reclamada apresentou Resposta, tempestivamente, em 13 de junho de 2017, representada, na oportunidade, pelo Sr. **J. P. G.**

Em 14 de junho de 2017, foi informado pela Secretaria desta Câmara, nos termos do artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a existência de irregularidades na Resposta da Reclamada, tais como: (i) ausência de qualificação e endereço completo da Reclamada e de seu representante; (ii) ausência de cópia dos atos constitutivos da Reclamada; e (iii) ausência de declaração assinada pela Reclamada ou por seu representante legal isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm e isentando o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que eventualmente seja proposta pelas Partes tendo por objeto a presente Reclamação.

Nesta oportunidade, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias à Reclamada para sanar as irregularidades apontadas, tendo sido advertido, ainda, que o Especialista poderia indeferir a Resposta e decretar a revelia.

Assim, em 16 de junho de 2017, a Reclamada regularizou os documentos de sua Resposta.

Por fim, em 22 de junho de 2017, as Partes foram informadas da nomeação deste Especialista para análise e decisão desta disputa, o qual apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência para atuar no presente caso.

Ausente qualquer outra ulterior ocorrência, passa-se, portanto, ao relatório e decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega ser uma das maiores empresas de telefonia no Brasil, titular da marca **CLARO**, a qual teve seu alto renome reconhecido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos autos do processo administrativo nº 825.196.035.

Outrossim, a Reclamante aduz ser titular de diversos registros de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para a sua marca CLARO:

Marca	Apresentação	Número Oficial	Concessão do registro pelo INPI	Classe
CLARO	Nominativa	825196035	12/06/2007	38
CLARO	Nominativa	827805225	26/02/2008	09
CLARO	Mista	825625050	05/06/2007	38
CLARO	Mista	825621755	05/06/2007	38
CLARO	Mista	827734611	26/02/2008	09
CLARO +	Nominativa	829240489	26/10/2010	09
CLARO EMPRESAS	Nominativa	826879527	16/10/2007	38

Além dos referidos registros marcários perante o INPI, a Reclamante aduz ser titular de diversos nomes de domínio, tais como www.claro.com.br; www.claro.com; www.claroempresas.com.br; www.claroempresa.com.br; www.clarotv.com.br e www.clarocombo.com.br.

Sustenta, portanto, a Reclamante que possui direito de exclusividade sobre a sua marca CLARO, a qual estaria assegurada pelo artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, além da proteção especial conferida pelo artigo 125 do mesmo diploma legal, por se tratar de marca de alto renome.

Assim, a Reclamante alega que o nome de domínio www.claroempresastelecom.com.br, objeto da disputa, reproduz com acréscimo as suas marcas **CLARO** e **CLARO EMPRESAS**, além do seu nome comercial **CLARO S.A**, de modo que o nome de domínio acima mencionado teria sido registrado de má-fé pela Reclamada, com o intuito de provocar confusão perante os consumidores, não só por meio do registro, como também com a utilização do nome de domínio para reprodução de marcas da Reclamante.

Alega que a má-fé da Reclamada é evidente, levando em consideração a impossibilidade de alegação de desconhecimento da marca “CLARO”, considerada como marca de alto renome e notoriamente conhecida, com as quais a Reclamada tenta alcançar vantagem financeira e enriquecimento ilícito através do registro e uso do nome de domínio.

Por fim, a Reclamante requer seja transferido para si o nome de domínio objeto da disputa.

b. Da Reclamada

A Reclamada apresentou Resposta tempestiva, na qual afirma, em suma, que o nome de domínio objeto da disputa teria sido registrado legalmente, após treinamento de sua equipe comercial para a revenda dos planos corporativos da Reclamante, sendo uma empresa de “revenda integradora”.

Alega, igualmente, que se posiciona como empresa revendedora de pacotes da Reclamante, de modo que não há que se falar em má-fé ou intenção de enganar consumidores, pois possuem prospecção de clientes próprios.

Aduz, por fim, que possui o direito legítimo de usar o nome de domínio www.claroempresatelecom.com.br, pois tal nome de domínio teria sido adquirido licitamente em 02 de julho de 2015 e seria anualmente renovado, de forma que estaria de acordo com a legislação em vigor.

Dessa forma, requer que o nome de domínio seja mantido com a **Reclamada**.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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.

A transferência ou cancelamento dos nomes de domínio só é possível, também, se verificada a má-fé da Reclamada no registro e utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, consideradas indícios de má-fé:

- 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 de 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.

Assim, nos termos destes dispositivos, deve ser o nome de domínio objeto desta disputa **transferido** à Reclamante, nos termos requeridos e conforme fundamentação abaixo.

a. Semelhança entre os nomes de domínio objeto da disputa com as marcas, nomes de domínio e nome comercial anteriormente registrados pela Reclamante

O nome de domínio www.claroempresatelecom.com.br, criado em 2015, tem elemento distintivo idêntico às marcas registradas **CLARO** e **CLARO EMPRESAS**, de titularidade da Reclamante, as quais são utilizadas desde 2003 e foram concedidas a partir de 2007 pelo INPI, ou seja, em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa. Além disso, a marca **CLARO** teve seu alto renome reconhecido pelo INPI em 28.03.2017, restando cabalmente demonstrada a proteção conferida pela legislação pátria às marcas da Reclamante.

Além disso, a Reclamante é titular dos nomes de domínio www.claro.com.br; www.claro.com; www.claroempresas.com.br; www.claroempresa.com.br; www.clarotv.com.br e www.clarocombo.com.br desde 1998, ou seja, há pelo menos 15 (quinze) anos antes da criação do nome de domínio da Reclamada.

Ainda, o Nome de Domínio objeto desta disputa tem elemento distintivo idêntico ao núcleo central do nome empresarial da Reclamante [**CLARO S.A.**]. Verifica-se que a primeira alteração no Contrato Social da Reclamante, no qual foi constituído o nome empresarial **CLARO S.A**, foi registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 12.05.2008, ao passo que o

registro de domínio da Reclamada foi realizado somente em 02 de julho de 2015, de modo que não há dúvida acerca da anterioridade do nome empresarial da Reclamante.

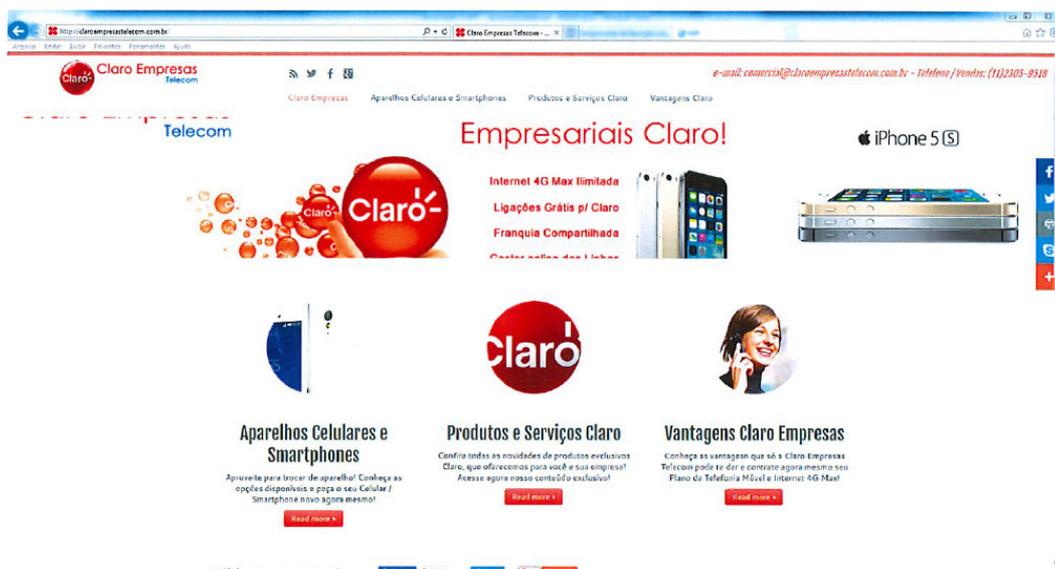
b. Nome de Domínio idêntico e capaz de criar confusão com as marcas, nome empresarial e nomes de domínio anteriores da Reclamante

Como visto no item anterior, o nome de domínio objeto da disputa tem elemento distintivo idêntico às marcas, nomes de domínio e nome empresarial da Reclamante, todos registrados pela Reclamante em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa.

Além disso, o fato de (i) ambas atuarem no mesmo ramo de atividade mercadológica e (ii) de o conteúdo disponível no Nome de Domínio questionado fazer referência expressa à Reclamante, inclusive com o uso de suas marcas oficiais, demonstra não apenas a ciência da Reclamada quanto à existência da Reclamante, mas também a inequívoca possibilidade de confusão no caso.

Não há dúvidas de que, ao se depararem com o sítio eletrônico da Reclamada, os consumidores poderão ser levados a erro, dúvida ou confusão quanto à sua origem, de forma que resta claro o indício de má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio objeto da disputa pela Reclamada.

É certo que existe uma ampla e imediata associação pelos consumidores dos sinais distintivos compostos pelo termo **CLARO**, de modo que resta nítida a confusão e/ou associação indevida com a Reclamante neste caso:



Bem se vê, portanto, que estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos (i) 2.1, item *c*, da CASD-ND e 3º, item *c*, do SACI-adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio www.claroempresastelecom.com.br e o nome empresarial anteriores da Reclamante; e (ii) 2.1, item *a*, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item *a*, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o nome de domínio registrado pela Reclamada reproduz as marcas anteriormente registradas pela Reclamante, restando, igualmente, configurada a possibilidade de confusão pelos consumidores.

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND201519, ND201536, ND20146 e ND201635.

c. Má-fé da Reclamada: tentativa de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet

A Reclamada aduz em sua Resposta que não haveria uso de má-fé do referido nome de domínio com o objetivo de enganar, lesar ou confundir o consumidor, posto que apenas revende os produtos e serviços da Reclamante.

A afirmação da Reclamada constitui confissão no sentido da sua apropriação de sinal distintivo alheio para compor o Nome de Domínio com intuito de atrair usuários da Internet ao seu sítio eletrônico, criando uma situação de confusão com a Reclamante. Ao admitir o uso dos sinais distintivos da Reclamante como “revenda dos serviços da Reclamante com a promessa de recebimento de comissionamento”, a Reclamada também acaba por admitir seu claro objetivo de lucro com o uso de tal subterfúgio.

Esta prática é novamente caracterizada pelos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, - respectivamente em seu item 2.2 (d) e artigo 3º parágrafo único (d) - como utilização de má-fé do domínio, o que evidentemente causa prejuízos à Reclamante e não poderia ser acatado por este subscritor.

O Especialista considera, ainda, o amplo reconhecimento do consumidor específico dos sinais compostos pelas expressões **CLARO** e **CLARO EMPRESAS**, de modo que a probabilidade de a Reclamada estar intencionalmente se aproveitando da reputação da Reclamante é evidente ante aos fatos apresentados nestes autos. É de se confirmar, destarte, a má-fé da Reclamada em registrar o Nome de Domínio em discussão, consoante já verificado, inclusive, em casos análogos (*vide* Procedimento ND201310, *MHCS x Eduardo Lopes Duenhas*).

Ressalta-se 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

ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201613; ND201626; ND20177 e ND20178.

Ademais, ressalte-se que não restou comprovado qualquer direito da Reclamada em relação à expressão **CLARO**, seja como marca, nome empresarial, ou tampouco a existência de qualquer licença de uso do referido sinal em seu favor. Por mais essa razão, fica clara a intenção deste em tirar proveito do prestígio e da notoriedade da Reclamante e de seus sinais distintivos irrefutavelmente anteriores à data de criação do Nome de Domínio objeto deste Procedimento.

Face ao exposto, o Especialista conclui que o Nome de Domínio foi registrado de má-fé, devendo, portanto, ser transferido à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, § 1º, do Regulamento SACI-Adm e o item 10.9 (b), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <claroempresastelecom.com.br> seja transferido à Reclamante, **CLARO S.A.**

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, 19 de julho de 2017.



Jaques Labrunie
Especialista