

**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 G [REDACTED] A [REDACTED] K [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201733

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**").

G [REDACTED] A [REDACTED] K [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº 017 [REDACTED]-57, com endereço cadastrado no NIC.br na [REDACTED] e com endereço eletrônico [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O Nome de Domínio em disputa é: <combodtvclaro.com.br>, tendo sido registrado em **30/09/2015** junto ao Registro.br pelo Reclamado.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi ativada pela presente Câmara de Solução de Disputas ("**CASD-ND**") em 02/06/2017, data em que foram confirmados os pagamentos das taxas e demais valores devidos, cadastrados os dados da disputa para a entrega, via link, dos termos da Reclamação e respectivos documentos.

Em 12/06/2017 esta Câmara confirmou o recebimento dos documentos através de dois e-mails enviados as 10:52 e 16:45.

Ainda em 12/06/2017 a secretaria desta Câmara transmitiu solicitação ao NIC.br para apresentação de informações cadastrais do nome de domínio, conforme artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Também em 12/06/2017 o NIC.br enviou as informações pertinentes e confirmou a indisponibilidade de transferência do domínio em razão da presente demanda.

Cumprindo o prazo de 5 dias, a CASD-ND enviou, em 19/06/2017, comunicado de irregularidades à Reclamante informando que não teria sido anexado o instrumento de mandato atualizado. No mesmo dia, a Reclamante respondeu ao comunicado esclarecendo que a procuração apresentada teria vencimento em 16/06/2017 e a presente Reclamação foi recebida por esta Câmara em 12/06/2017.

Em 22/06/2017 a CASD-ND respondeu informando que daria seguimento ao procedimento, porém, ressaltou que caberia ao especialista designado a análise de mérito, inclusive da documentação apresentada.

Em 27/06/2017 as partes e o NIC.br foram intimados sobre o início do procedimento, tendo sido fornecidos os dados necessários para a obtenção da documentação através da página desta Câmara, bem como deu-se início ao prazo de 15 dias corridos para a apresentação de Resposta pelo Reclamado.

O prazo para Resposta do Reclamado transcorreu "*in albis*" e em 13/07/2017 esta Câmara enviou comunicado ao Reclamado advertindo-o sobre a revelia e o prosseguimento da presente demanda, bem como ao NIC.br sobre a falta de Resposta por parte do Reclamado e o prosseguimento da disputa.

Em 14/07/2017 o NIC.br informou que não procederia ao congelamento do domínio, tendo em vista manifestação junto ao Registro.br, demonstrando ciência da instauração do procedimento.

Tendo recebido o convite desta Câmara para atuar como Especialista nesta demanda em 19/07/2017, aceitei e, ato contínuo, foi enviada a Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, tendo sido comunicada a nomeação às partes nesta mesma data.

Em 26/07/2017 foi disponibilizada a documentação pertinente a esta demanda para a análise e decisão desta Especialista.

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

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em apertada síntese, a Reclamante deu início ao presente procedimento do SACI-Adm contra o Reclamado, GELSON ANTONIO KOMINKIEWICZ, em razão do registro do nome de domínio <combohdtvclaro.com.br>, ocorrido em 30/09/2015.

Inicia suas alegações com um breve histórico sobre o Grupo empresarial ao qual pertence e sobre a marca “CLARO”, de sua titularidade, e que obteve a declaração de seu alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nos autos do processo administrativo nº 825196035.

Além do registro que teve reconhecido o alto renome da marca “CLARO” a Reclamante aponta que é titular de diversos registros para a marca CLARO e pedidos de registro para a marca “CLARO HDTV”:

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 HDTV	Mista	909303525	---	38
CLARO HDTV	Mista	909303908	---	41

É titular, ainda, dos seguintes nomes de domínio que contem termos que também estão presentes no domínio sob disputa:

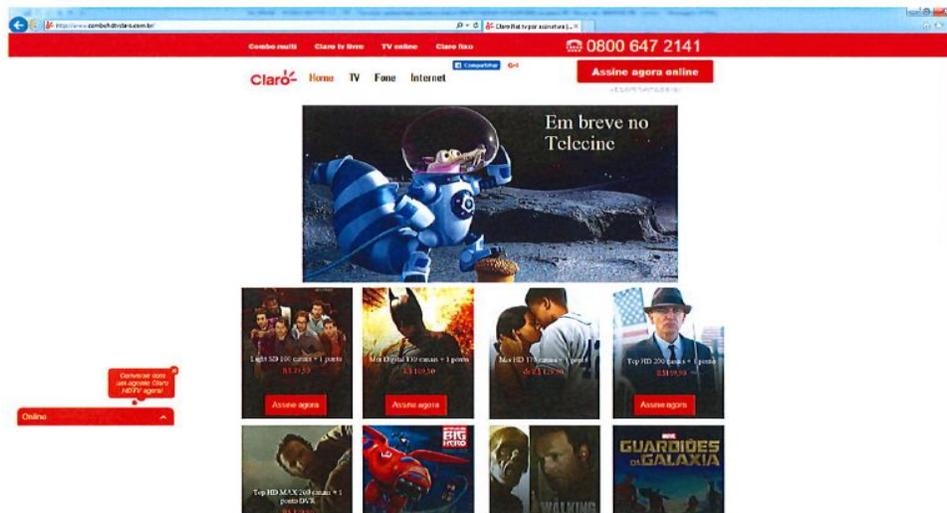
<www.claro.com.br>;

<www.claro.com>;
<www.clarohdtv.com.br>;
<www.clarohdtvcombo.com.br>;
<www.clarohdtvivre.com.br>;
<www.clarocombo.com.br>.

Defende a Reclamante, portanto, ter direito de uso exclusivo sobre “CLARO”, em todos os ramos de atividade, nos termos do artigo 129, cumulado com o artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial, visto que a marca goza da proteção especial conferida àquelas que obtêm o reconhecimento do alto renome.

A Reclamante conclui ser evidente a intenção do Reclamado em obter vantagem indevida através de utilização de marca idêntica, que também é parte do nome empresarial daquela, o que demonstraria a prática de má-fé.

Ainda para demonstrar a prática de má-fé pelo Reclamado, nos termos do artigo 2.2 do Regulamento desta Câmara e do parágrafo único do artigo 3º. do Regulamento SACI-Adm a Reclamante destaca que, além do registro de domínio contendo a marca registrada “CLARO”, o Reclamado estava se utilizando deste domínio para reproduzir as marcas da Reclamante:



Segundo a Reclamante, após ter recebido notificação informando sobre a infração de uso indevido de marca, o Reclamado cessou o uso indevido da marca “CLARO”, o que evidenciaria seu reconhecimento de que tem razão a Reclamante.

Apesar de cessar o uso da marca, recusou-se o Reclamado a transferir o nome de domínio para a Reclamante.

A prática dos atos acima mencionados demonstraria, portanto, a prática de má-fé do Reclamado, que teria obtido o registro do domínio tendo ciência da reprodução da marca “CLARO, considerada como marca de alto renome e notoriamente conhecida, com o objetivo de obter vantagem indevida, razão pela qual requer a transferência do nome de domínio em disputa para sua titularidade.

Por fim, requer a Reclamante que o nome de domínio aqui questionado seja a ela transferido com fulcro nos artigos 2º (f) do Regulamento SACI-Adm e correspondentes artigos 4.2 (g) do Regulamento desta CASD-ND.

b. Do Reclamado

Apesar de ter sido regularmente intimado, tendo-lhe sido 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, o Reclamado não apresentou Resposta, acarretando-lhe os efeitos da revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO

a. Da regular representação da Reclamante

Durante a análise dos requisitos formais, nos termos do artigo 6.1 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva desta Câmara intimou a Reclamante para apresentar procuração devidamente atualizada, com poderes de representação.

Em resposta a Reclamante apontou que a presente Reclamação foi devidamente recebida por esta Câmara em 12/06/2017 e que a procuração juntada na ocasião tinha validade até 16/06/2017, acreditando inexistir irregularidades.

A Secretaria Executiva deu então prosseguimento à demanda ressaltando que caberia a esta Especialista analisar além do mérito, a documentação apresentada.

Pois bem, analisando a situação em tela e, considerando que no momento do recebimento da documentação e da instauração do procedimento a procuração juntada tinha validade entendendo estar regular a representação da Reclamante, visto que o único ato por ele praticado, através de seu procurador ocorreu durante a vigência da procuração.

Ressalva-se, outrossim, que havendo a necessidade da prática de qualquer outro ato, pela Reclamante, deverá estar acompanhado da procuração vigente.

b. Da validade da decretação da Revelia

De forma a evitar que a decretação da revelia venha a ser questionada no futuro, faz necessário consignar que nos termos do artigo 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.

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

Suplantada a questão da representação da Reclamante e da revelia, verifica-se que, nos termos do disposto no artigo 4.4 do Regulamento desta Câmara, e artigo 2º do regulamento SACI-Adm a Reclamante apresentou toda a documentação necessária à instauração deste procedimento, razão pela qual se passa à análise do mérito.

c. Do Mérito

No mérito, necessário analisar a presença de pelo menos uma das situações contidas no artigo 2.1, cumulada com pelo menos uma das situações contidas no artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

A farta documentação acostada nos autos é suficiente para que se possa garantir a ampla defesa e o contraditório, ressalvada a revelia do Reclamado. Não há, portanto, a necessidade de produção de novas provas, tampouco de esclarecimentos adicionais.

Em relação ao artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, verifica-se a presença das situações previstas nas alíneas “a” e “c”, visto que o nome de domínio objeto da disputa contém a marca de alto renome “CLARO”, cuja decisão publicada na RPI - Revista da Propriedade Industrial 2412, de 28/03/2017 pode ser verificada no Documento 09 da Reclamação.

Vale apontar que restou provado, através de diversos documentos juntados aos autos, que o termo “CLARO” é expressão característica da denominação social da Reclamante desde antes do registro do domínio em questão pelo Reclamado, estando ainda presente em diversos nomes de domínio anteriores e de titularidade da Reclamante, conforme documentos 29 a 34.

Considerando, pois, a presença de reprodução com acréscimo dos sinais distintivos da Reclamante (incluindo-se aí uma marca declarada como sendo de “alto renome”) no nome de domínio em disputa, gerando a possibilidade de causar confusão e associação indevidas, em razão deste domínio conter termos descritivos da atividade que estava sendo oferecida no site, e que não agregam distintividade suficiente em relação aos sinais distintivos da Reclamante, resta caracterizada a presença das hipóteses “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Com relação à presença das situações descritas no artigo 2.2 do Regulamento desta Câmara, observa-se que, pela documentação acostada aos autos e não contestada pelo Reclamado, este estava utilizando-se de páginas idênticas ou semelhantes àquelas contidas no site da Reclamante o que efetivamente servia para atrair usuários da internet para a sua página, com intuito de lucro e criando uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante, hipótese prevista na alínea “d” do artigo em comento.

Tal situação restou comprovada a partir da verificação do Documento 41, que reproduz a notificação dirigida ao Reclamado, datada de 25/04/2017, e que o levou a alterar o conteúdo da página posteriormente, porém, sem que providenciasse a transferência do nome de domínio à Reclamante, conforme pedido formulado na Notificação.

A alteração do site com a exclusão do conteúdo que reproduzia a marca da Reclamante, após o recebimento da notificação, demonstra ser evidente que o Reclamado conhece a Reclamante e tinha conhecimento da reprodução indevida.

Diante das evidências acima descritas, conclui-se que o nome de domínio foi indevidamente registrado e utilizado de má-fé.

Nesse sentido, verifica-se a ampla jurisprudência desta CASD-ND, apontando indícios de prática de má-fé pela utilização indevida de marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, como por exemplo, nos procedimentos ND20131; ND20133; ND201411; ND201428; ND201423; ND201434; ND201508; ND201519; ND201523; ND201536; ND201612; ND201613; ND201616; ND201645; ND20177; ND20178; ND201726 e ND201728, dentre outros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, alíneas “a” e “c”, cumulado com 2.2, alínea “d” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <combohdtvclaro.com.br> seja transferido à Reclamante, tal como solicitado na Reclamação.

A 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.

De Curitiba para São Paulo, 10 de agosto de 2017.



Mariana Pereira de Souza Chacur
Especialista