

**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 NATIELLE SUKONIS COCA TICO 40039117847**

**PROCEDIMENTO N° ND201762**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**TELEFÔNICA BRASIL S/A**, com sede na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, nº 1376, Cidade Monções, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.558.157/0001-62 representada por sua advogada, [REDACTED], inscrita na OAB/[REDACTED] sob o número [REDACTED], conforme documentação anexada à Reclamação em tela, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

**NATIELLE SUKONIS COCA TICO 40039117847**, empresa sediada em Osasco – SP, onde está localizada na Rua Olívio Basílio Marçal, nº 530, Bloco Milão, apto. 32, CEP 06172-226, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.891.621/0001-04, cujo endereço eletrônico de contato é natiellesukonis@gmail.com, conforme dados informados e registrados junto ao Registro.br, é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 25 de janeiro de 2017 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

Cumpridos os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive no que tange ao pagamento das taxas e honorários do Especialista, a presente Reclamação foi regularmente recebida em 06 de novembro de 2017.

Nessa mesma data, a CASD-ND encaminhou ao NIC.br solicitação para que aquele órgão informasse todos os dados de registro relativos ao Nome de Domínio <[vivotelecomunicacoes.com.br](http://vivotelecomunicacoes.com.br)>, tendo sido prontamente atendida pelo NIC.br, o qual confirmou os dados da titular (Reclamada), e adotou as providências regulamentares para impedir a transferência do referido domínio para terceiros. Nesse mesmo ato, o NIC.br confirmou, também, a admissibilidade da submissão desta disputa aos ditames do Regulamento do SACI-Adm, tendo em vista data de registro do Nome de Domínio, ou seja, 25 de janeiro de 2017.

Atendidas todas as formalidades preliminares, a CASD-ND declarou o início formal do procedimento em 14 de novembro de 2017 e, nessa mesma data, providenciou as devidas comunicações e intimação da Reclamada para apresentação de Resposta no prazo regulamentar.

A intimação da Reclamada foi enviada para o endereço eletrônico de contato [natiellesukonis@gmail.com](mailto:natiellesukonis@gmail.com), indicado pela própria Reclamada no protocolo *Whois* do Registro.br/NIC.br do nome de domínio objeto do procedimento. Não tendo havido qualquer comunicação de falha de entrega, infere-se que a referida intimação foi regularmente encaminhada e recebida, conforme Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Apesar de regularmente intimada, a Reclamada deixou de apresentar Resposta, do que resultou a caracterização de revelia, de acordo com as disposições regulamentares do SACI-Adm (artigo 13) e da CASD-ND (artigo 8.4), conforme comunicações encaminhadas à Reclamante, à Reclamada e ao NIC.br, em data de 01 de dezembro de 2017.

Ainda que não tenha apresentado Resposta/defesa dentro do prazo regulamentar, consta que a Reclamada tomou ciência da instauração do procedimento, haja vista comunicação eletrônica que encaminhou ao Registro.br em 05 de dezembro de 2017 fazendo referência ao procedimento e alegando ser “representante da vivo” (sic). Diante dessa manifestação o NIC.br comunicou à Reclamada e também à CASD-ND que não obstante o processamento da Reclamação o nome de domínio objeto do presente procedimento não seria congelado (suspensão).

Tendo em vista o disposto nos regulamentos referidos, a CASD-ND deu encaminhamento à presente Reclamação para que fosse analisado o mérito da demanda baseado nas provas apresentadas no procedimento.

Saliente-se que em 12 de dezembro de 2017, por ocasião da comunicação da CASD-ND às Partes sobre o não congelamento do nome de domínio, prevista no art. 8.8 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamada encaminhou uma mensagem eletrônica para a

Secretaria Executiva da CASD-ND através da qual ficou comprovado, mais uma vez, ter conhecimento do procedimento, apesar de não ter sido apresentada Resposta no prazo regulamentar.

Frise-se que essa comunicação eletrônica da Reclamada apenas se constituiu de questionamento lacônico, sem ter apresentado qualquer argumentação ou documentos que devessem ser considerados neste procedimento, apesar da revelia.

Dando seguimento ao feito, em 15 de dezembro de 2017, a CASD-ND nomeou o signatário da presente decisão, *Antonio Carlos Siqueira da Silva*, como Especialista para análise e decisão da demanda, e atestou a apresentação, pelo nomeado, da competente Declaração de Imparcialidade e Independência, tudo conforme comunicado encaminhado nessa mesma data às partes.

Em 11 de janeiro de 2018, após transcurso *in albis* do prazo previsto no art. 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

A Reclamante propôs a presente Reclamação alegando que é empresa líder no mercado brasileiro do setor de telecomunicações móveis, onde desde 2003 vem atuando sob a marca "VIVO", constituindo-se na maior operadora do setor no Hemisfério Sul.

Prossegue a Reclamante dizendo que, para a proteção de sua marca "VIVO", realizou o registro dessa marca no Brasil onde a Reclamante é titular de vários registros vigentes concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (docs. 4 e 5, anexados à Reclamação).

Alega a Reclamante que o sucesso e o prestígio alcançados pela marca "VIVO" resultaram, especialmente, no deferimento pelo INPI da marca "VIVO" (registro 823376397) como **marca mista de alto renome**, haja vista o elevado grau de distintividade e exclusividade dessa marca, pelo que a referida marca faz jus à proteção especial prevista na Lei nº 9.279/1996, em todos os ramos de atividade.

Aduz a Reclamante que a marca "VIVO" foi usada indevidamente pela Reclamada, a qual registrou o Nome de Domínio <[vivotelecomunicacoes.com.br](http://vivotelecomunicacoes.com.br)>, o que caracterizaria reprodução não autorizada da marca da Reclamante.

Ressalta a Reclamante que o Nome de Domínio em questão redireciona os usuários da internet para um *website* que, além de promover serviço idêntico ao prestado pela

Reclamante, ou seja, planos de telefonia e de dados, aparelhos celulares, etc., também reproduz em suas páginas a marca "VIVO" da Reclamante, levando o consumidor a concluir que tais produtos seriam supostamente oferecidos pela própria Reclamante, diretamente.

Afirma a Reclamante que desconhece a Reclamada e com ela não possui qualquer tipo de relação ou parceria que autorize o uso de sua marca e de seu nome comercial.

Diante da situação descrita, informa a Reclamante que tentou, sem sucesso, solução amigável com a Reclamada. Nesse sentido, houve o envio de notificação extrajudicial por parte da Reclamante à Reclamada, em 13 de setembro de 2017 (docs. 6, 7 e 8, anexados à Reclamação).

A Reclamante afirma, também, que apesar de não ter recebido resposta da Reclamada, teria havido uma ligação telefônica da Reclamada para os procuradores da Reclamante, em data de 13/09/2017, em que a titular do Nome de Domínio em tela teria agido de má-fé ao exigir da Reclamante a compra do referido Nome de Domínio.

Diz a Reclamante, que o alegado uso indevido, além de causar indesejável confusão e associação indevida com os sinais distintivos da Reclamante, proporciona desvio de clientela em favor da Reclamada, com objetivo final de alcançar vantagem financeira e enriquecimento ilícito, do que resultaria na caracterização de má-fé por parte da Reclamada, conforme jurisprudência reiterada da CASD-ND.

Face ao exposto, segundo a Reclamante, estariam configuradas as situações previstas na letra "a" e "c" do artigo 2.1 e letra "d" do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, igualmente, na letra "a" do artigo 3º e na letra "d" do parágrafo único desse mesmo artigo do Regulamento SACI-Adm, que autorizam o presente procedimento e o acolhimento do pedido formulado pela Reclamante no sentido de que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

**b. Da Reclamada**

Não obstante ter sido regularmente intimada, conforme já relatado no item 3, supra, a Reclamada não apresentou qualquer Resposta, razão pela qual foi declarada a sua revelia, tudo de acordo com os procedimentos regulamentares da CASD-ND (artigo 8.4) e do SACI-Adm (artigo 13).

Apesar da revelia, consta que a Reclamada encaminhou manifestações (para o Registro.br e para a CASD-ND) através de e-mails referidos no item 3 do presente relatório. Porém, a Reclamada não apresentou quaisquer documentos ou mesmo quaisquer alegações minimamente consistentes que pudessem embasar essas alegações, ainda que

extemporâneas, inclusive no que diz respeito à alegação de que teria agido como “representante da vivo” (sic).

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Em face do exposto, cumpridas todas as providências regulamentares, passa-se a examinar o mérito da demanda em tela.

Todos os fatos e fundamentos deduzidos na presente Reclamação foram plenamente demonstrados pela Reclamante e estão consubstanciados na prova documental anexada e nos indícios apontados.

Por outro lado, nada há a questionar quanto à decretação de revelia da Reclamada, uma vez que foram respeitados todos os procedimentos regulamentares aplicáveis, nos termos do artigo 13 do Regulamento SACI-Adm e item 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

Ademais, não ficou comprovado neste procedimento qualquer direito da Reclamada em relação à utilização da expressão “VIVO”. As breves e extemporâneas alegações produzidas pela Reclamada por meio de manifestações eletrônicas, inclusive no que concerne à alegação no sentido de ser “representante da vivo” (sic), ainda que pudessem ser consideradas para fins de ampla defesa, não restaram de nenhuma forma comprovadas neste procedimento e somente servem para demonstrar o pleno conhecimento da Reclamada quanto ao procedimento instaurado, o que reforça a decretação da revelia.

Assim sendo, no mérito a Reclamação deve ser totalmente aceita, pelos motivos que passa a expor:

A Reclamante anexou farta documentação comprobatória da sua titularidade de diversos registros vigentes perante o INPI brasileiro, sendo que dentre esses registros cumpre destacar o reconhecimento auferido para a marca mista “VIVO” (registro 823376397) como **marca de alto renome** em decorrência do elevado grau de distintividade e exclusividade dessa marca, pelo que a referida marca efetivamente faz jus à proteção especial prevista na Lei nº 9.279/1996 para todos os ramos de atividade (vide doc. 4 da Reclamação).

Aliás, como está demonstrado pela documentação anexada à Reclamação a referida marca mista “VIVO” foi inicialmente depositada no INPI pela Reclamante desde 25/06/2001, tendo sido concedida em 11/03/2008 e reconhecida como marca de alto renome em 27/09/2016.

Por outro lado, conforme informação prestada à CASD-ND pelo NIC.br, em 6 de novembro de 2017 (anexada ao presente procedimento), o Nome de Domínio em questão somente foi

registrado pela Reclamada muito posteriormente (em 25/01/2017), ou seja, mais de 16 (dezesseis) anos após a marca da Reclamante ter sido depositada.

Logo, encontra-se demonstrado documentalmente que o direito da Reclamante de uso exclusivo da expressão “VIVO” é muito anterior e está amplamente protegido pela legislação em vigor.

No que se refere ao alegado uso da expressão “VIVO” pela Reclamada, também não há como deixar de reconhecer, indubitavelmente, que tal situação cria indesejável confusão e associação indevida com os sinais distintivos da Reclamante, inclusive para proporcionar desvio de clientela em favor da Reclamada. Nesse sentido, salta aos olhos a situação de que o Nome de Domínio em questão redireciona os usuários da internet para um *website* que promove serviço idêntico ao prestado pela Reclamante, ou seja, planos de telefonia e de dados, aparelhos celulares, etc.

Não satisfeita com a perpetuação dessas ilegalidades, a Reclamada vai além e chega ao absurdo de reproduzir nas páginas do seu *website* a própria marca “VIVO” da Reclamante e utilizar páginas com características semelhantes àquelas contidas no site desta última, tudo isso com objetivo de levar o incauto consumidor a concluir que os produtos ali expostos seriam supostamente oferecidos pela própria Reclamante, diretamente.

Ora, diante de tais circunstâncias reveladoras, outra não seria a intenção da Reclamada senão criar confusão com objetivo de atrair maliciosamente e com objetivo de lucro os usuários da internet para seu endereço virtual, utilizando-se do prestígio da marca da Reclamante, inclusive promovendo serviços idênticos aos prestados pela Reclamante.

Portanto, também não há como deixar de reconhecer a nítida presença de má-fé nas ações por parte da Reclamada descritas e comprovadas neste procedimento.

Entretanto, não ficou comprovada a má-fé da Reclamada no que diz respeito ao previsto na letra “a” do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, letra “a” do Regulamento do SACI-Adm. Neste aspecto, a simples alegação da Reclamante de que a Reclamada teria mantido contato com os seus procuradores para impor a compra do Nome de Domínio não é suficiente para comprovar a alegada má-fé.

Ademais, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Por todo o exposto, restando configuradas as hipóteses do artigo 2.1, alínea “a”, e do artigo 2.2, alínea “d”, do Regulamento da CASD-ND, e do artigo 3º, letra “a”, e parágrafo único deste mesmo artigo, letra “d”, impõe-se o acolhimento do pedido formulado pela Reclamante, tal como já reiteradamente decidido por esta Câmara em procedimentos similares (confira-se a respeito os seguintes procedimentos: ND201645 e ND201646, anexados ao presente Procedimento, e ND201733 e ND201726, dentre outros).

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, alínea "a", e do artigo 2.2, alínea "d", do Regulamento da CASD-ND, e o artigo 3º, letra "a", e parágrafo único deste mesmo artigo, letra "d", o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que Nome de Domínio em disputa <[vivotelecomunicacoes.com.br](http://vivotelecomunicacoes.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.

São Paulo 02 de fevereiro de 2018.



Antonio Carlos Siqueira da Silva  
Especialista