

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A  
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)  
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE  
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

**CLARO S/A X L [REDACTED] F [REDACTED] P [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO Nº ND201944**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**CLARO S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.432.544/0001-47, com sede na Rua Herin Dunant, n.º 780, São Paulo/SP, Brasil, representado por [REDACTED]  
[REDACTED], ambos do escritório [REDACTED] estabelecido na [REDACTED]  
[REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**L [REDACTED] F [REDACTED] P [REDACTED]**, inscrito no CPF n.º 393 [REDACTED]-07, residente e domiciliado na [REDACTED]  
[REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 07/01/2019 junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05/09/2019, a Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 05/09/2019, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <clarolife.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 06/09/2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <clarolife.com.br> e informando que o Nome de Domínio se encontra registrado em nome do Reclamado. Ainda neste ato, informou que o procedimento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio, tendo em vista que foi registrado em 07/01/2019.

Em 10/09/2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 10/09/2019, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 26/09/2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado.

Em 08/10/2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 15/10/2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

A Reclamante afirma que é uma das maiores operadoras de telefonia no Brasil e que faz parte do maior grupo de telefonia das Américas, a América Móvil, operando em diversos países das Américas, incluindo o Brasil. Afirma, ainda, que possui acordos de roaming em mais de 160 países para serviços de voz e em mais de 140 países para tráfego de dados, nos cinco continentes, sendo líder na oferta de conteúdo e serviços inovadores.

A Reclamante sustenta que, no Brasil, a marca CLARO nasceu em 1998, sendo inicialmente utilizada pela empresa Claro Digital e, a partir de 2003, pela Reclamante, a qual é constituída pela união de seis operadoras regionais (Americel, ATL, BCP Nordeste, BVP São Paulo, Claro Digital e Tess).

Alega que, segundo pesquisa da Revista Exame, a Reclamante foi considerada a maior empresa de telecomunicações móveis na América Latina em valor de marca no ano de 2014 e que a marca CLARO valeria US\$ 3,42 milhões.

Diz que, atualmente, a Reclamante é a terceira maior empresa de telecomunicações do Brasil, atendendo mais de 56 milhões de clientes, tendo uma participação equivalente a 25,52% do mercado brasileiro.

Em razão destes fatos, a Reclamante afirma que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial reconheceu o alto renome da marca nominativa CLARO, objeto do registro n.º 825196035, estando, portanto, protegida em todos os ramos de atividade.

De igual modo, sustenta que tais fatos evidenciam a relevância da Reclamante no mercado brasileiro e em demais países da América Latina, bem como o renome da marca CLARO.

Como prova de tais fatos e alegações, a Reclamante apresentou *prints* do Wikipédia, páginas dos websites [www.claro.com](http://www.claro.com) e [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br), material publicitário, revista Exame e *prints* da base de dados do INPI (docs. 04/09).

Ademais, a Reclamante afirma que é titular de diversos registros da marca CLARO e variações, nas formas nominativa e mista, no Brasil e no exterior, citando alguns deles na Reclamação, e indicando que o primeiro pedido de registro da marca CLARO, o registro n.º 822106272, foi reivindicado em outubro de 1999, juntando como prova certificados de registro, *prints* da base de dados do INPI, petições de transferência de titularidade e uma lista de seus registros de marca (docs. 04/26).

Afirma, ainda, que é titular de diversos registros de nomes de domínio formados pela marca CLARO, dentre eles, <claro.com.br>, registrado em 14/12/1998, juntando como prova *prints* da base de dados do Registro.br e do Whois (docs. 27/32).

Sustenta que os referidos registros lhe conferem os direitos de propriedade e uso exclusivo da marca, o direito de zelar pela sua integridade material e reputação e a prerrogativa de se insurgir contra o uso e registro de marcas idênticas ou semelhantes à sua, nos termos do artigo 5º XXIX, da CF, e dos artigos 129 e 130, III, da Lei n.º 9.279/96 (LPI).

De igual modo, sustenta que, por ser marca de alto renome, a marca CLARO goza de proteção especial conferida pelo artigo 125 da LPI, salientando que, nestes casos, o risco de confusão ou falsa associação é mais acentuado em virtude de seu maior valor econômico e do poder de atratividade mais intenso.

Por outro lado, alega que o Nome de Domínio registrado em nome do Reclamado consiste em uma reprodução de sua marca CLARO, bem como de seu nome comercial CLARO S/A, estando, portanto, presente o requisito previsto no artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm.

No tocante à má-fé, a Reclamante afirma que o Reclamado utilizava, de forma ilícita e sem qualquer autorização, o e-mail [corporativo@clarolife.com.br](mailto:corporativo@clarolife.com.br), juntamente com logos oficiais das marcas CLARO/NET/EMBRATEL, em sua assinatura, o que demonstra que ele se passava por um representante da Reclamante, juntando como prova um e-mail (doc. 39).

Acrescenta que ao tomar conhecimento do registro do Nome de Domínio e que o Reclamado estava se passando por representante da Reclamante, esta notificou-o extrajudicialmente, e aquele acatou os termos da notificação, cessando o uso da marca CLARO no website [www.clarolife.com.br](http://www.clarolife.com.br), o que evidencia o reconhecimento dos direitos

da Reclamante. Entretanto, muito embora tenha também se comprometido a transferir o Nome de Domínio para a Reclamante, o Reclamado assim não procedeu, juntando como prova cópia da notificação e e-mails trocados entre as Partes (docs. 40/41).

Conclui que o Reclamado registrou o Nome de Domínio com o objetivo de obter vantagem financeira indevida, provocando confusão e falsa associação e criando entraves ao real titular dos direitos da marca CLARO, a Reclamante.

Finalmente, a Reclamante traz precedentes judiciais e administrativos para corroborar sua tese defendida na presente Reclamação, sustentando que o Poder Judiciário, a WIPO e a CASD-ND já reconheceram seus direitos sobre sua marca CLARO e que outros nomes de domínios compostos pela marca CLARO registrados por terceiros constituíam infração aos direitos marcários e/ou ao nome empresarial da Reclamante.

Posto isto, requer que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado foi regulamente intimado para apresentar Resposta e deixou de exercer seu direito no prazo regulamentar, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND. O Reclamado não apresentou manifestação sequer de forma extemporânea, mesmo após contato telefônico do NIC.br, onde tomou ciência inequívoca deste procedimento.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

### **1. Fundamentação**

**a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior**

O Regulamento do SACI-Adm dispõe em seus artigos 1º e 3º que a legitimidade do registro de nome de domínio no “.br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos abaixo transcritos:

“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 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;”

Na presente Reclamação, esta Especialista entende que o primeiro requisito exigido pelo Regulamento que regula o procedimento do SACI-Adm está preenchido, na medida em que a disputa enquadra-se nas situações previstas nas alíneas “a” e “c”, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e alíneas “a” e “c”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Isso porque, a Reclamante comprovou, e esta Especialista confirmou ao acessar o banco de dados do INPI, que é titular de diversos registros da marca CLARO e variações, nas formas nominativa e mista, para assinalar serviços de telecomunicação e demais serviços e produtos relacionados à telecomunicação, perante o INPI, cujo depósito mais antigo neste segmento remonta de 10/01/2003 (registro n.º 825196035). Comprovou, ainda, que o primeiro registro da marca mista CLARO (registro n.º 822106272) foi depositado em outubro de 08/10/1999, para assinalar serviços auxiliares de comércio, inclusive à importação e exportação. Todos em vigor.

De igual modo, a Reclamante comprovou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial reconheceu o alto renome da marca nominativa CLARO, objeto do registro n.º 825196035, por decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial n.º 2412, de 28/03/2017, o que lhe confere proteção especial em todos os ramos de atividade (artigo 125, da LPI).

Além disso, a Reclamante comprovou que é titular, dentre outros, do nome de domínio <claro.com.br>, registrado em 14/12/1998 junto ao Registro.br.

Ademais, ao consultar a base de dados da JUCESP ONLINE, esta Especialista constatou que a Reclamante alterou seu nome empresarial de BCP S.A. para CLARO S/A em sessão de 12/05/2008, de modo que o elemento característico “CLARO” compõe seu nome empresarial desde aquela data.

Por outro lado, a Reclamante comprovou que o Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 07/01/2019, perante o NIC.br.

Bem por isto, é incontroverso que a Reclamante é a detentora do direito sobre a marca, nome de domínio e nome empresarial, relativos ao sinal CLARO, todos depositados e registrados anteriormente ao Nome de Domínio.

Verifica-se que o elemento nuclear do Nome de Domínio é idêntico à marca CLARO, ao nome de domínio <claro.com.br> e ao nome empresarial CLARO S/A, da Reclamante, podendo causar confusão.

A adição do termo “LIFE” ao Nome de Domínio não descaracteriza a reprodução. Na verdade, este acréscimo poderia induzir o consumidor a acreditar que o Nome de Domínio seria mais uma variação das marcas ou dos nomes de domínio da Reclamante. Aliás, conforme documentação encartada pela Reclamante, restou mais do que evidenciado que a intenção do Reclamado era induzir o consumidor em erro para, de alguma forma, obter vantagem ilícita, porquanto se apresentava no mercado como se fosse um funcionário ou representante do setor de Vendas Corporativas da Reclamante, o que será abordado a seguir.

#### **b. Nome de Domínio registrado e utilizado de má-fé**

Para que um conflito de nome de domínio no “.br” seja submetido ao SACI-Adm e para que o Reclamante obtenha sua transferência ou cancelamento, não basta que o nome de domínio seja idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com a marca, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo ou nome de domínio anterior, há que se demonstrar que seu registro ou uso tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, e respectivo art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, apontam, exemplificadamente, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são, dentre outras, as seguintes:

- “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.”

Extrai-se do dispositivo supra que a má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Neste aspecto, esta Especialista entende que o segundo requisito também está preenchido, pois existem elementos e indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro e no uso do Nome de Domínio pelo Reclamado, enquadrando-se o presente caso no artigo 3º, parágrafo único, alínea “d”, do Regulamento do SACI-Adm, e item 2.2, alínea “d”, do Regulamento da CASD-ND.

Ora, é incontroverso que a Reclamante é a legítima titular dos direitos sobre o signo CLARO, como marca, nome de domínio e nome empresarial, com longa precedência, e que o Reclamado registrou o Nome de Domínio posteriormente.

É fato público e notório que CLARO é uma marca notoriamente conhecida no setor de telecomunicação e, ainda, marca de alto renome desde 28/03/2017, o que lhe confere proteção especial em todos os ramos de atividade.

É visual e foneticamente perceptível que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução, com acréscimo, das marcas, nome de domínio e nome empresarial de titularidade da Reclamante, suscetível de causar confusão.

Foi afirmado pela Reclamante que o Reclamado não tinha autorização para proceder ao registro e sequer fazer uso da marca CLARO como elemento de nome de domínio.

Ademais, o conteúdo da mensagem transportada na página 11 da Reclamação e o respectivo e-mail juntado como doc. 39 pela Reclamante, atesta que o Reclamado estava se passando por um funcionário ou representante da Reclamante, com a intenção de confundir o consumidor para obter vantagem econômica indevida, na medida em que oferecia ao consumidor planos corporativos da Claro Empresas sem custos elevados, por meio do e-mail [corporativo@clarolife.com.br](mailto:corporativo@clarolife.com.br) e cuja assinatura continha os logos oficiais da CLARO, NET e EMBRATEL.



Conforme consta da notificação extrajudicial enviada pela Reclamante ao Reclamado para tentativa de solução amigável, que este não tinha autorização daquela para reproduzir/comercializar planos exclusivos da Reclamante e sequer para prestar serviços de representação, e que tais informações são falsas.

Portanto, não resta dúvida, que o Reclamado ao registrar e fazer uso do Nome de Domínio intencionalmente tentou atrair, com o objetivo de lucro, usuários na Internet para o seu website [www.clarolife.com.br](http://www.clarolife.com.br), criando uma inquestionável confusão com os sinais distintivos da Reclamante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pelos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

Não bastassem estes fatos, restou comprovado que após ter sido notificado extrajudicialmente, o Reclamado suspendeu o uso do e-mail [corporativo@clarolife.com.br](mailto:corporativo@clarolife.com.br), comprometeu-se a transferir o Nome de Domínio para a Reclamante, e, mais adiante, afirmou que não mais fazia uso do Nome de Domínio, o que, no entender desta Especialista, pode ser interpretado como um reconhecimento, ainda que tácito, dos direitos da Reclamante e que o Nome de Domínio constituía infração à estes direitos.

Aliás, o Poder Judiciário, a WIPO e a CASD-ND já reconheceram os direitos da Reclamante sobre sua marca CLARO bem assim que outros nomes de domínios compostos pela marca CLARO registrados por terceiros constituíam infração aos direitos marcários e/ou ao nome empresarial da Reclamante, conforme decisões anexadas pela Reclamante na presente Reclamação (docs. 33/38).

Apesar do Reclamado ter se comprometido, extrajudicialmente, a transferir o Nome de Domínio para a Reclamante, e, ao que parece, ter iniciado o procedimento para a transferência, o fato é que o Reclamado não adotou a providência assumida e não transferiu o Nome de Domínio, não havendo outra saída para a Reclamante a não se socorrer deste Procedimento Especial ou do Poder Judiciário para a resolução do conflito relacionado ao Nome de Domínio.

No mais, esta Especialista tentou acessar o Nome de Domínio na rede internet e constatou que, de fato, não consta qualquer conteúdo, ou seja, apontam para uma página inválida (“vazia”).

Não obstante, a posse passiva do Nome de Domínio também configura má-fé diante, inclusive, de outros elementos espúrios, comprovados na Reclamação e relatados acima. A propósito, confira-se a decisão do Ilustre Especialista Rodrigo Azevedo, no procedimento n.º ND20148, que tramitou na CASD-ND:

“...

*Além disso, não há qualquer website ou outro conteúdo publicado junto ao Nome de Domínio. É bem verdade que decisões anteriores, inclusive da lavra deste próprio Especialista (ver Caso OMPI no DBR2011-0001, Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia), indicam que mesmo a posse passiva de um nome (passive holding) pode caracterizar má-fé. Contudo, para tanto, esta posse passiva necessariamente deve vir acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem a conclusão pela má-fé.*

...”

Finalmente, esta Especialista acessou a base de dados do Registro.br e constatou que o Reclamado registrou outros dois nomes de domínio compostos por sinais distintivos de terceiros (<4utelecom.com.br> e <smartvivoilimitado.com.br>), os quais apontam para uma página inválida, como verificado por esta Especialista na internet, o que confirma que o Reclamado realmente tem agido de má-fé ao pretender se arvorar de direito alheio. Neste diapasão, esta Especialista entende que não há nenhum indício sequer de quaisquer direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio. Pelo contrário, há provas concretas de que ele pretendia se arvorar dos direitos da Reclamante e se aproveitar da relevância da empresa no mercado de telecomunicação e do renome e valor econômico da marca CLARO, com vistas ao enriquecimento ilícito.

Por derradeiro, esta Especialista entende que o Reclamado jamais poderia alegar desconhecimento da marca CLARO dado que sua notoriedade pública é notória e justamente porque o Reclamado tentou se passar por funcionário ou representante da Reclamante.

### **c. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.**

Diante dos fundamentos acima declinados, provas encartadas na presente Reclamação e consulta complementar realizada por esta Especialista, entendo que a Reclamante demonstrou possuir legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio, conforme exigido pelo artigo 4.2, “d”, do Regulamento CASD-ND, pelos fundamentos acima declinados.

## **2. Conclusão**

Como decorrência lógica da análise exposta acima, esta Especialista conclui que a Reclamante demonstrou à saciedade que o Nome de Domínio se enquadra nas situações previstas no artigo 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm (artigo 2.1, alíneas

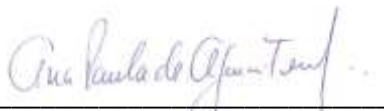
“a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND) e no artigo 3º, parágrafo único, alínea “d”, do Regulamento do SACI-Adm (artigo 2.2, alínea “d”, do Regulamento da CASD-ND).

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea “b”, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <clarolife.com.br> seja transferido para a Reclamante.

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 Especial.

São Paulo, 01 de novembro de 2019.



---

Ana Paula de Aguiar Tempesta  
Especialista