

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Vivendi v. E [REDACTED] G [REDACTED] de A [REDACTED]

Caso No. DBR2019-0011

### 1. As Partes

A Reclamante é Vivendi, França, representada por Nameshield, França.

O Reclamado é E [REDACTED] G [REDACTED] de A [REDACTED], [REDACTED] representado por Gadelha Advogados & Consultores, Brasil.

### 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <vivendi.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.br.

### 3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 3 de outubro de 2019. Em 3 de outubro de 2019, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 4 de outubro de 2019, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 23 de outubro de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de novembro de 2019. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 11 de novembro de 2019.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 18 de novembro de 2019. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em 17 de dezembro de 2019, o Especialista proferiu Ordem Procedimental No. 1, requerendo ao Reclamado a apresentação de prova suplementar para sustentar os seus argumentos — mais especificadamente (1) a comprovação de que “vivendi” se trata de uma startup nacional do ramo imobiliário, que está sendo desenvolvida desde o começo do ano de 2019; e (2) a comprovação de que o Reclamado atua no setor imobiliário há mais de 10 (dez) anos — mediante resposta por e-mail até o dia 23 de dezembro de 2019. O Especialista informou na mesma Ordem Procedimental que a Reclamante poderia enviar comentários ao material suplementar do Reclamado até o dia 29 de dezembro de 2019. O Reclamado atendeu à Ordem Procedimental No. 1 em 23 de dezembro de 2019, trazendo novos documentos de apoio à sua defesa. Em 31 de dezembro de 2019, a Reclamante enviou seus comentários ao material suplementar do Reclamado ao Centro por e-mail.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

#### **4. Questões de Fato**

A Reclamante é um conglomerado multinacional de mídia com sede em Paris, com serviços de música, televisão, cinema, videogame, telecomunicações, ingressos e hospedagem de vídeos.

A Reclamante é titular de diversos registros ativos para a marca VIVENDI junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), no Brasil, incluindo as marcas nominativas No. 820604135 e No. 828616809, registradas respectivamente em 18 de novembro de 2008 e 7 de outubro de 2014, nas classes NCL(8)09, e NCL(8)28; e as marcas mistas No. 821327470, No. 821327488 e No. 821327500, registradas respectivamente em 3 de agosto de 2010, 3 de agosto de 2010 e 22 de novembro de 2011, nas classes 38:40, 39:50, 40:10,15,20 e 41:20,40.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 26 de julho de 2017.

Em 1 de dezembro de 2019, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. Essa circunstância persiste até a presente data.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

a) O nome de domínio em disputa é similar e passível de confusão com a marca VIVENDI, de propriedade da Reclamante. O nome de domínio em disputa reproduz exatamente a marca VIVENDI da Reclamante, sem qualquer acréscimo, exceto o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br”, para o Brasil. Em decisões anteriores sob o Regulamento, painéis administrativos deliberaram no sentido de que basta que o nome de domínio incorpore inteiramente a marca do reclamante para estabelecer o requisito do artigo 3 do Regulamento. Desta forma, o nome de domínio em disputa demonstra similaridade suficiente para criar confusão com a marca VIVENDI.

b) Ausência de direitos e de legítimo interesse do Reclamado no nome de domínio em disputa. O Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos relativamente ao nome de domínio em disputa. Nenhuma licença ou autorização foi concedida pela Reclamante ao Reclamado para fazer qualquer uso ou pedir o registro do nome de domínio em disputa. Uma pesquisa Whois do nome de domínio em disputa proporciona a seguinte informação sobre o Reclamado: “E [REDACTED] A [REDACTED]”. Painéis passados sustentaram que

um Reclamado não seria comumente conhecido por um nome de domínio se a informação Whois não fosse similar ao próprio nome de domínio. Portanto, o Reclamado não tem interesse legítimo no termo “vivendi”. O nome de domínio em disputa está inativo desde que foi registrado. O Reclamado não fez uso do nome de domínio em disputa desde seu registro e o Reclamado não possui um plano demonstrável de usar o nome do domínio em disputa. Isso demonstra falta de interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa.

c) O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado em má-fé. O nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com as suas marcas registradas VIVENDI da Reclamante. A marca VIVENDI da Reclamante é reconhecida ao redor do mundo, incluindo no Brasil, e tem sido contínua e intensamente utilizada desde 1998. A Reclamante adquiriu reconhecimento e renome em todo o mundo. O Reclamado registrou o nome de domínio em disputa tendo pleno conhecimento dos direitos da Reclamante sobre a marca VIVENDI. A inatividade do nome de domínio em disputa confirma a má-fé do Reclamado, uma vez que o Reclamado não desenvolveu qualquer sítio de rede eletrônica ativo correspondente ao nome de domínio em disputa. O Reclamado registrou o nome de domínio em disputa para impedir que a Reclamante o utilizasse como um nome do domínio correspondente.

## **B. Reclamado**

O Reclamado apresentou defesa com base nos seguintes argumentos:

a) O nome de domínio em disputa não é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo da Reclamante. Em que pese o domínio em disputa reproduzir o nome da Reclamante “Vivendi”, não há que se falar em confusão entre o nome de domínio em disputa e as marcas da Reclamante. A marca VIVENDI, alegadamente pertencente ao um conglomerado multinacional de mídia com sede em Paris, não possui qualquer atuação ou relevância em solo brasileiro, sendo inclusive desconhecida, até então, pelo Reclamado. Em outras palavras, a extensão “.br” do nome de domínio em disputa é suficiente para traçar uma distinção clara e inequívoca entre o nome de domínio em disputa e o nome de domínio da Reclamante, haja vista que o nome de domínio <vivendi.com> pertence à Reclamante, e não há qualquer possibilidade de um usuário acrescentar “.br” por acidente, sobretudo porque tal extensão não é usual na Europa, onde a Reclamante está. Além disso, é importante registrar que o ramo de atividade do Reclamado é completamente distinto da atividade exercida pela Reclamante, uma vez que o primeiro relaciona-se exclusivamente com o ramo imobiliário e a segunda com o ramo de mídia e entretenimento. Por fim, o Reclamado nunca irá realizar qualquer atividade em solo francês, limitando-se exclusivamente a exercer suas atividades em solo brasileiro, o que, definitivamente afasta qualquer possibilidade de confusão entre o nome de domínio e o nome de domínio da Reclamante.

b) Motivos pelos quais o Reclamado tem direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa. O Reclamado de fato possui interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa. Nesse sentido, cumpre esclarecer que “Vivendi” se trata de uma startup nacional, do ramo imobiliário, que está sendo desenvolvida desde o começo do ano de 2019, razão pela qual teve o nome de domínio registrado no meio do presente ano. O Reclamado atua no setor imobiliário há mais de 10 (dez) anos, tendo constituído a sua própria empresa no ano de 2013. Logo, percebe-se que em razão do *know-how* adquirido ao longo dos vários anos laborando no ramo imobiliário, o Reclamado decidiu iniciar um novo plano de negócio atrelando o seu conhecimento imobiliário à tecnologia e inovação. Por essa razão, registrou o nome de domínio em disputa. Por último, importa pontuar que o uso do nome de domínio em disputa será realizado no momento em que a ferramenta imobiliária estiver pronta para a sua versão de testes e que a sua demora não implica em ausência de interesses legítimos, como equivocadamente alega a Reclamante.

c) Razões pelas quais o nome de domínio em disputa não deve ser considerado como tendo sido registrado ou sendo utilizados de má fé, causando, assim, dano à Reclamante. O Reclamado, ao registrar o nome de domínio em disputa, não o fez de má-fé, mas com interesses legítimos, conforme já explicado. Além disso, o Reclamado sequer conhecia a empresa Reclamante, uma vez que esta não possui qualquer atuação no Brasil. Não obstante, o nome “vivendi” se relaciona diretamente com os interesses imobiliários, pois é um

claro trocadilho com os léxicos portugueses “vi” e “vendi”. Logo, como poderia haver má-fé na aquisição de um nome de domínio que se relaciona diretamente com o negócio do Reclamado, exercido por ele há muitos anos, e que, ademais, trata-se de aglutinação de duas palavras portuguesas, e não francesas. Por fim, registre-se que a Reclamante não apresentou qualquer demonstração, mínima sequer, de que houve má-fé na aquisição do nome de domínio em disputa, sendo tal denúncia absolutamente vazia.

d) Em resposta à Ordem Procedimental No. 1 proferida por este Especialista, o Reclamado apresentou documentação referente à sua atuação no ramo imobiliário e a construção de website utilizando o termo “vivend”.

## **6. Análise e Conclusões**

### **6.1 Requisitos para transferência de nomes de domínio de acordo com o Regulamento**

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao 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.

### **6.2. Preliminar: Material Complementar das Partes**

#### **A. Material Complementar do Reclamado**

Em 23 de dezembro de 2019, em resposta à Ordem Procedimental No. 1 proferida pelo Especialista para (1) a comprovação de que “vivendi” se trata de uma startup nacional do ramo imobiliário, que está sendo desenvolvida desde o começo do ano de 2019; e (2) a comprovação de que o Reclamado atua no setor imobiliário há mais de 10 (dez) anos, o Reclamado apresentou material complementar apenas em relação ao requerimento No. 2 da referida Ordem Procedimental.

O Especialista nota que o Reclamado não apresentou qualquer evidência de que “vivendi” se trata de uma startup nacional do ramo imobiliário desenvolvida desde o ano de 2019. Por outro lado, o Especialista observa que o Reclamado apresentou capturas de tela demonstrando o desenvolvimento de portal com a utilização da expressão “vivend” ao invés de “vivendi”.

De todo o modo, o Especialista está convencido de que o Reclamado atua no ramo imobiliário. Adicionalmente, o Especialista constata a existência de aspectos no presente caso que ultrapassam a estreita e limitada cognição do procedimento do SACI-Adm.

#### **B. Material Complementar da Reclamante**

O Especialista proferiu na Ordem Procedimental No. 1 que a Reclamante poderia enviar comentários ao material suplementar do Reclamado até o dia 29 de dezembro de 2019. Intempestivamente, em 31 de dezembro de 2019, a Reclamante enviou a seguinte comunicação ao Centro:

“- VIVENDI é uma startup nacional de imóveis em desenvolvimento desde o início de 2019. No entanto, as evidências apresentadas pelo Reclamado indicam que a empresa é a VIVEND (e não a VIVENDI).

Ao Reclamado, E ■■■ G ■■■ de A ■■■, é o proprietário da "Ventos Alisios Multimarcas LTDA" (CNPJ n ° 11.283.600 / 0001-20)."

Ainda que o prazo para apresentação de seus comentários ao material complementar do Reclamado tenha encerrado em 29 de dezembro de 2019, o Especialista analisou a comunicação enviada pela Reclamante em 31 de dezembro de 2019, e tomou a em consideração em suas conclusões descritas no tópico 6.2.A acima.

### **6.3 Mérito:**

#### **A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3º do Regulamento**

O Anexo 4 junto à Reclamação apresenta diversos registros ativos para a marca VIVENDI, de titularidade da Reclamante, no Brasil.

O nome de domínio em disputa reproduz a marca registrada pela Reclamante, adicionada da extensão de nome de domínio “.com.br”.

Conforme vasta jurisprudência no âmbito do SACI-Adm, a mera adição da extensão “.com.br” não é suficiente para distinguir um nome de domínio de uma marca registrada.

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

Todavia, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) e c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má fé.

#### **B. Direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa; Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé**

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.

No presente caso, a Reclamante não teve sucesso em demonstrar a ocorrência dessas circunstâncias, ou, ainda, de qualquer outro fato suficiente para caracterizar registro ou uso de má-fé do nome de domínio em disputa.

Em primeiro lugar, em nenhum momento foi sequer alegado pela Reclamante que o Reclamado tivesse ofertado o nome de domínio à venda ou a aluguel (hipótese da alínea a) acima).

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

Apesar da Reclamante ser titular de registros marcários para a expressão “vivendi” no Brasil, isso não implica, necessariamente, que quaisquer usos dessa expressão ou de todas as suas possíveis variações para a composição de nomes de domínio configurem ato de má-fé, passível de justificar a transferência de registro anterior nos termos exigidos pelo Regulamento do SACI-Adm. Até mesmo porque, segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo.

Apenas se caracterizada ocorrência de má-fé no registro ou no uso do nome de domínio, cumulada com as circunstâncias previstas no incisos do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, é que a regra geral do primeiro requerente é quebrada, administrativamente.

A marca VIVENDI não é usualmente do conhecimento do cidadão médio brasileiro. As expressões “vi” e “vendi” possuem significados genéricos, não sendo automaticamente de se presumir que quaisquer registros de nome de domínio contendo esses termos se referissem aos serviços da Reclamante, como ocorreria no caso de uma marca notória ou composta de neologismo.

Atendendo à Ordem Procedimental No. 1, o Reclamado, apesar de não ter apresentado evidência capaz de comprovar sua alegação de que “vivendi se trata de uma startup nacional do ramo imobiliário”, comprovou que atua no mercado imobiliário há muitos anos e que está desenvolvendo novo website voltado à comercialização de imóveis.

O nome de domínio em disputa está na posse do Reclamado há mais de dois anos, sem que se tenha ciência de qualquer contestação até a propositura da presente Reclamação. Igualmente não se tem notícia de que o procedimento tenha sido precedido de notificação extrajudicial que conferisse oportunidade do Reclamado justificar o registro do nome de domínio em disputa. Por fim, também não foi comprovado eventual histórico de condenações ao Reclamado em procedimentos SACI-Adm ou UDRP.

Assim, ao balancear as circunstâncias do presente caso, nada indica que o Reclamado tenha registrado o nome de domínio em disputa para impedir que a Reclamante o utilizasse como um nome do domínio correspondente, com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; nem mesmo que assim o fizesse buscando intencionalmente 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 da Reclamante.

Destarte, mesmo que o Reclamado não tenha trazido provas definitivas da sua futura iniciativa relacionada ao nome de domínio em disputa (e ainda que certos aspectos trazidos pelo Reclamado possam parecer problemáticos), a verdade é que a estreita e limitada cognição do procedimento do SACI-Adm não permite concluir que – *in casu* – tenha havido má-fé no registro ou no uso do nome de domínio em disputa. As Partes apresentam argumentos e evidências que extrapolam as previsões contidas no Regulamento, de modo que devem se valer do fórum competente para solucionar a presente controvérsia.

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada<sup>1</sup>.

**Rodrigo Azevedo**

Especialista

Data: 15 de janeiro de 2020

Local: Porto Alegre, Brasil.

---

<sup>1</sup> A decisão deste Especialista é baseada no dossiê do caso e se restringe aos aspectos do Regulamento. A presente decisão não impede as partes de buscarem a resolução de conflito que extrapole o Regulamento no fórum competente.