

**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)**

TIM S.A. X T [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND202110

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TIM S.A., sociedade brasileira, com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. João Cabral de Melo Neto, nº 850, salas 501 A 1208, regularmente inscrita no C.N.P.J/M.F. sob n.º 02.421.421/0001-11, que outorgara poderes aos advogados que a representam, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

T [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED], com endereço físico desconhecido e endereço eletrônico informado ao Registro.br, inscrita no CPF/MF, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em **08/11/2018** junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05/04/2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, 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 <timoficialempresas.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.

Na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <timoficialempresas.com.br>, e esclarecendo que referido domínio encontra-se inserido no Procedimento SACI-Adm, bem como impossibilitado de ser transferido a terceiro, e que o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativo a Nomes de Domínio Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) aplica-se ao Nome de Domínio em disputa, criado em 08/11/2018.

Em 12/04/2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto no artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir as seguintes irregularidades formais identificadas na Reclamação referentes ao seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento:

- o Não foi anexado cópia dos atos constitutivos atualizados;
- o Não foi apresentada comprovação de poderes de quem assina pela entidade, com período de mandato vigente.

Na mesma data, a Reclamante esclareceu que, por ser sociedade anônima, seus atos constitutivos eram mais complexos, remetendo à AGE de 15/05/2019 e AGE 20/04/2018, juntados à Reclamação, nomeando o Dr. Pietro Labriola como diretor da empresa, com poderes de representação. Também à Procuração assinada pelo Dr. Pietro Labriola concedendo poderes ao Dr. João Marcelo de Amorim Bastista que, por sua vez, substabeleceu aos advogados que assinam a Reclamação. Por fim, indagando se ainda havia necessidade de apresentar documento adicional.

Em 13/04/2021, a Secretaria Executiva esclareceu que não havia sido juntada a íntegra do estatuto social da Reclamante, em cumprimento ao art. 4.4 (b), bem como não havia sido identificado a comprovação dos poderes de quem assina pela entidade, uma vez que os documentos apresentados inferem a expiração do mandato.

Na mesma data, a Reclamante esclareceu que o seu estatuto social juntamente com a ata de assembleia indica que o Sr. Pietro Labriola é diretor com poderes constituídos



renovados até a data do protocolo da Reclamação, suficiente para sanar a irregularidade e que encaminharia a respectiva documentação.

Em 14/04/2021, a Reclamante juntou documentos, dentre os quais o estatuto social e demais atas de assembleias que demonstram possuir o Sr. Pietro Labriola poderes para representar a empresa, solicitando considerar a ata de eleição da diretoria de 14/04/2020, mais recente, sendo que a anterior apenas comprova que o Sr. Pietro Labriola era o diretor presidente com poderes para outorgar a procuração para Dr. João Marcelo de Amorim Batista. Por fim, a Reclamante reiterou pedido para que o Registro.br forneça a lista de domínios em nome da Reclamada, uma vez que tem notícias de que ela possui outros domínios usando a marca TIM.

Em 20/04/2021, o NIC.br informou que não é possível fornecer, a priori, a lista pormenorizada de domínios da Reclamada a luz da legislação e normas vigentes, especialmente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Contudo, no curso do procedimento, se o Especialista reputar pertinente para a análise meritória do caso concreto, poderá formular pedido ao NIC.br, que avaliará o pleito.

Na mesma data, 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 22/04/2021, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 10/05/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 17/05/2021, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas sem sucesso de contato com a Reclamada por meio do e-mail, tendo portanto procedido ao congelamento do nome de domínio <timoficialempresas.com.br>.

Na mesma data, o NIC.br informou que, após o congelamento do nome de domínio <timoficialempresas.com.br>, a Reclamada, de forma tardia e intempestiva, havia entrado em contato por meio de e-mail. Assim, nos termos do § 3º, artigo 13º, do

Regulamento SACI-Adm, haviam procedido ao descongelamento do nome de domínio <timoficialempresas.com.br>.

Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou às partes que, diante de manifestação da Reclamada junto ao Registro.br demonstrando ciência da instauração do presente procedimento e em atenção ao disposto nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o nome de domínio <timoficialempresas.com.br> foi descongelado.

Em 25/05/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 01/06/2021, 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 é subsidiária brasileira da empresa italiana TELECOM ITALIA S.P.A. que atua mundialmente no segmento mercadológico de telecomunicações e telefonia e, no Brasil, desde 1998, ocupando posição de destaque no referido segmento.

Alega ainda que se utiliza da marca “TIM” que se encontra registrada no Brasil em nome da TELECOM ITALIA S.P.A., sendo que o registro mais antigo data de 2000, tendo firmado contrato de licença de uso de marca, averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob o nº 702018000275/03.

Destaca que, além dos registros de marca, o termo “TIM” é núcleo de seu nome empresarial, gozando de proteção nos termos da Constituição Federal (artigo 5º, inciso XXIX), bem como pelo artigo 8º da Convenção União de Paris - CUP.

E mais, destaca a Reclamante que é titular de inúmeros nomes de domínios compostos pela marca “TIM”, de titularidade da empresa do grupo TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sua controladora, dentre os quais destaca-se o nome de domínio <tim.com.br>, endereço de seu portal oficial, registrado em 03/10/1998.

Alega que, não obstante a proteção legal às marcas notoriamente conhecidas prevista no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial – LPI e no artigo 6º bis da CUP, se surpreendeu

ao tomar conhecimento de que a Reclamada registrou perante o NIC.br o nome de domínio <timoficialempresas.com.br>, registrado em 08/11/2018, posteriormente aos registros da marca TIM junto ao INPI, bem como ao registro do seu nome de domínio.

No mais, alega que, além da violação marcária, pode-se verificar ao acessar a URL do nome de domínio <timoficialempresas.com.br> que há aproveitamento da identidade visual presente no website da própria Reclamante, com a reprodução em sua parte superior da cor azul escuro, além de reprodução da forma de apresentação da marca "TIM". Diz ainda que há menção ao serviço "TIM BLACK" com a intenção de se "fazer passar" pela Reclamante ou alguma empresa autorizada a vender os serviços da TIM.

Chama, ainda, a Reclamante a atenção ao fato de o referido website oferecer serviços da TIM, como promoções de pacotes de dados e ligações e, para tanto, solicita dados do usuário como nome completo, CNPJ, E-mail, Celular, informando-o que em breve será contatado para que seja passada a proposta de contratação, com o claro objetivo de obter para si vantagem financeira e auferir lucro ilícito.

Segundo a Reclamante, tais atos possuem um potencial alto de acesso e, conseqüentemente, de risco de uso indevido dos dados de usuários que distraídos pensam estar usando a plataforma confiável da própria TIM.

A Reclamante destaca também que a Reclamada faz uso de serviços de anúncios online de forma que o consumidor, ao buscar no Google Search expressões como "TIM empresa" e "TIM empresarial", se depara com o website <timoficialempresas.com.br> em posição de destaque na página de resultados, o que demonstra que vem contratando serviços pagos de AdWords para que usuários interessados nos serviços da TIM, sejam direcionados ao seu endereço eletrônico.

Tal prática denominada como "cybersquatting", segundo a Reclamante, tem por finalidade auferir vantagem indevida, seja monetização por número de acesso ao website, seja por banners publicitários exibidos e por número de clicks.

Informa a Reclamante que, ciente de tais práticas, notificou a Reclamada via e-mail em 14/12/2020, mas não obteve resposta. Em 19/12/2020, enviou denúncia ao provedor de hospedagem do website, identificado à época como Weebly que, em 03/12/2020, suspendeu o conteúdo do site por infringência aos termos de uso de sua plataforma.

Ocorre que, a Reclamante tomou conhecimento que a Reclamada passou a hospedar o website em novo provedor, a saber, LOCAWEB. Desta forma, em 14/12/2020, a Reclamante apresentou nova denúncia, mas não obteve um posicionamento por parte da referida nova hospedeira do site.

Por fim, em 14/12/2020, a Reclamante enviou nova Notificação Extrajudicial para a Reclamada, buscando um contato direto a fim de solucionar a infração em comento, mas também não houve resposta de sua parte.

Pelo exposto, demonstrada a má-fé da Reclamada, nos termos do item 2.2 "c" e "d", do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação para sua titularidade.

b. Da Reclamada

A Reclamada é pessoa física. Em busca realizada junto ao Banco de Dados do INPI, não foram localizados processos em nome da Reclamada, seja pelo nome, seja pelo CPF.

Não consta que a Reclamada tenha respondido aos termos da Notificação Extrajudicial encaminhada pela Reclamante nos dois endereços eletrônicos constantes no cadastro do nome de domínio em tela junto ao NIC.br.

Consta que, após o congelamento do nome de domínio em tela, a Reclamada teria, de forma tardia e intempestiva, entrado em contato com o NIC.br por meio de endereço eletrônico diferente do que consta no cadastro junto ao órgão competente. No entanto, não compareceu ao presente procedimento para apresentar sua manifestação.

Assim, tendo em vista o transcurso *in albis* do prazo para apresentação de Reposta pela Reclamada, tramita esta Reclamação à sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no art. 13º, § 5º do Regulamento do SACI-Adm e art. 8.4 do Regulamento CASD-ND, a presente decisão está fundamentada nos fatos e nas provas apresentadas neste Procedimento, e não na Revelia da Reclamada.

E mais, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de informações e documentos adicionais, estando municiada de elementos suficientes a permitir a decisão de mérito do presente conflito.

Quanto ao mérito, o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, dispõem que a Reclamante deve:

(a) comprovar a identidade e/ou a semelhança entre o nome de domínio em disputa e o direito anterior que sustenta seu pedido (depósito ou registro de marca no Brasil; marca notoriamente conhecida ainda não depositada ou registrada no Brasil; 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) suficiente para criar confusão entre os sinais; e

(b) expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

- a. **Do Legítimo Interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio e Da Reprodução, com acréscimo irrelevante, pelo Nome de Domínio de sinal distintivo anterior suficiente para criar confusão, conforme previsto no art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, e no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, respectivamente.**

No caso em tela, em relação ao primeiro requisito, verifico que a Reclamante logrou êxito em comprovar seu legítimo interesse em relação ao nome de domínio <timoficialempresas.com.br>, objeto da disputa, por ser licenciada no Brasil para uso da marca TIM, de titularidade de TELECOM S.P.A., pessoa jurídica com sede na Itália.

Verifico, ainda, que a Reclamante logrou êxito em comprovar os registros de marca TIM junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para identificar aparelhos de comunicação em geral e seus componentes, entre outros, bem como a anterioridade de seu nome empresarial.

O nome de domínio <timoficialempresas.com.br> em disputa reproduz a marca TIM, devidamente registrada junto ao INPI, e o elemento característico do nome empresarial da Reclamante, com o acréscimo de expressões genéricas e de uso comum “oficial” e “empresas”, sendo evidente a possibilidade do referido nome de domínio criar confusão ou associação indevida com o sinal anterior TIM, mormente se considerarmos que o termo “oficial” é utilizado com a nítida intenção de associação à marca TIM, dando a impressão de se tratar do endereço eletrônico “oficial” da Reclamante, o que não procede.

Neste sentido, cite-se a jurisprudência da CASD-ND nos casos ND201938, ND20199, ND201844 e ND20213, reconhecendo que o uso de expressão genérica e de uso comum

é incapaz de conferir distintividade ao nome de domínio associado a marca alheia de terceiro, reforçando a confusão ou associação indevida do público consumidor.

Assim, entendo cumprido o requisito do artigo 3º caput, alíneas 'a' e 'c', do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1., alíneas 'a' e 'c', do Regulamento da CASD-ND.

b. Nome de Domínio registrado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Em relação ao segundo requisito, relativo à má-fé no registro ou na sua utilização pela Reclamada, de modo a causar prejuízos à Reclamante, os referidos Regulamentos trazem em seu artigo 3º, parágrafo único, alíneas 'a' a 'd' ("SACI-Adm") e artigo 2.2, alíneas 'a' a 'd' ("CASD-ND") as seguintes hipóteses não exaustivas de caracterização de 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 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.

Tais hipóteses de indícios de má-fé previstas em ambos os Regulamentos, como dito, não são exaustivas, constituindo meros exemplos, conforme evidencia a expressão "dentre outras que poderão existir". Neste sentido, as seguintes decisões desta CASD-ND: ND201317; ND20175 e ND20173.

No presente caso, sendo revel, a Reclamada deixou de apresentar, na forma do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, seus eventuais direitos e interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa.

No entanto, ressalto que não é a revelia a razão de decidir, mas o direito da Reclamante sobre o nome empresarial TIM e de uso por licenciamento das marcas homônimas, no

Brasil, não vislumbrando esta Especialista nenhum direito e legítimo interesse da Reclamada sobre o nome de domínio <timoficialempresas.com.br>.

Além disso, ao reproduzir a marca e nome empresarial TIM, acrescida do termo “oficial”, a Reclamada intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede, criando uma situação de nítida confusão com o sinal distintivo da Reclamante:



Ademais, esta Especialista requereu à Secretaria Executiva que solicitasse ao NIC.br a lista de nomes de domínio registrados em nome da Reclamada como forma de subsidiar a aferição de eventual conduta irregular ou má-fé, nos termos do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm.

Ao analisar referida documentação, respeitada a sua confidencialidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cumpre mencionar que, além do citado nome de domínio objeto da presente disputa, cumpre citar a existência de outros três nomes de domínio registrados pela Reclamada: (i) <timempresarialbrasil.com.br>; (ii) <timempresarialoficial.com.br> e, (iii) <timempresasbrasil.com.br>.

Tais nomes de domínio, da mesma forma que o nome de domínio em análise, são compostos pela marca TIM e de outros termos de uso comum como “empresarial” e

“brasil”, sendo que o nome de domínio <timempresarialbrasil.com.br> apresenta o seguinte conteúdo muito parecido com o nome de domínio em disputa:



Resta claro, portanto, o *modus operandi* da Reclamada ao reproduzir a marca e nome empresarial TIM, acrescida dos citados termos de uso comum “oficial” e “empresas”, com o propósito de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede, criando uma situação de nítida confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Pelo exposto, conclui-se que há indícios que o nome de domínio <timoficialempresas.com.br> foi registrado de má-fé, atitude esta já repudiada em casos análogos como o ND201726 e, mais recentemente, o ND20213.

Por fim, 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.

Pelo exposto acima, conclui-se que caracterizada a má-fé no registro e na utilização do nome de domínio pela Reclamada, de modo a causar prejuízos à Reclamante, nos termos da alínea ‘d’ do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2, do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, e 10.9, 'b', do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <timoficialempresas.com.br> seja transferido à Reclamante, TIM S.A. (CNPJ/MF nº 02.421.421/0001-11).

A Especialista solicita ao Secretário Executivo 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, 22 de junho de 2021.



MARIA FERNANDA ALVES PALLEROSI
Especialista