

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

TIM S.A. X T. L. DE A.

PROCEDIMENTO Nº ND202140

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TIM S.A., sociedade brasileira, com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850 – BLC 001 SALAS 0501 A 1208, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.421.421/0001-11, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

T. L. DE A., inscrita no CPF sob nº 035.***.***-27, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <timempresarialbrasil.com.br>, <timempresarialoficial.com.br> e <timempresasbrasil.com.br> (os “**Nomes de Domínio**”).

Os nomes de domínio <timempresarialbrasil.com.br> e <timempresarialoficial.com.br> foram registrados em 08/11/2018 junto ao Registro.br e o nome de domínio <timempresasbrasil.com.br> foi registrado em 11/06/2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 19/08/2021, 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.

Em 19/08/2021, 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 dos Nomes de Domínio, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos Nomes de Domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 20/08/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos Nomes de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínio sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica aos Nomes de domínio sob disputa.

Em 25/08/2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 e 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 30/08/2021, 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 31/08/2021, 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 16/09/2021, 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 atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre a tentativa, sem sucesso, de contato com a Reclamada e, diante disso, procedeu, em 22/09/2021, com o congelamento dos Nomes de Domínio.

Em 27/09/2021, a Secretaria Executiva recebeu manifestação extemporânea da Reclamada (resumidamente, apenas questionando do que se tratavam as comunicações

a ela enviadas) e, em 28/09/2021, foi informado à Reclamada acerca da presente Reclamação e de sua ciência inequívoca.

Em 01/10/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 13/10/2021, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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 sustenta ser a subsidiária brasileira da tradicional e notória empresa italiana TELECOM ITALIA S.P.A., mundialmente reconhecida por atuar no segmento de telecomunicações e telefonia.

A Reclamante afirma também que a TELECOM ITALIA S.P.A. é titular de diversos registros marcários perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), inclusive anteriores à criação dos Nomes de Domínio, e que a Reclamante possui licença de uso destas marcas no Brasil, devidamente averbada perante o INPI sob o n.º 702018000275/03.

Além disso, a Reclamante informa que o termo “TIM” é núcleo de seu nome empresarial, bem como de diversos nomes de domínio de titularidade de sua controladora TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A., dentre os quais destaca o nome de domínio <tim.com.br>, registrado em 03/10/1998.

Neste contexto, a Reclamante aponta que seu signo distintivo “TIM” é objeto de proteção decorrente do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, bem como dos artigos 6º, 8º e 126 da Convenção da União de Paris (CUP) e, desse modo, não poderia ser incorporado aos Nomes de Domínio registrados pela Reclamada.

Ainda, a Reclamante informa que ao acessar a URL dos Nomes de Domínio <timempresarialbrasil.com.br> e <timempresarialoficial.com.br>, nota-se que há aproveitamento da identidade visual da Reclamante, além do fato dos referidos Nomes de Domínio apresentarem informações sobre serviços idênticos aos da Reclamante, em uma tentativa da Reclamada de “se passar” pela Reclamante ou por empresa autorizada

a vender serviços da Reclamante, sendo nítido o objetivo da Reclamada de desviar clientela da Reclamante e obter vantagem financeira ilícitamente.

Diante disto, a Reclamante informa que encaminhou notificação extrajudicial à Reclamada, mas que não recebeu resposta. Dessa forma, afirma a Reclamante que, em 01/04/2021, instaurou uma Reclamação anterior, contra a mesma Reclamada, em razão do registro do nome de domínio <timoficialempresas.com.br>, cujo resultado foi favorável à Reclamante, conforme decisão do procedimento n°. ND202110, bem como que, através do conteúdo da decisão do referido procedimento, esta tomou conhecimento acerca dos Nomes de Domínio, os quais não estavam ainda abrangidos na Reclamação anterior.

Por fim, a Reclamante aduz que a Reclamada agiu ilegalmente e solicita que os Nomes de Domínio sejam a ela transferidos, de acordo com o artigo 4.2 (g) do Regulamento do CASD-ND e artigo 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta no prazo estipulado no artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND, nem tampouco qualquer manifestação (com exceção somente daquela citada anteriormente e recebida pela Secretaria Executiva no dia 27/09/2021), mesmo diante de sua ciência inequívoca em relação a este procedimento, tendo por esta razão se concretizado a sua revelia no Procedimento Especial.

Não obstante a revelia, o Especialista, na forma do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND e dos artigos 12º e 13º do Regulamento do SACI-Adm, analisará os fatos e as provas apresentadas para decidir o mérito da demanda.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, observe-se que a presente decisão tem como fundamento as provas e os fatos apresentados pela Reclamante. Ainda, se faz observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento do SACI-Adm e nos artigos 4.2 e 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

Portanto, cabe ao Especialista avaliar se os Nomes de Domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulativamente com

a comprovação de existência de pelo menos uma das situações descritas nos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND e no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

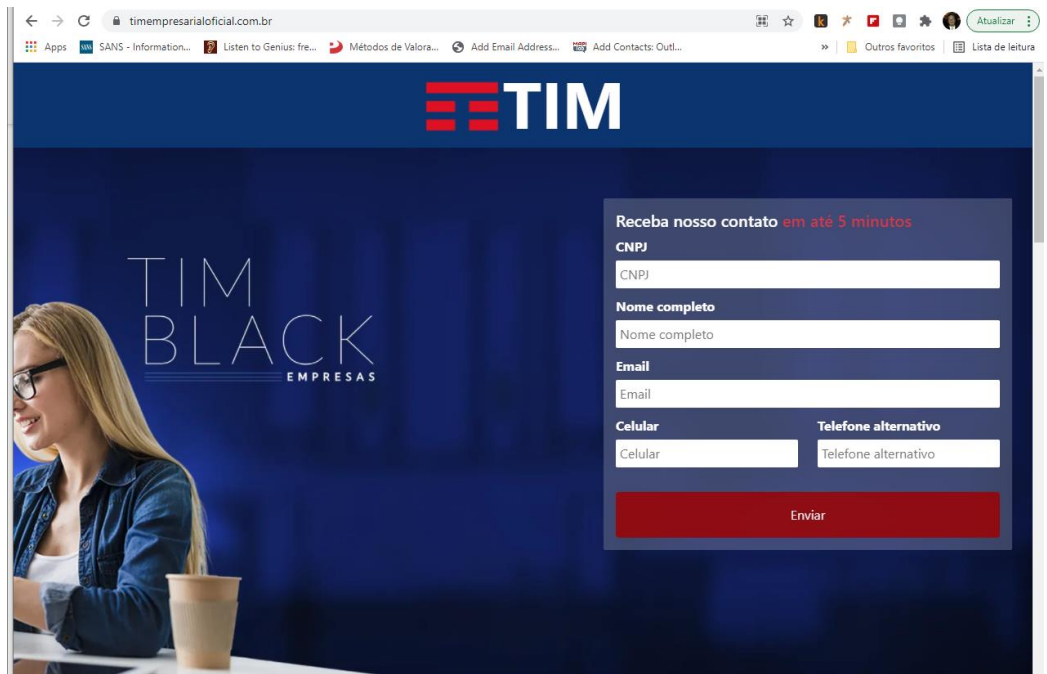
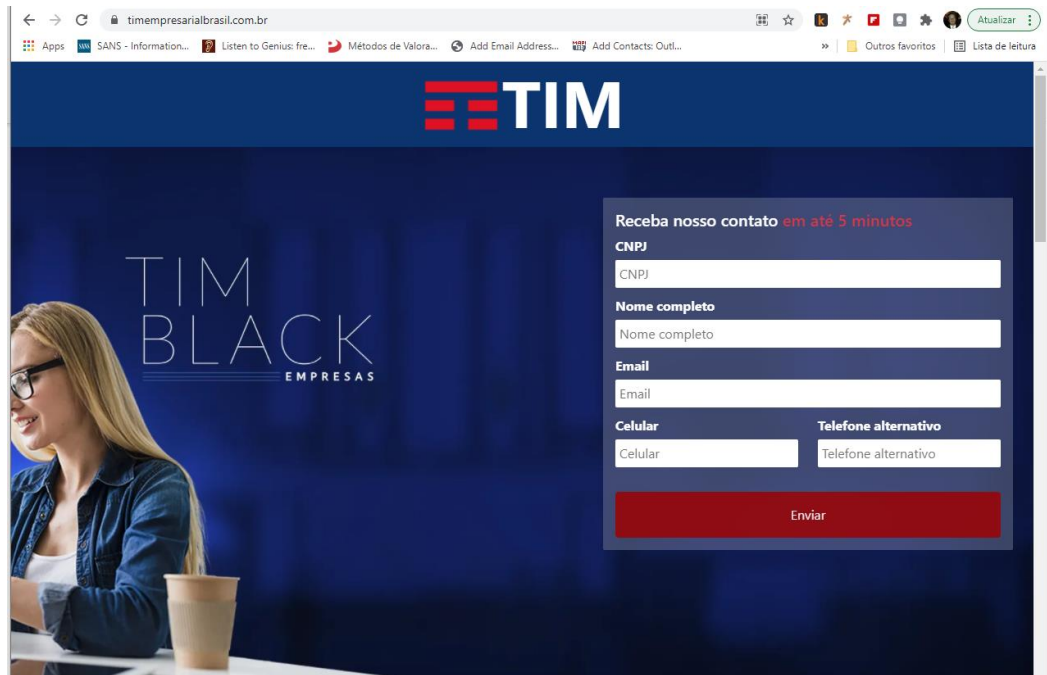
a. Nomes de Domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

A Reclamante demonstrou que possui licença de uso de marcas compostas pelo termo “TIM”, devidamente registradas e vigentes perante o INPI, conforme documentos apresentados pela Reclamante e pesquisa realizada por este Especialista.

Ademais, a Reclamante demonstrou que o termo “TIM” é núcleo de seu nome empresarial, bem como de diversos nomes de domínio de titularidade da sua controladora TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A., destacando o nome de domínio <tim.com.br>, registrado em 03/10/1998.

Neste sentido, verifica-se que os Nomes de Domínio constituem uma reprodução das marcas registradas, do nome empresarial e dos nomes de domínio da Reclamante e/ou de sociedades do grupo da Reclamante, sendo evidente a suscetibilidade de confusão. Vale ressaltar que há sinais distintivos da Reclamante e/ou de sociedades de seu grupo que foram depositados ou registrados no Brasil vários anos antes da criação dos Nomes de Domínio.

Importante ainda salientar que a suscetibilidade de confusão é agravada pelo fato de a Reclamada estar também se aproveitando da identidade visual da Reclamante e ofertando serviços idênticos aos da Reclamante através dos Nomes de Domínio <timempresarialbrasil.com.br> e <timempresarialoficial.com.br>, conforme demonstrado na Reclamação e verificado em pesquisa realizada por este Especialista, cujos prints são disponibilizados abaixo.



Diante do exposto, conclui-se que os Nomes de Domínio são idênticos e/ou suficiente similares e suscetíveis de criar confusão com sinais distintivos anteriores de titularidade da Reclamante e/ou de sociedades do respectivo grupo, tendo sido cumprido o requisito do artigo 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

Há legítimo interesse da Reclamante em relação aos Nomes de Domínio, conforme o artigo 2º, (c), do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 4.2, (d), do Regulamento da CASD-ND, considerando que os Nomes de Domínio reproduzem integralmente os sinais distintivos registrados anteriormente pela Reclamante e/ou por sociedades de seu grupo, conforme comprovado pelos documentos que instruíram a Reclamação e confirmado por pesquisas adicionais deste Especialista.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos Nomes de Domínio.

Tendo a possibilidade de se manifestar, a Reclamada não apresentou argumento algum com relação a eventuais direitos ou interesses legítimos nos Nomes de Domínio.

Adicionalmente, ao avaliar os documentos da Reclamação, a notoriedade da Reclamante e o fato de a Reclamada estar se aproveitando da mesma identidade visual da Reclamante, é nítido que esta não desconhece o grupo da Reclamante e respectivos sinais distintivos. Assim, ao registrar os Nomes de Domínio, a Reclamada contrariou o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P.

Também não foi identificado qualquer registro ou pedido de registro marcário perante o INPI de titularidade da Reclamada que de qualquer modo se assemelhe aos elementos nominativos dos Nomes de Domínio.

Deste modo, este Especialista não pôde verificar nada que pudesse sustentar uma pretensão da Reclamada à manutenção dos Nomes de Domínio.

d. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Primeiramente, cabe anotar que, segundo consta da Reclamação e pesquisas realizadas por este Especialista, 2 dos 3 Nomes de Domínio permanecem sendo utilizados pela Reclamada na data desta decisão, sendo que o Nome de Domínio

<timempresasbrasil.com.br> encontra-se inativo e não disponibiliza, nesta data, qualquer conteúdo.

Quanto à caracterização da má-fé no registro ou na utilização dos Nomes de Domínio, o Regulamento do SACI-Adm, no parágrafo único, artigo 3º, entende que as circunstâncias abaixo transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do 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.

Neste mesmo sentido, o artigo 2.2, do Regulamento CASD-ND dispõe:

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

- (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.

É importante ressaltar que o item “d” dos dispositivos acima apontados se aplica perfeitamente ao caso em tela. Ainda, nota-se que, as hipóteses de má-fé previstas em ambos os Regulamentos não são exaustivas, constituindo meros exemplos¹, conforme evidencia a expressão “*dentre outras que poderão existir*” destacada nos excertos acima transcritos. Isso, pois a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada do contexto fático, sendo impossível esgotar no texto de uma norma todas as hipóteses de má-fé que podem ser verificadas em uma disputa de nome de domínio.

Analisando, então, o contexto fático da presente disputa, é possível verificar indícios de má-fé no tocante ao registro e uso dos Nomes de Domínio. Mais especificamente:

(a) os Nomes de Domínio reproduzem os elementos nominativos das marcas, nome empresarial e nomes de domínio previamente registrados pela Reclamante e/ou por sociedades do respectivo grupo, contrariando assim o disposto no parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P;

(b) ao utilizar os Nomes de Domínio <timempresarialbrasil.com.br> e <timempresarialoficial.com.br>, a Reclamada adota a mesma identidade visual da Reclamante e do respectivo grupo, bem como oferta serviços idênticos aos da Reclamante e, portanto, é nítido que esta não desconhece o grupo da Reclamante e os respectivos sinais distintivos, o que evidencia² a hipótese de má-fé prevista

¹ Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201317, relativa ao nome de domínio <arbel.com.br>, na qual consignou o Especialista que “*este especialista ressalta que o rol exposto acima é exemplificativo*” e a decisão também desta CASD-ND na disputa ND20175, relativa aos nomes de domínio <omintplanosauade.com.br> e <planosomint.com.br>, na qual destacou o Especialista que “*o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio*”.

² Em idêntico sentido, a decisão desta CASD-ND na disputa ND201753, relativa ao nome de domínio <colbandeirantes.com.br>, na qual consignou a Especialista que “*Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, esta Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada muito tempo após o registro das marcas COLÉGIO BANDEIRANTES e BANDEIRANTES, de titularidade da Reclamante, sugerindo o intuito de atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, ao criar uma situação de possível confusão com as marcas e nome de domínio da Reclamante.*”.

no artigo 3º, (d), do Regulamento do SACI-Adm, e no artigo 2.2., (d), do Regulamento da CASD-ND.

Considerando os fatos acima, conclui-se que os Nomes de Domínio foram registrados e são usados de má-fé pela Reclamada.

Observe-se que o entendimento deste Especialista está em consonância com decisões anteriores da CASD-ND, nas quais já se reconheceu, de forma resumida, que *“o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé”* (Rafael Lacaz Amaral, ND20159). Há, ainda, decisão anterior, relativa a caso análogo também envolvendo Reclamante e Reclamada, que igualmente reconhece a má-fé da Reclamada (Maria Fernanda Alves Pallerosi, ND202110).

Não bastasse isso, o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como - diante da inquestionável conduta da Reclamada - ocorre no caso.

Conclui-se, desse modo, que restou demonstrada a má-fé da Reclamada quando do registro e uso dos Nomes de Domínio.

2. Conclusão

Pelo disposto acima, conclui-se que os Nomes de Domínio são idênticos e/ou suficiente similares e suscetíveis de criar confusão com os sinais distintivos anteriormente registrados pela Reclamante e/ou por sociedades do respectivo grupo, tendo a Reclamante, portanto, legítimo interesse em relação aos Nomes de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses da Reclamada em relação aos Nomes de Domínio que possam ser considerados legítimos, evidenciando-se, na realidade, má-fé no registro e uso dos Nomes de Domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, (b), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa <timempresarialbrasil.com.br>, <timempresarialoficial.com.br> e <timempresasbrasil.com.br> sejam transferidos à Reclamante.

O 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, 12 de novembro de 2021



Diogo Dias Teixeira
Especialista