

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

VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC x M. C. A

PROCEDIMENTO Nº ND-202418

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC, empresa norte americana com sede em Washington, DC, 20005, EUA, representada por Campos Mello Advogados, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

M. C. A., CPF 052.***.***-92, com endereço eletrônico cadastrado no Registro.br, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13/11/2023 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 12/03/2024, 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 12/03/2024, 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 <verizzon.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 12/03/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <verizon.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 18/03/2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 18/03/2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 03/04/2024, 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 05/04/2024, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas de contato com a Reclamada, “Após o comunicado de revelia, buscamos inúmeros contatos com o reclamado, sem sucesso. Diante disso, nos termos do artigo 15, § 2º, do Regulamento SACI-Adm, nesta data, procedemos com o congelamento (suspensão) do nome de domínio <verizon.com.br>”.

Em 17/04/2024, 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 23/04/2024, 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

Informa a Reclamante ser uma renomada empresa estadunidense especializada em telecomunicações, sendo considerada uma das maiores empresas de tecnologia de comunicação do mundo. Fundada nos anos 2000, a Verizon está presente em mais de 150 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, e é líder global no fornecimento de soluções inovadoras de comunicação e tecnologia. Em nosso país, a Reclamante possui duas subsidiárias: a Verizon Holding do Brasil Ltda. (CNPJ 06.221.911/0001-25), e a Verizon Telecomunicações do Brasil Ltda. (CNPJ 06229098/0001-30).

Alega que, no intuito de preservar a sua marca e a notoriedade conquistada no mercado, procedeu com diligência ao registro de sua marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e, portanto, é titular dos direitos de exclusividade sobre diversos registros e pedidos de registro da marca VERIZON, cobrindo uma variedade de produtos e serviços, bem como a promoção de vendas de uma forma geral e às áreas de tecnologia da informação e internet.

Nessa toada, a Reclamante afirma ter garantido o direito ao uso exclusivo de sua marca em todo o território nacional, impedindo que terceiros se utilizem do signo “VERIZON” ou de elementos conflitantes, inclusive como componentes de nomes de domínio, nos termos do artigo 129 da Lei 9.279/96 bem como à luz do mandamento constitucional insculpido no artigo 5º, XIX da Constituição Federal. Além disso, a Reclamante lembra que o termo “VERIZON” corresponde ao elemento distintivo de seu nome empresarial bem como de suas subsidiárias no Brasil: Verizon Trademark Services LLC, Verizon Holding do Brasil Ltda., e Verizon Telecomunicações do Brasil Ltda.

Informa, ainda, que o nome de domínio, com apenas um “Z”, e que corresponde à legítima titular da marca VERIZON, está registrado junto ao Registro.br em nome da Verizon Holding do Brasil Ltda.

Sendo assim, assevera que o registro do nome de domínio da Reclamada, apenas dobrando a letra “z”, é uma nítida tentativa de associação indevida com a famosa marca e nome empresarial da Reclamante, no intuito de obter vantagem do reconhecimento que o sinal da Reclamante já desfruta perante o público consumidor.

A Reclamante entende que o domínio ora contestado é diretamente conflitante com as suas marcas depositadas e registradas, bem como com o seu nome empresarial, restando claramente caracterizada a sua legitimidade ativa para interpor a presente Reclamação e pleitear o cancelamento do referido nome de domínio.

Alude que, em vista de todo o exposto, fica evidente que o nome de domínio foi registrado ao arrepio da legislação nacional, e merece ser cancelado, com base no Artigo 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND, bem como no Artigo 7º (a) e (c) do Regulamento do SACI-Adm.

Finalmente, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja cancelado.

b. Da Reclamada

Não houve manifestação por parte da Reclamada, mesmo após as tentativas de contato do NIC.br e do congelamento do Nome de Domínio, sendo declarada sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, importante esclarecer que o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados, no caso, apenas pela Reclamante, nos termos do artigo 16º e seguintes do Regulamento do SACI-Adm, e 10.2 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, bem como em pesquisas independentes realizadas pela Especialista.

Preliminarmente, fica claro que o nome de domínio em disputa reproduz foneticamente e graficamente a expressão **VERIZON**, utilizada pela Reclamante em seu nome comercial e título de estabelecimento há muitos anos e registrada junto ao INPI desde o ano de 2000.

Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, bem como em consultas na internet, esta Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado em 13/11/2023 pela Reclamada, ou seja, muito tempo após a constituição da Reclamante. Em 10/03/2000 a marca VERIZON foi solicitada junto ao INPI e concedida em 03/01/2006 em nome da Reclamante.

Na tentativa de resolver amigavelmente a questão, a Reclamante enviou por e-mail Notificação Extrajudicial à Reclamada em 24 de janeiro de 2024, porém, até a presente data, não obteve sucesso no cancelamento do nome de domínio, embora a Reclamada

tenha retirado do site as reproduções às marcas da Reclamante, sugerindo, assim, uma possível má-fé.

Ao receber da CASD-ND a intimação de início do presente Procedimento, a Reclamada ficou-se inerte, tendo sido comunicada sua Revelia em 03/04/2024.

Conforme prescrevem os artigos 15º, §5º do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do Regulamento CASD-ND, se o titular do nome de domínio não apresentar defesa no prazo legal, o Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento – assegurando a igualdade entre as partes (art. 4º do Regulamento SACI-Adm) – sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da Reclamada.

Assim, ainda que a Reclamada não tenha apresentado Resposta no prazo legal, esclarece a Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com o Direito Brasileiro e tratados em vigor no Brasil aplicáveis ao caso, nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pela Reclamante (em vista da revelia da Reclamada), respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. Regulamento CASD-ND, art. 8º do Regimento CASD-ND e art. 4º do Regulamento SACI-Adm.

No que tange ao mérito, o artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND determinam que o Reclamante deve:

- (i) demonstrar a identidade e/ou a semelhança entre o Nome de Domínio e o direito anterior que sustenta seu pedido (registro de marca, nome de domínio, nome civil, pseudônimo etc.), evidenciando a possibilidade de confusão entre os signos; e ainda
- (ii) deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

Logo, para preencher o pressuposto (i) acima, a Reclamante deve comprovar pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao Nome de Domínio:

Regulamento do SACI-Adm

Art. 7º O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá 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 descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, 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 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;

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);

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.

Regulamento da CASD-ND

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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) 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.

Nesse contexto, a Reclamante logrou êxito, visto que conseguiu comprovar a existência da situação descrita nos itens “a” e “c” acima. Isso pois, desde 2000, a Reclamante utiliza a expressão **VERIZON** como marca bem como em seu nome comercial **VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC**. Em outras palavras, resta claro que o **Nome de Domínio é idêntico e suscetível de criar confusão com nome comercial e marcas anteriores de titularidade da Reclamante.**

Assim, pelo mero cotejo da expressão cujo nome de domínio foi registrado pela Reclamada, não é possível chegar-se a outra conclusão que não seja a de que o Nome de Domínio (<**verizzon.com.br**>) é suficientemente similar ao nome empresarial *da Reclamante bem como idêntico à marca VERIZON de modo a criar confusão com o sinal distintivo anterior de titularidade da Reclamante, conforme previsto no art. 7º, alíneas (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1. (a) e (c) do Regulamento CASD-ND (vide ND201840; ND201837; ND201827, ref. nomes empresariais).*

No que concerne ao pressuposto (ii), verifica-se que a caracterização da má-fé na obtenção do registro do nome de domínio em disputa, é aludida expressamente nos Regulamentos abaixo:

Regulamento do SACI-Adm

Art. 7º O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá 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 descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito: (...)

*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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Regulamento da CASD-ND

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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Cumprе ressaltar que as hipóteses de má-fé previstas em ambos os Regulamentos não são exaustivas, constituindo, tão somente, algumas referências, como podemos depreender pela expressão “dentre outras que poderão existir”, destacada nos itens acima transcritos. De certo, a caracterização da má-fé depende necessariamente de uma análise apurada da realidade dos fatos, 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 do Nome de Domínio pelo Reclamado, tendo em vista que:

(i) As informações trazidas na Reclamação, jamais foram combatidas pela Reclamada, seja respondendo à notificação enviada pela Reclamante ou apresentando sua defesa na presente Reclamação, mas, muito pelo contrário, esta ficou inerte e revel, evidenciando que não há explicação ou qualquer fundamentação legal que justifique ter efetuado o registro do nome de domínio em disputa, em seu próprio nome;

(ii) A Reclamada não está utilizando o nome de domínio <verizon.com.br> para qualquer fim, caracterizando a posse passiva (passive holding) desse registro, o que demonstra total desinteresse em utilizá-lo para fins distintos do ramo de atividade da Reclamante;

Pelo disposto acima, infere-se que restou demonstrada a má-fé da Reclamada quando do registro do Nome de Domínio, até porque, simplesmente, não existe legitimidade que justifique a apropriação do sinal distintivo “VERIZZON” ao nome de domínio registrado pela Reclamada em seu próprio nome.

Considerando todos os fatos acima, conclui-se que o registro do Nome de Domínio em nome da Reclamada traduz-se em indício de má-fé, corroborando ainda para tal entendimento, a falta de manifestação e resposta da Reclamada.

Observe-se que o entendimento desta Especialista está também 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 signo alheio previamente registrado constitui forte indício de má-fé, dentre as quais, destacam-se as: ND202077; ND202079; ND202071 e ND202070.

Não bastasse isso, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGL.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros, como ocorre no caso.

Esta Especialista entende também que, o não cancelamento do nome de domínio possibilitaria a tentativa de venda futura do Nome de Domínio pela Reclamada, seja para a própria Reclamante ou até mesmo para um concorrente, bem como a venda não autorizada de produtos ou serviços através do Nome de Domínio sob disputa.

Assim sendo, considerando a legitimidade da Reclamante, demonstrada através do registro do título de marcas e nome comercial anteriores ao registro do nome de domínio, somada à posse passiva e a ausência de resposta por parte da Reclamada e de evidências

que suportem seu interesse legítimo no nome de domínio, demonstrando a clara má-fé desta, entende a Especialista por bem determinar o cancelamento do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas (a) e (c) do caput do Art. 7º e alínea (b), do Parágrafo Único, do Art.7º, ambas do Regulamento do SACI-Adm, bem como as alíneas (a) e (c) do 2.1 e (b), do 2.2, tudo do Regulamento da CASD-ND, essa Especialista acolhe a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja cancelado.

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.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2024.



Claudia Maria Zeraik
Especialista