

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

VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC X F. L. DE S.

PROCEDIMENTO Nº ND202466

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC, sociedade estrangeira, endereço nos EUA, representado por CAMPOS MELLO ADVOGADOS, com endereço em no Rio de Janeiro, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

F. L. DE S., CPF *****.963.986-****, sem representante legal constituído, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 07/08/2024 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 29/10/2024, 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 29/10/2024, 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 <*tenisverizon.com.br*>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do

documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 31/10/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <tenisverizon.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 04/11/2024, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 06/11/2024 a Reclamante respondeu ao comunicado de irregularidades formais apresentando documentos complementares.

Em 12/11/2024, 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 12/11/2024, 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 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 28/11/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte 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 tentativas de contato com o Reclamado, sem sucesso. Diante disso, nos termos do artigo 15º, § 2º, do Regulamento SACI-Adm, procedeu ao congelamento (suspensão) do Nome de Domínio em 02/12/2024.

Em 06/12/2024, 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 16/12/2024, 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

Em síntese, alega a Reclamante que é renomada empresa estadunidense especializada em telecomunicações, sendo considerada uma das maiores empresas de tecnologia de comunicação do mundo, presente em mais de 150 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil.

Alega que possui diversos registros de marcas compostas pela expressão **VERIZON**. São exemplos:

- ✓ **verizon**[✓], nº 910014086, depositado em 18/09/2015, concedido em 12/12/2027, na classe 25 (*Roupas, a saber, bonés, jaquetas, camisas, calças e chapéus; chinelos; gravatas; luvas; lenços*);
- ✓ **verizon**[✓], nº 929141989, depositado em 11/01/2023, concedido em 04/06/2024, na classe 25 (*Artigos do vestuário, a saber, roupas, casacos [jaquetas], camisas, calças compridas, chapéus e artigos de chapelaria; bonés; chinelos de banho; chinelos [pantufas]; gravatas; luvas [vestuário]; lenços de cabeça e pescoço*);
- ✓ **VERIZON**, nº 822055724, depositado em 10/03/2000, concedido em 03/01/2006, na classe 09 (*Softwares para computadores; computadores, equipamentos periféricos, componentes, suprimentos e sistemas de todos os tipos para computadores; componentes, suprimentos e sistemas de todos os tipos para equipamentos televisivos; dentre outros*).

Aduz que o sinal **VERIZON** é elemento distintivo do seu nome empresarial e de suas subsidiárias no Brasil: VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC, VERIZON HOLDING DO BRASIL LTDA., e VERIZON TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Informa também que o nome de domínio <verizon.com.br>, que corresponde à legítima titular da marca “VERIZON”, está registrado junto ao Registro.br em nome da Verizon Holding do Brasil Ltda.

Sendo assim, alega que o registro de nome de domínio <tenisverizon.com.br> reproduz as marcas e o nome empresarial da Reclamante, diferenciado apenas pela inclusão do termo “tênis”, em tentativa de associação indevida com a famosa marca e nome empresarial da Reclamante, e com o intuito de obter vantagem do reconhecimento que o sinal da Reclamante já desfruta perante o público consumidor.

Além disso, alega que, sob o nome de domínio <tenisverizon.com.br>, o Reclamado opera um *website* no qual promove vendas online de produtos que reproduzem a marca da Reclamante, também protegida no segmento de vestuário.

Sendo assim, requer o cancelamento do nome de domínio <tenisverizon.com.br>.

b. Do Reclamado

O Reclamado é pessoa física que possui o registro do Nome de Domínio <tenisverizon.com.br> e, conforme informando no Item I, tópico 3, não houve manifestação por sua parte, caracterizando sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 14º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiado de elementos suficientes para a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há, nos autos deste Procedimento, indícios de má-fé no registro do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2.1 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento do Nome de Domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

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 no Brasil 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.

Por outro lado, nos termos dos artigos 6º, ‘c’, do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2, ‘d’, do Regulamento CASD-ND, cabe à Reclamante demonstrar que possui direitos e/ou interesse legítimo sobre o nome de domínio em disputa.

Ainda, o cancelamento do nome de domínio só é possível se verificada a má-fé do Reclamado no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm em seu art. 7º, parágrafo único, e do Regulamento da CASD-ND, artigo 2.2, exemplificativas 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 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.

Assim, nos termos destes dispositivos, entende este Especialista que o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **cancelado**, conforme fundamentação abaixo.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

O Nome de Domínio <*tenisverizon.com.br*>, registrado pelo Reclamado em 07/08/2024, é uma reprodução parcial com acréscimo das marcas **VERIZON** anteriormente registradas pela Reclamante, cuja primeiro depósito no INPI, para identificar vestuário, ocorreu em 18/09/2015.

Segundo a orientação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - WIPO, na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.0¹:

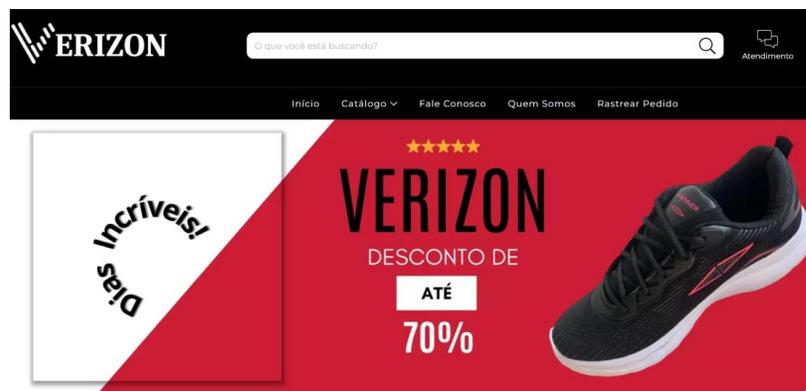
1.7 Qual é o teste para determinar identidade ou semelhança? (...) Enquanto cada case é decidido com relação ao seu mérito, nos casos em que o nome de domínio incorpora uma marca em sua totalidade ou em que uma parte relevante da marca seja reconhecida no nome de domínio, o nome de domínio, habitualmente, será considerado semelhante à marca (...).²

É de se notar que o termo “VERIZON” contido em <*tenisverizon.com.br*>, reproduz as marcas anteriores da Reclamante e, neste sentido, a consolidada jurisprudência da CASD-ND, reconhecendo, nos casos ND202313, ND202214 e ND202156, que a reprodução de sinal distintivo reclamado cria confusão ou associação indevida e obsta que terceiros utilizem Nome de Domínio associado a marca anteriormente registrada.

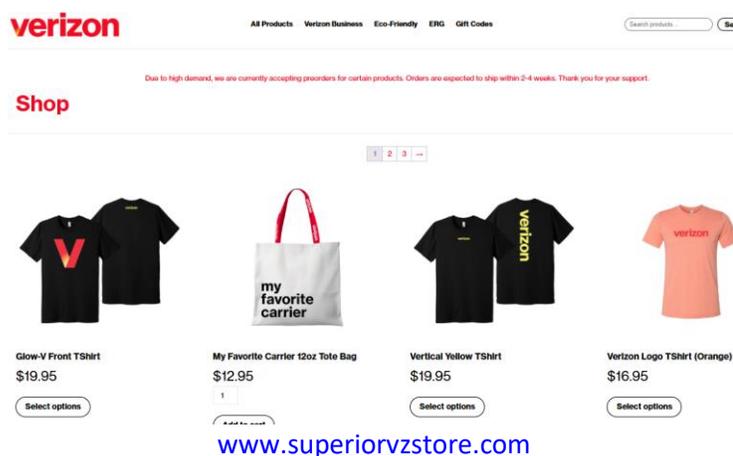
Conforme *printscreen*, tirado pela Secretaria em 04.11.2024, do site <*tenisverizon.com.br*>, o Reclamado utiliza, ainda, o sinal “VERIZON” para identificar calçados em geral:

¹ Disponível no endereço eletrônico wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0.

² Em tradução livre do trecho: “1.7 *What is the test for identity or confusing similarity under the first element? (...) While each case is judged on its own merits, in cases where a domain name incorporates the entirety of a trademark, or where at least a dominant feature of the relevant mark is recognizable in the domain name, the domain name will normally be considered confusingly similar to that mark for purposes of UDRP standing.*”.



Nota-se que a Reclamante possui registros em vigor para marcas compostas pelo sinal “VERIZON” na classe 25 (registros nºs 910014086; 929141989) e, conforme depreende-se do seu site, também comercializa artigos de vestuário:



Resta evidente, portanto, que os direitos da Reclamante sobre o sinal “VERIZON” como marca foram constituídos em 2015, ou seja, em data anterior ao registro do Nome de Domínio pelo Reclamado (ocorrido somente em 2024).

Estão presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2.1, ‘a’, do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º, ‘a’, do Regulamento SACI-Adm, posto que há reprodução passível de confusão entre o nome de domínio <tenisverizon.com.br> e as marcas anteriormente registradas pela Reclamante.

Com relação à pretensa fundamentação na possibilidade de confusão entre o nome de domínio <tenisverizon.com.br> e o nome empresarial da Reclamante e suas subsidiárias (VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC, VERIZON HOLDING DO BRASIL LTDA., e VERIZON TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA), apesar de sua parcial reprodução no referido nome empresarial, a Reclamante não foi capaz de comprovar documentalmente a data de constituição de sua empresa no Brasil e/ou no exterior - se anterior ou posterior ao nome de domínio do Reclamado e, inclusive, não é possível afirmar se o objeto social de tais sociedades são colidentes com as atividades identificadas pelo Reclamado - razão pela qual fica prejudicada a aplicabilidade do art. 2.1, 'c' do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, 'c' do Regulamento SACI-Adm.

Por fim, do mesmo modo, a Reclamante não foi capaz de comprovar anterioridade em relação ao nome de domínio <verizon.com.br> que sequer está ativo, razão pela qual não foi levado em consideração para fins de anterioridade, ficando prejudicada a aplicabilidade do art. 2.1, 'c' do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, 'c' do Regulamento SACI-Adm.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Nos termos do artigo 6º, 'c', do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 4.2, 'd', do Regulamento da CASD-ND, a Reclamação deverá conter o legítimo interesse do Reclamante em relação ao nome de domínio objeto da disputa:

Art. 6º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento:

(...)

c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 7º deste Regulamento, bem como os fundamentos do seu interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

4.2. A Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento:

(...)

(d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;

Com base no exposto pela Reclamante, verifica-se que esta é titular de diversos registros marcários anteriores para o sinal **VERIZON**, tendo os direitos de anterioridade e exclusividade sobre o referido termo.

Portanto, resta comprovado seu legítimo interesse no Nome de Domínio <tenisverizon.com.br> para evitar uma associação indevida ou confusão perante os consumidores.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

De acordo com o artigo 12º, 'b', do Regulamento do SACI-Adm, cabe ao Reclamado apresentar os motivos que ensejam seu direito sobre o Nome de Domínio:

*Art. 12º. O Titular poderá apresentar defesa, no prazo estabelecido pela instituição credenciada, contendo os seguintes dados/informações:
(...)*

b) todos os motivos pelos quais possui direitos sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento.

Conforme já consignado nesta decisão, foi constatada a revelia do Reclamado por ausência de apresentação de sua defesa, cabendo a esse Especialista decidir o conflito com base nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento, de acordo com o art. 15º, §5º, do Regulamento SACI-Adm, e 8.4, do Regulamento da CASD-ND.

Em análise aos documentos, inexistiu explicação plausível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado.

Diante dos direitos anteriores da Reclamante para a expressão “VERIZON” para identificar peças de vestuário e calçados, o Reclamado não podia desconhecer sua existência no momento do registro do Nome de Domínio objeto da presente disputa, justamente porque o referido nome de domínio comercializa calçados.

Assim, considerando que as marcas da Reclamante são anteriores ao registro do Nome de Domínio <tenisverizon.com.br>, não há qualquer fato que aponte para a existência de direito ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

- 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*

Os requisitos acima não são cumulativos, de modo que a presença de um deles já pode caracterizar a má-fé do titular do domínio.

No caso em tela, a Reclamante aponta evidências de má-fé por parte do Reclamado.

Em primeiro lugar, verifica-se do “Tópico C” anterior que não existe qualquer relação do Nome de Domínio adquirido pelo Reclamado com direito anterior que este detivesse.

No caso, além do Reclamado impedir o titular original da marca **VERIZON** de dela fazer uso como nome de domínio no Brasil com a extensão “.com.br”, diretamente relacionado às atividades de vestuário/calçados, há inferência de que o Reclamado o utilize para atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica.

Nesse sentido, os atos evidenciados no procedimento apontam para conduta desleal do Reclamado, que viola marca alheia anteriormente registrada, tirando proveito, sem contrapartida, dos investimentos realizados pela Reclamante em suas marcas e negócio, bem como atrelando sua imagem e reputação a condutas fraudulentas.

O entendimento acima sobre o parasitismo para caracterização de má-fé encontra respaldo na jurisprudência da CASD-ND, conforme se verifica nos casos ND202338, ND202252, ND202160 e ND202111.

A manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado 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.

Desse modo, fica caracterizada a má-fé no registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 alíneas “b” e “d” do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) o Nome de Domínio <tenisverizon.com.br> reproduz as marcas anteriormente registradas pela Reclamante para o mesmo segmento; (ii) o Reclamado não é titular de direitos ou interesse legítimo no uso do Nome de Domínio <tenisverizon.com.br>; e (iii) as circunstâncias do caso demonstram que o nome de domínio <tenisverizon.com.br> foi obtido e mantido de má-fé pelo Reclamado, que busca atrair usuários para o seu website, por meio de situação de provável confusão com a marca da Reclamante, impõe-se o cancelamento do domínio objeto da disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, “a”, 2.2, “b” e “d” e 10.9 “a” do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <tenisverizon.com.br> seja cancelado.

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, 20 de janeiro de 2025

João Vieira da Cunha
Especialista