

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

F. N. M. v. Isbank Participações Ltda.

Caso No. DBR2023-0017

1. As Partes

O Reclamante é F. N. M., Brasil, representado por Opice Blum, Brasil.

A Reclamada é Isbank Participações Ltda., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <musicbank.com.br>, registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 25 de outubro de 2023. Em 26 de outubro de 2023, 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. No dia 30 de outubro de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a 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 31 de outubro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 20 de novembro de 2023. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 23 de novembro de 2023, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 29 de novembro de 2023. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, o Paine! 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

O Reclamante é titular das marcas MUSIC\$BANK e MUSICBANK levadas a registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) conforme:

- registro nº 921305419 para a marca mista MUSIC\$BANK, depositado em 12 de novembro de 2020, registrado em 21 de setembro de 2021, na classe NCL(11) 35;

- registro nº 921305400 para a marca mista MUSIC\$BANK, depositado em 12 de novembro de 2020, registrado em 21 de setembro de 2021, na classe NCL(11) 36; e

- pedido de registro brasileiro nº 928099091 para a marca mista MUSICBANK, depositado em 22 de setembro de 2022, na classe NCL(11) 41.

O nome de domínio em disputa, <musicbank.com.br>, foi registrado em 21 de dezembro de 2022 e atualmente não possui página ativa a ele relacionada. Consta, entretanto, ter o nome de domínio em disputa sido utilizado, inicialmente, em conexão com uma página que “Groove Bank”, que ofertava serviços financeiros, tendo, posteriormente, ocorrido a alteração de seu conteúdo para anunciar o “Music Bank”, anunciado como um “banco 100% digital feito para sua Sintonia”, “*powered by ISBANK*” (anexos 5 e 7 da Reclamação).

O Reclamante enviou, em 05 de setembro de 2023, uma notificação extrajudicial (anexo 6 da Reclamação) alertando a Reclamada sobre seus direitos e solicitando a cessação do uso do domínio e sua transferência.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

O Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz suas marcas anteriores MUSIC\$BANK e MUSICBANK, sendo apto a causar confusão, notadamente em razão de ter o nome de domínio em disputa sido utilizado em conexão com uma página que oferecia serviços financeiros, em direta concorrência com os serviços especificados pela marca MUSIC\$BANK do Reclamante, registrada na classe 36.

Ademais, em síntese, sustenta o Reclamante que a Reclamada registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé, na medida em que (i) a Reclamada sabia ou deveria saber a respeito das marcas do Reclamante para o mesmo segmento e, mesmo assim, registrou o nome de domínio em disputa; (ii) a insistência da Reclamada em manter uma página ativa mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial evidencia um provável objetivo de vender, alugar ou transferir o nome de domínio em disputa para o Reclamante ou terceiros; e, (iii) é possível que a Reclamada tenha registrado o nome de domínio em disputa e tenha o utilizado com o objetivo de impedir que o Reclamante utilize o nome de domínio correspondente no mesmo segmento, de modo a retardar o desenvolvimento de suas atividades empresariais na internet e causar confusão nos consumidores em relação à origem dos serviços ofertados, prejudicando, assim, a atividade comercial do Reclamante, bem como desviando clientela para os sites da Reclamada.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu ao presente procedimento.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, o Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

- “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 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.”

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <musicbank.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.com.br”, reproduz a marca registrada MUSIC\$BANK da Reclamante, com a mera omissão do símbolo “\$”, assim como reproduz integralmente o pedido de registro da Reclamante para a marca MUSICBANK. Ambos os registros e pedidos de registro da Reclamante são anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 7º do Regulamento.

B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

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) ou c) do art. 7º do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento 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, símbolo e afins, do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, entende-se que há evidências que demonstram que o nome de domínio em disputa foi registrado e utilizado de má-fé.

Isto porque, conforme demonstrado nos documentos juntados com a Reclamação, a Reclamada atua no segmento financeiro e bancário e, portanto, é mais provável do que improvável que a Reclamada tivesse conhecimento da marca anterior, de titularidade do Reclamante, registrada no mesmo segmento perante o INPI.

Ainda, após o recebimento de notificação extrajudicial do Reclamante, a Reclamada passou a estar indubitavelmente ciente de que o nome de domínio em disputa violaria as marcas anteriores do Reclamante e, no entanto, optou por insistir na continuidade de sua utilização e oferecimento de serviços financeiros identificados com o sinal distintivo MUSICBANK, em uma situação de provável confusão com os sinais distintivos do Reclamante, nos termos do art. 7º, parágrafo único, alínea d) do Regulamento.

Além disso, outro elemento que, na visão deste Especialista, corrobora a ausência de boa-fé ou legítimo interesse da Reclamada sobre o nome de domínio em disputa reside na ausência de manifestação da Reclamada nas oportunidades em que teve para fazê-lo, quer neste procedimento ou antes de sua propositura. Tivesse a Reclamada direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxílio de advogado especialista, se manifestado.

Entende, assim, este especialista, não ter a Reclamada apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta da Reclamada depreende-se conhecimento do Reclamante (e de suas marcas) quando do registro ou uso do nome de domínio em disputa, a configurar sua má-fé.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações do Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7.Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa, <musicbank.com.br>, seja transferido para o Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 13 de dezembro de 2023

Local: Brasília, DF, BR

¹ De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.