

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Foundcom Limited v. Toweb Brasil Ltda EPP
Caso No. DBR2023-0014

1. As Partes

A Reclamante é Foundcom Limited, Chipre, representada por K. T., Chipre.

A Reclamada é Toweb Brasil Ltda EPP, Brasil, representada por L. L. de C., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <brazino777br.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 21 de agosto de 2023. Na mesma data, 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 22 de agosto 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 24 de agosto de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 13 de setembro de 2023. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 1 de setembro de 2023.

No dia 19 de setembro de 2023, o Centro recebeu nova comunicação do Reclamado.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 20 de setembro 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 26 de outubro de 2023, o Especialista emitiu a Ordem de Procedimento n. 01, na qual determinou que o Centro encaminhasse à Reclamante cópia da Defesa apresentada pelo Reclamado, assim como encaminhasse uma cópia da Reclamação ao terceiro citado pelo Reclamado em sua Defesa. A referida Ordem de Procedimento concedeu prazo para ambas as Partes se manifestarem sobre os documentos mencionados. No entanto, não houve qualquer manifestação das Partes.

4. Questões de Fato

A Reclamante, FOUNDCOM LIMITED, é empresa limitada incorporada no Chipre, tendo sua sede na cidade de Limassol, naquele país. A Reclamante dedica-se à atividade fornecimento de jogos de azar online, incluindo jogos de azar especialmente projetados para o mercado latino americano, onde opera desde 2018.

A Reclamante identifica seus serviços sob as marcas BRAZINO e BRAZINO777, expressão não dicionarizada. A Reclamante é titular de registros internacionais para suas marcas, registradas perante a OMPI sob os números 1691796 e 1699932 com extensão para o Brasil via Protocolo de Madrid, onde se encontram com status de pedidos de registro sob exame sob a seguinte numeração nacional:

- a) BRAZINO, pedido de registro nº 501691796, com prioridade unionista de 11 de julho de 2022;
- b) BRAZINO777 pedido de registro nº 501699932, com prioridade unionista de 16 de setembro de 2022.

A Reclamante também utiliza o nome de domínio <brazino777.com>, registrado em 14 de fevereiro de 2018.

O nome de domínio em disputa <brazino777br.com.br> foi registrado pela Reclamada em 15 de fevereiro de 2023 e direciona a um website de jogos e cassino virtuais, que reproduz a forma de apresentação e as cores daquele da Reclamada.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que sempre zelou pela proteção de sua Propriedade Intelectual, sendo a titular de registros para a marca BRAZINO777, bem como titular de nome de domínio que a incorpora desde 2018.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca BRAZINO777 com a adição da abreviação “br” e, portanto, acaba por se confundir com a marca da Reclamante e mesmo podendo fazer crer ser este o endereço “oficial” da Reclamante para o Brasil..

A Reclamante menciona que o nome de domínio em disputa direciona para página que oferece os mesmos serviços de apostas e de cassino online, sendo que sua aparência virtual é claramente inspirada naquela da página oficial utilizada pela Reclamante.

Alega ainda a Reclamante que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa incorporando a marca BRAZINO777 intencionalmente, pois a conhecia e tentou, com isso, associar-se à imagem prestigiosa alcançada pela marca da Reclamante. Nesse sentido, alega a Reclamante que a reclamada registrou o nome de domínio em disputa em má-fé.

B. Reclamada

A Reclamada apresentou sua resposta tempestiva, manifestando sua surpresa com a Reclamação e alegando não ser a verdadeira proprietária e/ou não ter gerência sobre o conteúdo inserido e publicado, tendo simplesmente registrado o nome de domínio em disputa a pedido de terceiros. Traz extensa

argumentação em defesa desse fato, defendendo a tese de que os dados informados pelo “whois” do Registro.BR seria apenas um protocolo. Não seria um banco de dados acerca do proprietário de um domínio, mas apenas traria a indicação da empresa que registrou o domínio.

Alega a Reclamada ser um provedor de acesso de Internet, não um usuário efetivo do nome de domínio em disputa, não tendo qualquer poder sobre o conteúdo do site.

Traz ainda a Reclamada os dados acerca da pessoa a mando de quem teria procedido ao registro do nome de domínio em disputa, além de apresentar um fac símile de uma página web que conteria as informações pertinentes acerca do efetivo titular. Esta página, no entanto, é inacessível, com o endereço indicado na resposta.

Alega mais uma vez que não é papel dos provedores agir como polícia dos usuários, trazendo jurisprudências que em tese sustentam a alegação.

Por fim, alega que, não tendo responsabilidade alguma sobre o nome de domínio em disputa, não obstará a sua transferência para a Reclamante. Reitera que teria resolvido a questão de forma mais simples, caso tivesse sido contatada previamente pela Reclamante.

6. Análise e Conclusões

6.1. Preliminarmente: Identidade do Reclamado

A Reclamação foi apresentada contra Toweb Brasil Ltda EPP, uma vez que tal é apontada pelo Registrador como titular do nome de domínio em disputa, em consonância com as informações publicamente disponíveis para o nome de domínio em disputa.

A Reclamada alega em sua Defesa que não seria a verdadeira titular do nome de domínio em disputa por se tratar de mero provedor de acesso de Internet, indicando como verdadeiro titular terceiro o qual, segundo a Reclamada, seria o responsável pelo nome de domínio em disputa e do gerenciamento de seu conteúdo. Em que pese tenha sido concedido prazo ao terceiro citado pela Reclamada para se manifestar no procedimento, este se quedou silente, não tendo qualquer participação no presente procedimento administrativo.

As Regras definem "Reclamado" como o detentor de um registro de nome de domínio contra o qual uma reclamação é apresentada. Em vista da confirmação pelo Registrador de que a Toweb Brasil Ltda EPP é a titular do nome de domínio em disputa, é que o Especialista entende a Toweb Brasil Ltda EPP como a Reclamada no presente procedimento.

6.2. Discussão de Mérito

Em consonância com o art. 7 do Regulamento, a Reclamante, na 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 à 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 em disputa:

- (a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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 in verbis (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.

Ainda em consonância com o parágrafo único do art. 7 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, 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.

O Painel Administrativo decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 2º do art. 13 do Regulamento.

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

A Reclamante é a legítima titular de registro internacional para as marcas BRAZINO e BRAZINO777. Ainda que não registrada no Brasil, ela foi depositada em virtude da designação do Brasil nas marcas internacionais nºs 1691796 e 169932, tendo como data de prioridade a data de registro bem anterior à data de registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

Dessa forma, o Painel Administrativo considera que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca BRAZINO777, objeto de registro internacional anterior ao registro do nome de domínio e depositada no Brasil com prioridade anterior ao registro do nome de domínio em disputa,, sendo, conforme o art. 7, (a) do Regulamento, confusamente semelhante a marca anterior da Reclamante.

O Painel Administrativo, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 7 do Regulamento.

B. Direitos ou legítimos interesses

A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre sua marca BRAZINO777, e o uso e registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e expresso consentimento da Reclamante.

A Reclamante alega que a Reclamada não é e nunca foi autorizada a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa <brazino777br.com.br>.

Alega a Reclamante que a Reclamada direciona o nome de domínio em disputa para página dedicada a atividade idêntica à sua, sob forma de apresentação que claramente inspirada naquela de sua própria página oficial, dando a entender ter relação direta com a Reclamante, ou mesmo ser a própria.

A Reclamada, por seu turno, informa não ter relação alguma com o conteúdo da página para a qual é direcionado o nome de domínio sob disputa, pois não se considera dele proprietário, por o ter meramente registrado a pedido de terceiro. Informa, outrossim, que não existe resistência de sua parte à transferência ou ao cancelamento do nome de domínio sob disputa.

Diante da manifestação da Reclamada em não se importar com a transferência ou o cancelamento do nome de domínio, que alega não ser seu; e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

O art.13 do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais o Reclamado entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar sua Resposta com todos os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.

Em sua resposta, a Reclamada alega não ser a titular do nome de domínio sob disputa, mas mera intermediária, agindo em nome do real titular, cujos dados informa. No entanto, a Reclamada deixou de apresentar um contrato ou qualquer outro tipo de documento que comprove essa alegação.

Em vista dessa ausência, e em prol do bom andamento da presente Reclamação, o Painel considerou que, por ser o nome que figura no registro oficial, a Reclamada seguiria respondendo como titular do nome de domínio sob disputa.

No presente caso, o nome de domínio em disputa contém em sua formação a marca da Reclamante, como já observado supra. Além disso, redireciona a página que oferece os mesmos serviços que aqueles prestados pela Reclamante e sob apresentação que em muito se parece com aquela adotada pela página da Reclamante.

Tais circunstâncias indicam que titular do nome de domínio em disputa tinha conhecimento acerca da marca e serviços BRAZINO777, da Reclamante, no momento do registro do nome de domínio em disputa bem como que assim o registrou e dele se utiliza a fim de se fazer confundir com a Reclamante visando ganho comercial indevido.

Por consequência, este Painel Administrativo conclui que houve má fé no registro e uso do nome de domínio em disputa.

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 <brazino777br.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 10 de novembro de 2023

Local: Rio de Janeiro

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.