

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Kaizen Gaming International Limited v. Toweb Brasil LTDA EPP
Caso No. DBR2024-0010

1. As Partes

A Reclamante é Kaizen Gaming International Limited, Malta, representada por Ubilibet, Espanha.

A Reclamada é Toweb Brasil LTDA EPP, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <betanobr.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 23 de maio de 2024. Em 23 de maio de 2024, 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 24 de maio de 2024, 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 3 de junho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de junho de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 24 de junho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 26 de junho de 2024. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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 Paineil 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

A Reclamante pertence ao grupo de empresas Kaizen Gaming, operadora no setor de produtos e serviços de jogos on-line.

Fundada em 2012, hoje, o mapa de negócios do grupo se estende por 12 países da Europa e das Américas, incluindo: Portugal, Brasil, Romênia, Alemanha, Bulgária, República Tcheca, Chile, Peru, Equador e Canadá (Ontário), onde utiliza a marca BETANO.

A Reclamante é titular de inúmeras registros em diversas jurisdições para a sua marca BETANO, fazendo uso efetivo desta marca para distinguir seus produtos e serviços.:

No Brasil, a Reclamante é titular dos seguintes registros para a marca BETANO junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"):

- Registro No. 928330761, na classe 9, depositado em 13 de outubro de 2022 e concedido em 6 de fevereiro de 2024;
- Registro No. 928330702, na classe 41, depositado em 13 de outubro de 2022 e concedido em 6 de fevereiro de 2024;
- Registro No. 928330567 na classe 45, depositado em 13 de outubro de 2022 e concedido em 12 de março de 2024;
- Registro No. 928330648, na classe 42, depositado em 13 de outubro de 2022 e concedido em 6 de fevereiro de 2024.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 12 de novembro de 2022, no mês seguinte ao depósito do pedido de registro da marca da Reclamante no Brasil, ocorrido em 13 de outubro de 2022 e coincidindo com a publicação desses pedidos no boletim do INPI.

As evidências do caso mostram que o nome de domínio em disputa direcionava à um website que imitava o website do Reclamante e seus negócios, com o uso de sua marca registrada para a oferta de serviços idênticos.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Alega a Reclamante que seria uma das principais operadoras de apostas e entretenimento on-line em todo o mundo. O portfólio de produtos e serviços com a marca BETANO é o "carro-chefe" da Reclamante, abrange uma diversidade de opções, incluindo apostas esportivas, cassino on-line e apostas ao vivo.

A marca BETANO possui um grande prestígio na Europa e nas Américas, além de ser amplamente conhecida pelo público em geral nos dois continentes.

Em 2023, tornou-se a principal patrocinadora da "Copa do Brasil", evento esportivo de grande renome nacional, fazendo com que a competição fosse renomeada de "Copa Betano do Brasil". O contrato da Reclamante com a competição se estende até 2025. Da mesma forma, a marca BETANO tem vínculos significativos com o mundo do esporte, como por exemplo, através do patrocínio a:

- 13 atletas em preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024;
- Patrocinadora regional da Copa do Mundo Qatar 2022;
- 18 clubes de futebol dos mundialmente conhecidos campeonatos nacionais de Espanha, Portugal, Chile, Brasil, República Tcheca e Peru; e
- Patrocinadora regional da Copa do Mundo de Clubes na América do Sul e na Europa em 2023 e nos anos seguintes.

Tais circunstâncias demonstram que a marca BETANO possui uma ampla notoriedade no continente americano e, mais especificamente, no Brasil. Alega também a Reclamante que o nome de domínio em disputa é confusamente similar à marca BETANO da Reclamante.

O nome de domínio em disputa deve ser considerado como tendo sido registrado e usado de má-fé pela Reclamada, uma vez que o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada um mês após o depósito do pedido de registro da marca da Reclamante no Brasil, bem como pelo fato de que a Reclamada exibia, até o seu bloqueio em 27 de janeiro de 2024, por meio de uma ação de remoção de conteúdo realizada pela Reclamante através do provedor do Reclamado DIGITALOCEANASN, um site que simulava o site do Reclamante e seus negócios, com o uso de sua marca registrada para a oferta de serviços idênticos.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada a sua Revelia.

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude 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").

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca BETANO da Reclamante, depositada junto ao INPI antes do registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa incorpora a marca da Reclamante acrescentando somente a sigla "br" antes da marca BETANO, o que, não é capaz de afastar a similaridade para criar confusão entre as marcas das Reclamantes e o nome de domínio em disputa.

A Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, 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.

A Reclamante demonstrou que já fazia amplo uso da marca BETANO no momento em que o nome de domínio em disputa foi registrado. Além disso, o nome de domínio em disputa foi registrado em 12 de novembro de 2022; no mês seguinte ao depósito do pedido de registro da marca da Reclamante no Brasil, ocorrido em 13 de outubro de 2022 e coincidindo com a publicação desses pedidos no boletim do INPI. Portanto, considerando a data em que o nome de domínio em disputa foi registrado, é possível concluir que a Reclamada, provavelmente, tinha tomado conhecimento da Reclamante e de seus pedidos de registro para a marca BETANO no Brasil quando registrou o nome de domínio em disputa, o que caracteriza registro em má-fé.

Ademais, a Reclamante trouxe provas de que o nome de domínio em disputa estava, até o seu bloqueio em 27 de janeiro de 2024, devido à uma ação de remoção de conteúdo, direcionado a website o qual imitava o site do Reclamante e seus negócios, com o uso de sua marca registrada para a oferta de serviços idênticos. Nesse sentido, o nome de domínio em disputa estava sendo utilizado de má-fé, para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no 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 <betanobr.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Erica Aoki/

Erica Aoki

Especialista

Data: 10 de julho de 2024

Local: São Paulo.

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.