

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WhatsApp LLC v. L. D. S. ***67349*** e L. d. S.
Caso No. DBR2023-0005

1. As Partes

A Reclamante é WhatsApp LLC, Estados Unidos da América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

Os Reclamados são L. D. S. ***67349***, Brasil, e L. d. S., Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <businesswhatsapi.com.br> e <businesswhatsappsender.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 13 de março de 2023. Em 13 de março de 2023, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No dia 14 de março de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, informando os nomes corretos dos Reclamados e fornecendo os respectivos dados de contato. O Centro enviou um aviso de informações do titular à Reclamante em 28 de março de 2023. A Reclamante apresentou uma Reclamação emendada em 30 de março de 2023.

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 abril de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de abril de 2023. Os Reclamados não apresentaram Defesa. Portanto, em 28 de abril de 2023, o Centro decretou a revelia dos Reclamados.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 5 de maio 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

A Reclamante foi fundada em 2009 e tem por atividade o provimento global de aplicativos de mensagens móveis, usando o termo “WhatsApp” como nome comercial deste então.

Em 2011, a Reclamante registrou marca nominativa para o termo WHATSAPP nos Estados Unidos da América (“EUA”), sob o nº 3939463 (registrado em 5 de abril de 2011); e na União Europeia (“UE”), sob o nº 009986514 (registrado em 25 de outubro de 2011). Em 14 de outubro de 2014, registrou a mesma marca nominativa no Brasil (nº 831031522).

Em 17 de agosto de 2021, a Reclamante registrou no Brasil como marca o termo WHATS(nº 916270734 e 916270912).

A Reclamante também registrou marca figurativa, na EU (nº 010496602, em 18 de maio de 2012), no Brasil (nº 910410577, em 20 de fevereiro de 2018) e internacionalmente (nº 1109890, em 10 de janeiro de 2012).

O aplicativo da Reclamante é notoriamente conhecido no Brasil e em outros países.

Os nomes de domínio em disputa, <businesswhatsapi.com.br> e <businesswhatsappsender.com.br>, foram registrados, respectivamente, em 20 de abril de 2022 e 3 de julho de 2021.

Na data desta decisão, os dois nomes de domínio em disputa não remetem para uma página ativa na Internet. Os nomes de domínio em disputa foram utilizados para oferecer software de transmissão de mensagens em massa no aplicativo da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante afirma ser um dos provedores de aplicações mais famosos do mundo, com 2 bilhões de usuários mensais ativos, sendo ranqueada entre os 25 aplicativos móveis gratuitos mais populares, dentre outros reconhecimentos notáveis (Anexo 3); alega ser titular de múltiplos nomes de domínio associados ao termo “WhatsApp”, seu nome comercial e marca registrada (Anexo 4); sustenta, ainda, que antes da disputa, os websites dos nomes de domínio em disputa apresentavam esquema de cores idêntico ao utilizado por ela, bem como o logotipo de sua marca figurativa de forma não autorizada, outrossim, declara que o conteúdo apresentado nos websites estava associado a venda pelos Reclamados de assinaturas para uso de software de mensagens em massa, correlato ao segmento de atuação do aplicativo da Reclamante, e que tal uso feriria os Termos de Serviço desta última; ademais, aduz que os Reclamados podem estar associados, como no passado, a outros nomes de domínio similares aos ora disputados.

Por fim, a Reclamante afirma que teria enviado duas notificações, em inglês e português, aos Reclamados, não tendo havido resposta. Não obstante, o nome de domínio <businesswhatsapi.com.br> teria deixado de exibir seu website após tais notificações.

Em suas razões de direito, a Reclamante alega que os nomes de domínio em disputa violariam o art. 7 do Regulamento, parágrafo 4(b)(v)(1) das Regras, por serem idênticos ou similares o suficiente para criar confusão: i) com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao INPI; ii) com uma marca de titularidade da Reclamante que se caracterizaria como notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei

Federal nº 9.279/96 ("LPI"); e iii) com seu nome empresarial ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual a Reclamante teria anterioridade, de acordo com os arts. 7(a), 7(b) e 7(c), respectivamente, do Regulamento.

A Reclamante também apresenta precedentes do Centro para sustentar que: i) o Regulamento pode ser utilizado como fonte em disputa de nome de domínio, tendo em vista ter se inspirado na UDRP¹; e que ii) a grafia "Whatsapi", com substituição do "p" final, pela letra "i" não afastaria a associação indevida com os direitos anteriores da Reclamante.

Em seguida, a Reclamante expõe suas razões para constatar má-fé no uso dos nomes de domínio em disputa pelos Reclamados, apresentando precedentes do Centro. Segundo alega, não seria possível aos Reclamados alegar desconhecimento do nome comercial e das marcas em uso da Reclamante, tendo em vista sua notoriedade mundial já reconhecida por este Centro, e tal ciência pelos Reclamados constituiria sua má-fé. Ademais, o uso dos nomes de domínio em disputa pelos Reclamados teria o objetivo de tentar atrair, com fim de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando situação de confusão com o sinal distintivo da Reclamante, na forma da alínea d) do art. 7º, parágrafo único, do Regulamento, tendo em vista que utilizavam esquema de cores similar aos da Reclamante, bem como logomarca não autorizada, para venda de software de marketing no WhatsApp, para ganhos comerciais.

A Reclamante afirma que a configuração da má-fé é agravada pelo fato de os nomes de domínio em disputa terem sido usados para promover software de marketing para o envio em massa de mensagens do WhatsApp, a gerar risco considerável de uso para comunicações não solicitadas (spam), phishing ou outras atividades não autorizadas, pondo em risco a segurança dos usuários do WhatsApp, em violação dos Termos de Serviço do WhatsApp Business. Outrossim, a Reclamante aduz que o fato de os nomes de domínio em disputa não mais apresentarem websites em uso não alteraria a configuração da má-fé. Por fim, a Reclamante defende que a falha dos Reclamados em não responder às cartas de cessar e desistir também é indicativa de má-fé.

A Reclamante nega a possibilidade de os Reclamados possuírem direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa, e afirma que os Reclamados não são licenciados, autorizados nem afiliados à Reclamante para uso das referidas marcas registradas; que as Diretrizes de tais marcas do WhatsApp proíbem o registro de nomes de domínio que com elas possam ser confundidos; que tais circunstâncias são indícios de ausência de direito ou interesse legítimo sobre os nomes de domínio em disputa, a impedir que os Reclamados invoquem o parágrafo 7(b)(i) das Regras.

Em paralelo, a Reclamante afirma que os Reclamados não estariam usando os nomes de domínio em disputa em conexão com qualquer oferta de bens ou serviços em boa-fé, tendo em vista que seu objetivo teria sido promover marketing para mensagens em massa via WhatsApp, em risco à segurança dos usuários e contrariamente aos Termos de Serviço do WhatsApp Business; que teriam sido utilizadas variantes do logotipo e da marca figurativa da Reclamante e seu mesmo esquema de cores, de modo a, alegadamente, dar falsa impressão de que os websites seriam associados à Reclamante; que os Reclamados não são comumente conhecidos pelos nomes de domínio em disputa, na forma do parágrafo 7(b)(i)(2) das Regras; e, enfim, que os Reclamados não estavam fazendo uso legítimo, não comercial ou justo dos nomes de domínio em disputa, na forma do parágrafo 7(b)(i)(3) das Regras.

A Reclamante sustenta, na emenda da Reclamação, que os nomes de domínio em disputa pertencem fundamentalmente ao mesmo interessado, pois ambos são denominados L. d. S. e possuem o mesmo endereço de e-mail como meio de contato informado, conforme consta nos autos do procedimento da Reclamação.

Com base no que expôs, a Reclamante requer a transferência dos nomes de domínio em disputa

¹ Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob ".br" ("SACI-Adm") e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio ("UDRP"), o Painel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP, quando apropriado.

<businesswhatsappsender.com.br> e <businesswhatsapi.com.br> para si (a ser mantido em custódia por seu agente brasileiro).

B. Reclamados

Os Reclamados não apresentaram Defesa.

6. Análise e Conclusões

Com base nas provas e argumentos apresentados à luz do Regulamento, Regras e direito substantivo aplicável, este Especialista passa a decidir, notando que como destacado pela Assessoria Jurídica do NIC.br em resposta à verificação dos nomes de domínio em disputa, a titularidade dos nomes de domínio em disputa se encontra registrada em favor de pessoa física e de pessoa jurídica que se confundem na figura de uma microempresa, cuja natureza costuma ostentar, como no caso dos Reclamados, a identidade comum, revelada pela inclusão, no nome da pessoa jurídica, do nome da pessoa física acrescido do CPF correspondente, não deixando margem a dúvida de que a empresa pertence à pessoa física em questão. Cabe também notar que o CPF funciona no Brasil como meio oficial de identificação, sendo que desde março de 2023 passou a ser o número de identidade (em substituição ao RG), portanto o nome da pessoa jurídica ficou, no caso, oficialmente atrelado à identidade da pessoa física, restando que a presente Reclamação pode ser analisada e decidida, no mesmo Procedimento, em relação a ambos os nomes de domínio em disputa. Dessa forma, os dois nomes de domínio em disputa têm titularidade comum e decide, portanto, este Especialista a favor da consolidação, de acordo com o art. 4(c) das Regras.

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

A Reclamante demonstrou (nos Anexos 1, 2, 3, 5, 6 e 7) que a data do registro dos nomes de domínio em disputa (20 de abril de 2022 e 3 de julho de 2021) é posterior: i) ao uso do termo “WhatsApp” como nome empresarial pela Reclamante; ii) à notoriedade da marca WHATSAPP e sua titularidade pela Reclamante; e iii) ao registro do termo WHATSAPP como marca no Brasil. Diante disso, verifica-se que os nomes de domínio em disputa registrados pelos Reclamados são suficientemente similares para criar confusão com símbolos distintivos prévios da Reclamante, conforme prevê o art. 7º do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras.

Especificamente em relação ao nome de domínio <businesswhatsapi.com.br>, verifica-se que pode ser analisado de duas formas. Em se considerando apartados os termos “whats” e “api”, este a representar sigla de “application programming interface”, conclui-se que a Reclamante possui antecedência em relação ao registro da marca WHATS no Brasil, de modo que a adição do termo “api” não evita confusão com a marca da Reclamada (v. *WhatsApp LLC v. J. N. G. A.*, Caso OMPI No. [DBR2021-0008](#)). Por fim, em se considerando o termo “whatsapi” como um erro de grafia, em substituição do último “p” pela letra “i”, também não se verifica a exclusão da similaridade (v. *WhatsApp LLC v. Diálogo Digital*, Caso OMPI No. [DBR2021-0003](#)).

Portanto, conclui-se que os nomes de domínio em disputa são suficientemente similares aos sinais distintivos usados e registrados pela Reclamante com anterioridade, na forma do art. 7º do Regulamento, e do art. 4(b)(v)(1) das Regras.

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

A Reclamante demonstrou por screenshots de telas (Anexo 7) que os websites dos nomes de domínio em disputa registrados pelos Reclamados, apresentavam marca figurativa da Reclamante e conjunto-imagem alusivo ao utilizado pela Reclamante. Tendo em vista que tais marcas figurativas, além das marcas nominativas utilizadas nos nomes de domínio, já eram registradas pela Reclamante quando do registro dos nomes de domínio em disputa pelos Reclamados, conclui-se que estes possuíam ciência dos serviços

fornecidos por aquela. Ademais, tais serviços, já foram considerados como notórios, conforme decidido em *WhatsApp LLC v. C. B. d. S.*, Caso OMPI No. [DBR2021-0006](#); *WhatsApp Inc., Facebook, Inc. v. Alex Xu, HKITN*, Caso OMPI No. [D2019-1709](#).

Ademais, os referidos screenshots comprovam que os Reclamados utilizaram os nomes de domínio em disputa para oferecer software de mensagens em massa no aplicativo da Reclamante. De acordo com o trecho dos Termos de Serviço do WhatsApp Business apresentados pela Reclamante (§46), tal uso por terceiros é vedado. Quanto a isso, o decidido em *WhatsApp LLC v. Bulk Whatsapp Software*, Caso OMPI No. [D2021-0564](#) e *Nintendo Co., Ltd. v. Svetlana Greegorieva*, Caso OMPI No. [D2021-1144](#), considera que a violação pelos Reclamados dos Termos de Serviço da Reclamante durante o uso dos nomes de domínio em disputa, configura má-fé no registro e/ou no uso dos nomes de domínio em disputa.

Verifica-se que tal uso dado pelos Reclamados buscava se beneficiar da reputação de marcas registradas pela Reclamante ao atrair usuários da Internet para obtenção de ganhos comerciais. Tendo em vista que tal uso tem reconhecido potencial de gerar ganho comercial (*WhatsApp Inc., Facebook, Inc. v. Alex Xu, HKITN*, Caso OMPI No. [D2019-1709](#)), resta configurada má-fé na forma do art. 7, parágrafo único, (d) do Regulamento e do art. 4(b)(v)(2), das Regras.

Cumprе ressaltar que o fato de que os nomes de domínio em disputa não estarem em uso, na data desta decisão, não afasta a configuração da má-fé no registro e/ou no uso previamente dado.

Por fim, em razão da revelia, deve-se considerar como incontroverso que os Reclamados não responderam às notificações da Reclamante. Ademais, e considerando as circunstâncias fáticas do caso, a falha dos Reclamados em responder as notificações da Reclamante pode ser considerada mais um indício de má-fé.

Em relação a potenciais direitos ou interesses legítimos dos Reclamados, a revelia destes tornou incontroversa a afirmação, por parte da Reclamante, de que os Reclamados não são licenciados, afiliados ou possuem autorização da Reclamante para uso das marcas registradas e do nome empresarial desta nos nomes de domínio em disputa. Ademais, a Reclamante demonstrou que suas *Diretrizes da marca do WhatsApp* proíbem seu uso como nome de domínio (§53). Tal ausência de autorizações impede a configuração de legitimidade no registro. Igualmente, não é possível concluir que houvesse boa-fé no uso dado aos referidos websites, tendo em vista a promoção de software de mensagens em massa no aplicativo fornecido pela Reclamante, (v. *WhatsApp Inc., Facebook, Inc. v. Alex Xu, HKITN*, Caso OMPI No. [D2019-1709](#) e *Instagram, LLC v. Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / Elnur Alizade*, Caso OMPI [D2021-1845](#)), manejada com uso de marca figurativa e nominativa da Reclamante, além de alusão ao seu conjunto-imagem (v. *Groupe Partouche v. Madarin Data LTD, Pousaz Raymond*, Caso OMPI No. [D2010-1649](#)).

Outrossim, a raiz do nome dos Reclamados, não possui semelhança com os nomes de domínio em disputa. Consequentemente, não é possível sustentar que os Reclamados fossem comumente conhecidos ou associados aos termos colidentes nos nomes de domínio em disputa.

Finalmente, o fato de que os Reclamados inseriram aviso de isenção de responsabilidade, sobre inexistência de relacionamento com a Reclamante, não deve ser considerado como excludente de má-fé, segundo o decidido em *WhatsApp LLC v. O. B.*, Caso OMPI No. [DBR2022-0014](#). Em primeiro lugar, conclui-se que no caso em tela, tal aviso não era ostensivo, pois se encontrava em página de FAQ, seção acessória, de perguntas frequentemente respondidas. Em segundo lugar, a existência de tal aviso não afasta o uso não autorizado e em má-fé de sinais distintivos da Reclamante, a prejudicar o registro e o uso dos nomes de domínio em disputa, inclusive demonstrando cabalmente a ciência prévia em relação à atividade notória da Reclamante.

Portanto, este Especialista decide que o registro e uso dos nomes de domínio em disputa ocorreram de má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <businesswhatsapi.com.br> e <businesswhatsappsender.com.br> sejam transferidos para a Reclamante².

/Gilberto Martins de Almeida/

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 19 de maio de 2023

² 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.