

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Nintendo of America Inc. v. P. M.

Caso No. DBR2025-0002

1. As Partes

A Reclamante é Nintendo of America Inc., Estados Unidos da América, representada por Daniel Advogados, Brasil.

O Reclamado é P. M., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <nintendoswitch2.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 7 de fevereiro de 2025. Em 10 de fevereiro de 2025, 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 11 de fevereiro de 2025, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado 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 12 de fevereiro de 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de março de 2025. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 6 de março de 2025, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como Especialista em 10 de março de 2025. 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 Painele 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 trata-se de desenvolvedora de jogos eletrônicos mundialmente conhecida.

Segundo informações recebidas pelo NIC.br, o nome de domínio foi registrado em 24 de dezembro de 2024.

A Reclamante comprovou a sua titularidade em relação a diversos registros, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), para diferentes marcas compostas pelo termo "nintendo", anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, dentre os quais importa destacar os seguintes:

- Reg. nº 912358238, para a marca nominativa NINTENDO SWITCH, depositada em 24 de fevereiro de 2017 e concedida em 28 de agosto de 2018, para identificar os seguintes produtos: "Discos compactos, discos óticos, cartuchos e cartões de memória contendo música, quebra-cabeças, histórias e jogos de vídeo; programas de jogos de computador; software de jogos de computador; programas de computador; programas de jogos de computador para download; software de jogos de computador para download; programas de computador para download; programas de jogos eletrônicos para download; software de jogos eletrônicos para download; arquivos multimídia para download, incluindo jogos de computador, música, quebra-cabeças, histórias e jogos de vídeo; arquivos de música para download; programas de jogos de vídeo para download; software para jogos de vídeo para download; programas de jogos eletrônicos; software de jogos eletrônicos; programas de jogos de vídeo eletrônicos; software de jogos de vídeo eletrônicos; programas de jogos para aparelhos de jogos de vídeo portáteis; programas de jogos para aparelhos de jogos de vídeo; partes e acessórios para telefones celulares, a saber, caixas para telefones celulares e alças de telefones celulares; cartuchos de jogos de vídeo; discos de jogos de vídeo; cartões de memória de jogos de vídeo; dispositivos de memória de jogos de vídeo, incluindo, cartuchos, discos compactos, cartões de memória e discos óticos; programas de software para sistemas operacionais de jogos de vídeo e programas utilitários; programas de jogos de vídeo; softwares de jogos de vídeo"; e
- Reg. nº 912358319, para a marca nominativa NINTENDO SWITCH, depositada em 24 de fevereiro de 2017 e concedida em 28 de agosto de 2018, para identificar os seguintes produtos: "Acessórios para sistemas eletrônicos de jogos de vídeo e jogos de computador, a saber, adaptadores ac, carregadores, fones de ouvido, microfones, adaptadores de energia, canetas stylus; bonecos de ação; acessórios para bonecos de ação; jogos de tabuleiro; jogos de cartas; estojos para bonecos de ação; máquinas de jogos de computador; bonecas; consoles de jogos eletrônicos; controladores de jogos eletrônicos e joysticks de jogos eletrônicos; controladores de jogos eletrônicos com uma tela de vídeo integrado; máquinas de jogos eletrônicos; dispositivos de memória eletrônicos para utilização com sistemas eletrônicos de vídeo e jogos de computador; máquinas de jogos de vídeo eletrônicas para utilização com um monitor ou televisão; películas plásticas montadas conhecidas como capas (skin) para cobrir e proteger unidades de jogos de vídeo e consoles de jogos de vídeo; unidades portáteis para jogos eletrônicos; unidades portáteis para jogos de vídeo; cartas de baralho; bonecos de pelúcia; brinquedos de pelúcia; invólucros e capas pré-fabricados para unidades manuais/portáteis de jogos de vídeo (video games); invólucros e capas pré-fabricados para máquinas de jogos de vídeo (video games); cartões de jogo promocionais; estojos de transporte e estojos de proteção para sistemas de jogos de vídeo; películas de proteção adaptadas para telas para máquinas de jogos portáteis; quebra cabeças; bolas esportivas; brinquedos de pelúcia; bonecos de ação de brinquedo; balões de brinquedo; chaveiros de brinquedo com e sem dispositivo sonoro; jogos de cartas colecionáveis; consoles de jogos de vídeo; controladores de jogos de vídeo; joysticks de jogos de vídeo; máquinas de jogos de vídeo".

Ademais, a Reclamante comprovou a sua titularidade de diversos nomes de domínio compostos pelos termos “nintendo” e “switch”, anteriores ao registro do nome de domínio em disputa. A título de exemplo:

- Nome de domínio <nintendoswitch.com>, registrado em 20 de outubro de 2016;
- Nome de domínio <nintendoswitch.game>, registrado em 20 de outubro de 2016; e
- Nome de domínio <nintendoswitch.net>, registrado em 20 de outubro de 2016;

Antes do seu congelamento por força do parágrafo 2º do art. 15 do Regulamento, o nome de domínio em disputa estava sendo utilizado para a divulgação de “grupo oficial de lançamento” relacionado ao produto Nintendo Switch 2 — que seria a nova geração ou versão do produto referente à marca NINTENDO SWITCH da Reclamante —, reproduzindo integralmente a marca e imagens do produto da Reclamante, sem a devida autorização.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Em sua Reclamação, a Reclamante basicamente alegou o seguinte:

- Possui direitos amplamente reconhecidos sobre a marca NINTENDO e suas variações — incluindo, mas não se limitando à marca NINTENDO SWITCH —, a qual seria notoriamente conhecida no Brasil e no mundo, sendo sinônimo de qualidade e inovação no setor de videogames, consoles e produtos de entretenimento eletrônico;
- É a titular de diversos registros de marca no Brasil relacionados às marcas NINTENDO e NINTENDO SWITCH junto ao INPI, bem como do nome de domínio <nintendoswitch.com.br> por meio de escritório de advocacia, além de outros nomes de domínio com esse mesmo núcleo;
- O nome de domínio em disputa incorpora integralmente as marcas registradas da Reclamante, sendo a inclusão do número “2” insuficiente para diferenciar o nome de domínio em disputa da marca registrada da Reclamante, já que adicionar elementos numéricos a marcas amplamente reconhecidas não afastaria a similaridade confusa entre o nome de domínio em disputa e as marcas registradas. Afirma, ainda, que a inclusão do número “2” no nome de domínio em disputa apenas reforçaria a ligação com as marcas registradas da Reclamante, sugerindo que o nome de domínio em disputa estaria relacionado a uma nova geração ou versão do produto sob a marca NINTENDO SWITCH, o que geraria confusão sobre a titularidade e origem do nome de domínio em disputa;
- O Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa, sendo o seu único interesse abusar da semelhança do nome de domínio em disputa com os domínios corporativos e marcas da Reclamante;
- O Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa para promover informações relacionadas ao produto da Reclamante, incluindo a divulgação de “grupos oficiais de lançamento”, sem haver, todavia, evidências de que ele possui qualquer autorização, licença ou vínculo legítimo com a Reclamante para fornecer tais informações ou organizar tais atividades. Afirma que esse uso pelo Reclamado seria claramente destinado a criar uma associação falsa e enganosa entre o site do Reclamado e a Reclamante, explorando indevidamente a sua marca;
- Assim, o Reclamado não estaria fazendo um uso legítimo, não comercial ou justo do nome de domínio em disputa, sendo esse utilizado de maneira a induzir os consumidores a acreditarem que há uma associação oficial entre o Reclamado e a Reclamante, o que não seria verdade;

- O Reclamado nunca foi comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa;
- A conduta do Reclamado demonstra registro e uso de má-fé do nome de domínio em disputa, já que esse registrou o nome de domínio incorporando integralmente a marca NINTENDO SWITCH, com a intenção de explorar a reputação da marca registrada da Reclamante. Afirma, ainda, que o site vinculado ao nome de domínio em disputa promove informações relacionadas ao produto Nintendo Switch 2, sem autorização ou vínculo legítimo com a Reclamante, o que demonstraria a intenção do Reclamado de induzir consumidores ao erro e desviar a clientela da Reclamante para obter ganhos ilícitos.

B. Reclamado

Conforme comunicação datada de 6 de março de 2025, o Reclamado não apresentou sua Defesa no presente procedimento administrativo, sendo decretada, portanto, a sua revelia.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras, a reclamante deve comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos abaixo em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

“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.”

Além disso, de acordo com o art. 7º, parágrafo único, do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras, a reclamante deve comprovar a má-fé na utilização ou registro do nome de domínio objeto do procedimento, tais como:

“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.”

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

Conforme comprovado pela Reclamante, essa é titular de diversas marcas compostas pelo termo “nintendo”, especialmente as marcas NINTENDO SWITCH.

Isto posto, a marca NINTENDO SWITCH é reproduzida, de maneira integral, no nome de domínio em disputa. Portanto, o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com as marcas da Reclamante.

Convém esclarecer que a adição do número “2” no nome de domínio em disputa não afasta a possibilidade de confusão entre o nome de domínio em disputa e as marcas da Reclamante..

Assim, o presente caso se enquadra no item “a” do artigo 7º do Regulamento, bem como no artigo 4(b)(v)(1) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa é apto a gerar confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

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

Conforme imagens colacionadas pela Reclamante, o nome de domínio em disputa redirecionava a um website que reproduzia integralmente não só a marca NINTENDO SWITCH da Reclamante, mas também imagens do próprio produto de videogame da Reclamante. Além disso, o website promovia um “grupo oficial de lançamento”, o qual serviria para o usuário “ficar por dentro do lançamento oficial” do produto e “garantir vantagens únicas”.

Dessa forma, considerando a composição do nome de domínio em disputa e, com base nas evidências do caso, resta evidente que o uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado visava induzir o público a erro, aproveitando-se da notoriedade da marca da Reclamante. Tal conduta reforça a má-fé no registro e na manutenção do nome de domínio em disputa, uma vez que seu registro buscava criar a falsa impressão de uma relação oficial com a Reclamante e seus produtos.

Nesse sentido, a criação de um “grupo oficial de lançamento” com promessas de benefícios exclusivos reforça a intenção de enganar os consumidores, induzindo-os a acreditar que estavam interagindo com um canal legítimo da Reclamante. Esse tipo de prática pode não apenas causar danos à reputação da Reclamante, como também prejudicar consumidores que confiam na veracidade das informações divulgadas no website vinculado ao domínio em disputa.

Destaca-se, ainda, que, conforme afirmou a Reclamante, essa nunca autorizou o uso de sua marca pelo Reclamado, nem nunca possuiu qualquer relação ou associação comercial com o Reclamado, de modo que a reprodução presente no nome de domínio em disputa se deu de maneira não autorizada.

Por fim, convém ressaltar que o Reclamado não apresentou Defesa, não tendo manifestado, assim, qualquer argumento ou demonstração de um interesse legítimo ou direito em relação ao nome de domínio em disputa.

Sendo assim, está configurada a hipótese prevista no item “d” do art. 7º, parágrafo único, do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <nintendoswitch2.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Luiz E. Montauray Pimenta

Luiz E. Montauray Pimenta

Especialista

Data: 24 de março de 2025

Local: Rio de Janeiro, Brasil

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.