

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva - ME  
Caso No. DBR2012-0001

### **1. As Partes**

A Reclamante é Western Digital Technologies, Inc., de Irvine, Estados Unidos da América, representada por Dannemann Siemsen, Brasil.

A Reclamada é Andreia Cristina Riveira G. Silva - ME, de São Paulo, Brasil.

### **2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro**

Os nomes de domínio em disputa são <wdmegastore.com.br> e <wdstore.com.br>, os quais estão registrados com o NIC.br.

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o "Centro") em 27 de janeiro 2012. Em 30 de janeiro de 2012, 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. Em 31 de janeiro de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros 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 as Regras, art. 3, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 6 de fevereiro de 2012. De acordo com as Regras, art. 7(a), a data limite para o envio da defesa findou em 26 de fevereiro 2012. No dia 3 de fevereiro de 2012, o Centro recebeu uma comunicação da Reclamada, com o seguinte teor "[A]guardar contato do Responsável legal da entidade.". No mesmo dia, o Centro confirmou o recebimento da comunicação e alertou a Reclamada de que a data limite para o envio da defesa findava em 26 de fevereiro de 2012. A Reclamada não apresentou qualquer resposta. Portanto, em 27 de fevereiro de 2012, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Manoel J. Pereira dos Santos como Especialista em 2 de março de 2012. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento das Regras, arts. 4 e 5.

#### 4. Questões de Fato

A Reclamante opera desde 1970 no segmento de produtos para armazenamento de dados digitais, tais como discos rígidos (HD) e unidades de estado sólido (SSDs), com as marcas WESTERN DIGITAL e WD. Fundada nos Estados Unidos, a Reclamante expandiu suas operações internacionalmente, possuindo fábricas na Califórnia, Malásia, Cingapura, Tailândia e Brasil e atuando em diversos países, seja por meio de filiais ou subsidiárias, seja por meio de distribuidores locais. A Reclamante também comercializa seus produtos por meio de loja virtual (“WD Store”), acessível em “www.wdstore.com”.

No Brasil, a Reclamante opera há mais de 3 anos por meio de distribuidores locais, tendo inaugurado fábrica própria na Zona Franca de Manaus em 2010. No Brasil, a Reclamante é titular de: (a) Registro nº 827.007.965 para a marca nominativa WD, depositado em 16.12.2004 e concedido em 18.1.2011 para a classe 9, cobrindo produtos de computador (discos digitais); (b) Registro nº 827.257.341 para a marca mista WD, depositado em 21.3.2005 e concedido em 20.4.2010 para a classe 9, cobrindo produtos de computador (discos rígidos e unidades (“drives”) de discos); e (c) Registro nº 822.123,185 para a marca nominativa WD, depositado em 21.10.1999 e concedido em 27.4.2004 para a classe 9, cobrindo “drives de disco”. A Reclamante é ainda titular de diversos nomes de domínio que incorporam a marca WD, tais como <wdstore.com>, registrado em 23.5.2001, e <wdc.com>, registrado em 15.5.1992.

O nome de domínio em disputa <wdmegastore.com.br> foi registrado em 13 de julho de 2011 e o nome de domínio em disputa <wdstore.com.br> foi registrado em 21 de outubro de 2010.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante alega que os nomes de domínio em disputa <wdmegastore.com.br> e <wdstore.com.br> são suficientemente similares para causar confusão com os símbolos distintivos e nomes de domínio sobre os quais a Reclamante tem direitos porque: (a) os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente a marca registrada WD; (b) os termos “mega” e “store” são descritivos e de uso comum, não acrescentando caráter distintivo aos nomes de domínio em disputa; e (c) a parcela distintiva do nome de domínio em disputa <wdstore.com.br> é idêntica à parcela distintiva do nome de domínio <wdstore.com> e a parcela distintiva do nome de domínio em disputa <wdmegastore.com.br> é muito semelhante ao nome de domínio <wdstore.com>, sendo que o termo “mega” não é capaz de afastar a possibilidade de confusão entre os sinais.

A Reclamante alega que a Reclamada registrou e está usando os nomes de domínio em disputa de má fé, causando dano à Reclamante, porque (a) o sinal “WD” é usado há mais de 40 anos para identificar equipamentos de informática e é inevitavelmente associado à Reclamante e às suas atividades; (b) a Reclamada não possui nenhum direito ou legítimo interesse sobre o sinal “WD” por não ter sido autorizada pela Reclamante a utilizar a marca WD, não ter qualquer relação com a Reclamante e não empregar a sigla “WD” como nome empresarial, não sendo conhecida por essa designação; (c) a Reclamada não possui qualquer registro de marca com a sigla “WD” nem emprega esse sinal de boa fé para identificar seus serviços; (d) o registro de nomes de domínio compostos de marcas notoriamente conhecidas tem sido reconhecido como indício *prima facie* de má fé conforme decisões da OMPI proferidas em procedimentos UDRP; (e) a Reclamada vem usando os nomes de domínio em disputa para disponibilizar uma loja virtual de equipamentos de informática, imitando o website original da Reclamante e reproduzindo os logotipos das

marcas WD e WDStore da Reclamante; (f) a Reclamada usa a versão em português (“Você cria as lembranças. Nós ajudamos a guardá-las”) da expressão de propaganda empregada pela Reclamante em seu material publicitário (“You make the memories. We help keep them safe”); (g) a Reclamada criou os nomes de domínio em disputa, copiando a identidade visual do website da Reclamante, para atrair a atenção do consumidor, aumentar o tráfego de acesso de seu website e induzir o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que a Reclamada é um representante oficial da Reclamante, o que é confirmado pelo fato de que um representante da Reclamante foi contatado por uma pessoa associada no passado à Reclamada para produzir uma versão brasileira do site “www.wdstore.com”, e (h) a conduta da Reclamada de registrar nomes de domínio reproduzindo marcas de terceiro não é fato isolado, o que reforça o argumento de má-fé da Reclamada, conforme precedentes da OMPPI proferidos em procedimentos UDRP.

## **B. Reclamada**

A Reclamada não apresentou qualquer resposta.

## **6. Análise e Conclusões**

### **A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento**

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar a existência, dentre outros, 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.

Os nomes de domínio em disputa incorporam o termo “WD”, que constitui marca registrada ou pelo menos depositada pela Reclamante no Brasil anteriormente ao registro dos nomes de domínio em disputa.

O acréscimo dos termos “store” – palavra inglesa que significa “loja” ou estabelecimento comercial – e “mega” – prefixo que “anteposto ao nome dum unidade de medida, forma o nome de uma unidade derivada, um milhão de vezes maior que a primeira” (Dicionário do Aurélio, verbete “mega”) e que é geralmente empregado para qualificar a grandeza da palavra a que está anteposto – não é capaz de afastar a similaridade entre as marcas da Reclamante e os nomes de domínio em disputa nem a possibilidade de confusão entre os mesmos.

Com efeito, é manifesto que neste tipo de associação o termo “WD” sobressai-se uma vez que os termos “store” e “megastore” remetem à ideia de comercialização, inclusive em grande escala, de produtos identificados com a marca WD. Essa possibilidade de confusão fica reforçada pelo fato de a Reclamante utilizar o nome de domínio <wdstore.com> para comercializar seus produtos *online*.

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

### **B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa**

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio devem constar da defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

A Reclamada não apresentou Defesa, tendo sido decretada sua revelia. O Especialista aceita as alegações da Reclamante de que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos sobre o sinal “WD” por não ter sido autorizada pela Reclamante a utilizar a marca WD, não ter qualquer relação com a Reclamante, não empregar a sigla “WD” como nome empresarial, não sendo conhecida por essa designação, e não empregar esse sinal de boa fé para identificar seus serviços.

Portanto, a Reclamante logrou comprovar que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa e, como a Reclamada não respondeu às alegações da Reclamante, na opinião deste Especialista, os fatos e alegações da Reclamante constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

Assim sendo, o Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa.

### **C. Nomes de domínio registrados ou sendo utilizados de má fé**

De acordo com o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, as circunstâncias a seguir transcritas, 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 Especialista aceita a alegação da Reclamante de que o emprego do termo “WD”, usado pela Reclamante há mais de 40 anos para identificar produtos de informática e bastante conhecido nesse segmento de mercado, tanto nacional quanto internacionalmente, constitui evidência de má fé no registro dos nomes de domínio em disputa, sobretudo porque esse termo vem associado aos termos “store” e “megastore” que remetem à comercialização dos produtos identificados pela marca WD registrada pela Reclamante.

Além disso, na opinião deste Especialista, ao usar os nomes de domínio em disputa para disponibilizar uma loja virtual de equipamentos de informática, imitando o sítio de rede eletrônica original da Reclamante, reproduzindo os logotipos das marcas WD e WDStore da Reclamante e utilizando a versão em português (“Você cria as lembranças. Nós ajudamos a guardá-las”) da expressão de propaganda empregada pela Reclamante em seu material publicitário (“You make the memories. We help keep them safe”), a Reclamada objetiva atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Some-se a isso o fato de que a Reclamante nega a existência de qualquer vínculo entre as partes, capaz de autorizar a Reclamada a reproduzir os logotipos das marcas WD e WDStore da Reclamante nos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa, o que, aliás, não foi contraditado pela Reclamada.

Além disso, a conduta da Reclamada de registrar nomes de domínio reproduzindo marcas de terceiro (como Apple, LaCie, Mac e Iomega) não é fato isolado, conforme comprovou a Reclamante, o que reforça o argumento de má fé da Reclamada, tanto no registro, quanto no uso dos nomes de domínio em disputa. Deve ser salientado que um dos objetivos do Regulamento é precisamente coibir o abuso no registro de nomes de domínios por terceiros de má fé.

Finalmente, o Especialista tentou acessar o sítio de rede eletrônica “www.wdmegastore.com.br” em 10 de março de 2012 e constatou que o nome de domínio em disputa <wdmegastore.com.br> não direciona o

usuário da Internet para nenhum sítio de rede eletrônica. Contudo, tal fato não descaracteriza a existência de má fé por parte da Reclamada. Primeiro, porque o registro desse nome de domínio em disputa impede que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente. Segundo, porque as circunstâncias relacionadas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento não são exaustivas, mas apenas exemplificativas das hipóteses de má fé da Reclamada, podendo existir outras. A manutenção sem uso de um nome de domínio registrado de má fé configura também indício de má fé na utilização desse nome de domínio<sup>1</sup>.

Portanto, o Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso dos nomes de domínio em disputa.

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista decide que os nomes de domínio em disputa <wdmegastore.com.br> e <wdstore.com.br> sejam transferidos para a Reclamante.

**Manoel J. Pereira dos Santos**

Especialista

Data: 12 de março de 2012

---

<sup>1</sup> De acordo com decisões prévias do Centro, estabeleceu-se que, em determinados casos, a mera manutenção passiva do nome de domínio pode contribuir para a caracterização da má fé. Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 e *Polaroid Corporation v. Jay Strommen*, Caso OMPI No. D2005-1005.