

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Take-Two Interactive Software, Inc. v. M M S Informática  
Caso No. DBR2013-0008

### 1. As Partes

A Reclamante é Take-Two Interactive Software, Inc., de Nova Iorque, Estados Unidos da América, representada por Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.

A Reclamada é M M S Informática, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, representada por M [REDACTED] de M [REDACTED] S [REDACTED], [REDACTED]

### 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <rockstargames.com.br>, registrado perante o NIC.br.

### 3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 3 de julho de 2013. Em 3 de julho de 2013, 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. Na mesma data, 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 4 de julho de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de julho de 2013. A Reclamada apresentou a Defesa no dia 11 de julho de 2013.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como o Especialista em 30 de julho de 2013. 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 arts. 4 e 5 das Regras.



Em atenção ao art. 12 do Regulamento, este Painel 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 é uma empresa que atua no desenvolvimento e distribuição de jogos de videogame, muitos dos quais ganharam largo sucesso como o GRAND THEFT AUTO, lançado em 1998 e produzido por sua subsidiária integral denominada Rockstar Games, Inc. (Anexo 3 à Reclamação).

No Brasil, a Reclamante é titular do registro de marca n. 829956573, concedido em 4 de janeiro de 2011, para a marca nominativa ROCKSTAR GAMES, destinada a assinalar, na classe internacional 9, dentre outros, "programas e software de jogos de computador" (Anexo 4 à Reclamação). A marca nominativa ROCKSTAR GAMES foi concedida com a ressalva de ausência de direito ao uso exclusivo da expressão "games".

O nome de domínio em disputa, <rockstargames.com.br>, foi registrado em 12 de janeiro de 2011 e atualmente não possui nenhum sítio de rede eletrônica ativo a ele vinculado.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

Afirma a Reclamante que o nome de domínio em disputa reproduz a sua marca ROCKSTAR GAMES devidamente registrada no Brasil (Anexo 4 à Reclamação), além de constituir o elemento característico do nome empresarial de uma de suas subsidiárias.

Em seu entender, tal expressão só pode ser utilizada para se referir à Reclamante, sua subsidiária ou o seu respectivo portal, conhecido de todo e qualquer usuário que compra ou faz uso de jogos eletrônicos.

Por sua vez, a Reclamada parece não possuir nenhum legítimo direito ou interesse sobre a marca ROCKSTAR GAMES. De igual forma, não há nenhuma relação entre a Reclamada e a Reclamante, sendo que a Reclamada sequer foi autorizada pela Reclamante a usar a marca e/ou nome empresarial ROCKSTAR GAMES como nome de domínio.

Alega a Reclamante, ainda, que a Reclamada não possui nenhum registro para a marca ROCKSTAR GAMES, seja no Brasil ou exterior, nem mesmo a utiliza ou já a utilizou de boa fé para identificar os seus serviços ou produtos.

Ademais, o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa (Anexo 8 à Reclamação) anunciava à venda o domínio, de modo que, ao que parece, a Reclamada teria adquirido o nome de domínio em disputa para posteriormente negociá-lo com a Reclamante.

Também evidencia a má fé da Reclamada sua conduta em registrar diversos nomes de domínio que imitam ou reproduzem marcas conhecidas de terceiros, como: <choptime.com.br>, <gmil.com.br>, <hotamail.com.br>, <iotubi.com.br>, <mitsubich.com.br>, <orkult.com.br>, <orkuty.com.br>, <plishop.com.br>, <portalterra.com.br>, <yootub.com.br>, <youtube.com.br>, <youtubbe.com.br>, entre outros (Anexo 9 à Reclamação).

Diante de tais circunstâncias, entende a Reclamante restar caracterizada a má fé da Reclamada, de acordo com artigo 3(a)(c) do Regulamento e o artigo 4(b)(v)(1) das Regras, devendo o nome de domínio em disputa ser a ela transferido.



## B. Reclamada

Em 11 de julho de 2013, o Sr. M [REDACTED] de M [REDACTED] S [REDACTED] enviou e-mail ao Centro, em defesa da Reclamada, alegando que esta não tentou vender nenhum site ou nome de domínio da Reclamante, e que também não quer confundir os usuários da Internet, não havendo, pois, conduta alguma em má fé.

Informou ainda o Sr. M [REDACTED] que o cancelamento do nome de domínio em disputa teria sido requerido após o recebimento da Reclamação, visto não querer causar transtorno algum para a Reclamante, não tendo interesse algum em briga ou disputa judicial.

## 6. Análise e Conclusões

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob ".br" (SACI-Adm") busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no ".br" e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a lhe causar prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 3, *caput*, do Regulamento):

- 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 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.

Para a caracterização da má fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo (parágrafo único do art. 3 do Regulamento):

- 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.

Insta, pois, verificar (i) se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação e (ii) se a Reclamada agiu em má fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa.



Quanto ao primeiro ponto, parece evidente a este Especialista que o nome de domínio em disputa reproduz, na íntegra, a marca ROCKSTAR GAMES, registrada no Brasil.

O nome de domínio em disputa é, portanto, idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, já registrada perante o INPI, conforme alínea "a" do *caput* do art. 3 do Regulamento.

Ademais, o Especialista nota que houve o reconhecimento, em sede de Defesa, da ausência de direitos ou legítimos interesses da Reclamada em relação ao nome de domínio em disputa (art. 11(c) do Regulamento).


Passa-se, então, à análise da configuração ou não da má fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

A má fé da Reclamada no registro ou uso do nome de domínio em disputa desponta evidente a este Especialista pela somatória dos seguintes fatores:

- i. oferecimento do nome de domínio em disputa à venda (conforme Anexo 8 à Reclamação);
- ii. conduta da Reclamada em registrar nomes de domínio que, potencialmente, violariam direitos de terceiros (como <choptime.com.br>, <gmail.com.br>, <hotamail.com.br>, <iotubi.com.br>, <mitsubich.com.br>, <orkult.com.br>, <orkuty.com.br>, <plishop.com.br>, <portalterra.com.br>, <yootub.com.br>, <youtube.com.br>, <youtubbe.com.br>, entre outros - Anexo 9 à Reclamação);
- iii. conforme previamente indicado, ausência de direitos ou legítimos interesses em sua resposta à Reclamação; e
- iv. uso do nome de domínio em disputa para, em momento inicial, vinculá-lo a sítio de rede eletrônica em que links patrocinados são exibidos, e, em momento posterior, desativá-lo (*passive holding*), ambos os cenários suficientes para caracterizar a má fé no uso do nome 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 o nome de domínio em disputa <rockstargames.com.br> seja transferido para a Reclamante<sup>1</sup>.

  
Wilson Pinheiro Jabur  
Especialista  
Data: 11 de agosto de 2013  
Local: São Paulo, Brasil

---

<sup>1</sup> De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.