

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Informática Ltda., Microsoft Corporation v. R [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]
Caso No. DBR2013-0010

1. As Partes

A Reclamante é Microsoft Informática Ltda., de São Paulo, Brasil, e Microsoft Corporation, de Redmond, Washington, Estados Unidos da América, representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

O Reclamado é R [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED], de [REDACTED]

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <xboxone.com.br> e <xbox1.com.br>, registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 18 de julho de 2013. Em 18 de julho de 2013, 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. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o 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 o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 22 de julho de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de agosto de 2013. Em 12 de agosto de 2013, o Reclamado apresentou pedido de prorrogação de prazo de 10 dias para a apresentação da Defesa. O Centro confirmou o recebimento do pedido do Reclamado e convidou a Reclamante a se manifestar. Na mesma data, a Reclamante apresentou objeção ao pedido do Reclamado. Em 14 de agosto de 2013, o Centro, em vista da manifestação de discordância da Reclamante com relação ao prazo solicitado, somada à ausência de

elementos fornecidos pelo Reclamado capazes de demonstrar a excepcionalidade prevista no art. 7 (d) das Regras, o que seria de mister, decidiu não prorrogar o prazo de apresentação da Defesa. Não obstante, as partes foram informadas de que a Defesa apresentada intempestivamente, assim como eventuais comunicações subsequentes, seriam transmitidas ao Painel Administrativo, uma vez nomeado, para sua apreciação quanto à admissibilidade e pertinência de seu conteúdo para a decisão de mérito.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira, Gabriel F. Leonardos e Marcello do Nascimento como Especialistas em 27 de agosto de 2013. Os Especialistas declaram que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. Os Especialistas apresentaram 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.

4. Questões de Fato

A Reclamante Microsoft Corporation é uma empresa multinacional fundada em 1975, líder mundial em softwares, serviços e soluções para negócios.

A Reclamante é titular de inúmeras marcas no Brasil para assinalar produtos e serviços nas classes 9, 18,38 e 41, entre outras a marca nº 823629198 XBOX na classe 09 para assinalar entre outros os seguintes produtos: máquinas de vídeo game para usar com televisões e computadores; dispositivos eletrônicos, a saber hardware de computador para acessar redes globais de computadores e comunicações; hardware de computador e periféricos; teclados de computador; joystick para computador e vídeo games e controladores de jogo; “game pads” e controladores para jogo de computador; etc.; marca nº 825029848 XBOX na classe 18 para assinalar os seguinte produtos: malas; bolsas de viagem; sacolas; bolsas esportivas para diversos usos; valises para documentos; pastas executivas; bolsas de lona; mochilas; bolsas para cintura; bolsas escolares; pastas para transportar consoles e controles de jogos de vídeo; pastas para transportar DVDS; a marca nº 824867097 XBOX LIVE na classe 38 para assinalar os seguintes serviços: fornecimento de acesso multiusuário à Internet via redes de cabo e telefone; serviços de bate-papo por voz e mensagem pela Internet; transmissão de serviços interativos de áudio e vídeo, e marca nº 829056424 XBOX 360 na classe 41 para assinalar entre outros os seguintes serviços: serviços de entretenimento, a saber, serviços de fornecimento de jogos multiplayer interativos para games jogados em redes de computador e redes globais de comunicações; fornecimento de jogos de computador e videogames que podem ser acessados, jogados e baixados por redes de computador e redes globais de comunicações; fornecimento de informações sobre a indústria de videogames e jogos de computador e informações sobre videogames, etc.; conforme prova apresentada no Anexo E e o seu registro é anterior aos nomes de domínio em disputa, conforme prova apresentada no Anexo F.

A Reclamante fornece informação e presta serviços relacionados aos produtos XBOX por meio de seus sítios de rede eletrônica, nomeadamente “www.xbox.com”, conforme provas apresentadas no Anexo B.

Até abril de 2013, a Reclamante vendeu mais de 77 milhões de consolas para XBOX360 e tem mais de 46 milhões de membros do XBOX Live, conforme provas apresentadas no Anexo C.

Em outras decisões em procedimentos administrativos envolvendo as marcas da Reclamante XBOX e XBOX LIVE foi entendido que estas são famosas e notoriamente conhecidas, conforme provas apresentadas no Anexo D.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser empresa líder mundial em softwares, serviços e soluções que ajudam pessoas e

negócios a atingirem seu maior potencial. A Reclamante é titular de diversas marcas, incluindo a marca XBOX, mundialmente famosa, referente a um sistema de entretenimento de jogo eletrônico (vídeo game), criado em 2001. O XBOX conta com constantes melhorias e atualizações, como o XBOX LIVE, introduzido em 2002 – que, além de possuir outros benefícios, permite aos usuários jogar os jogos com outros jogadores online – e o XBOX 360 – segunda geração de consoles e plataforma de jogos, introduzida em 2005.

Segundo a Reclamante, em abril de 2013 mais de 77 milhões de consoles para XBOX 360 já haviam sido vendidos e o XBOX LIVE já contava com mais de 46 milhões de membros.

A Reclamante sustenta que possui registros para as marcas XBOX e XBOX 360 no Brasil e no mundo, anteriores a 21 de maio de 2013 – data do registro dos nomes de domínio em disputa (conforme Anexos E e F da Reclamação). Argumenta, ainda, que outras decisões em procedimentos administrativos já entenderam que as referidas marcas são notoriamente conhecidas, conforme Anexo D da Reclamação.

A Reclamante afirma que os nomes de domínio em disputa incorporam integralmente a marca XBOX da Reclamante, com o acréscimo da palavra “um”, em sua forma numérica e escrita, que não possui qualquer caráter distintivo, e foram registrados pelo Reclamado logo após o anúncio de seu novo produto XBOX1 pela Reclamante. Afirma ainda que os sítios de rede eletrônica “www.xbox1.com.br” e “www.xboxone.com.br” do Reclamado, referentes aos nomes de domínio em disputa, fazem alusão expressa a diversos produtos XBOX da Reclamante, inclusive o XBOX1, além de produtos de terceiros anunciados à venda.

A Reclamante declara que o Reclamado não possui qualquer relação comercial ou institucional com a Reclamante e não é licenciado nem autorizado pela Reclamante a utilizar a marca XBOX ou fazer referência a seus produtos sob a marca XBOX e as marcas derivadas, como XBOX1.

Portanto, a Reclamante conclui que o Reclamado não possui nenhum direito ou interesse legítimo no uso dos nomes de domínio em disputa, e registrou os referidos nomes de domínio de má fé, tendo conhecimento das marcas da Reclamante.

B. Reclamado

Não obstante formal notificação do Reclamado, o mesmo não apresentou Defesa, tendo decorrido o prazo previsto nas Regras sem qualquer manifestação do mesmo quanto ao mérito da presente Reclamação.

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

Conforme ficou provado através do Anexo E, a Reclamante possui diversos registros de marca XBOX nas Classes Int. 09, 18,38 e 41. Os nomes de domínio em disputa reproduzem na íntegra a marca da Reclamante adicionando apenas o sufixo “one” – que significa número um na língua inglesa - e o número “1” respectivamente, sendo que nenhum confere qualquer característica ou diferenciação que permita, se outras questões não se verificassem, afastar a confundibilidade com a marca da Reclamante.

Ora, de acordo com o Regulamento, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direta entre, no caso concreto, os direitos de marca da Reclamante e os nomes de domínio em disputa do Reclamado, o que, como verificamos acima, não deixa qualquer tipo de dúvida, uma vez que o elemento principal e distintivo dos nomes de domínio em disputa é o termo “xbox”, que reproduz na íntegra a marca da Reclamante. Quanto ao sufixo, é assente na jurisprudência do Centro que acrescentar termos genéricos a marcas anteriormente registradas e conhecidas do mercado não é

suficiente para afastar a similaridade entre as marcas e o nome de domínio, nem afastar a possibilidade de confusão entre os mesmos. Entre outros podemos citar o Caso *Globex Utilidades S/A v. Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A*, Caso OMPI No. DBR2012-0012.

No caso concreto, ressalte-se que a adição do termo/número “one” e “1” capitaliza a confusão existente entre os nomes de domínio em disputa e as marcas da Reclamante, mormente por aludir a novo produto da Reclamante (XBOX1).

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

Os Especialistas concluem que o Reclamado não possui registro de marca ou nome comercial contendo XBOX, e nem é comumente conhecido como “XBOX”.

Os Especialistas reconhecem que a Reclamante nunca deu autorização para o Reclamado incorporar sua marca XBOX aos nomes de domínio em disputa, e, como o Reclamado escolheu por não apresentar nenhum argumento no sentido de comprovar qualquer autorização, fica claro que a única intenção do Reclamado ao proceder com o registro dos nomes de domínio em disputa era a de atrair usuários da Internet e consumidores aos seus sítios de rede eletrônica, criando uma falsa associação com a Reclamante, para ganhos comerciais (conforme razões de decidir trabalhadas na seção 6.C abaixo).

Ademais, a Reclamante apresentou provas suficientes de que sua marca XBOX é notoriamente conhecida, o que leva os Especialistas a concluírem que o Reclamado não poderia desconhecer a existência da marca XBOX e a titularidade da Reclamante sob a mesma.

Assim, entendem os Especialistas que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa.

C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé

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.

Na opinião destes Especialistas, parece evidente estarmos diante da hipótese prevista no item d) acima posto que, conforme comprovam os Anexos G e H da presente Reclamação, os sítios de rede eletrônica “www.xboxone.com.br” e “www.xbox1.com.br” faziam específica referência aos afamados produtos da Reclamante XBOX ONE e demais produtos XBOX, além de fazer referência a sua igualmente afamada marca registrada XBOX e logotipo, referência ainda à própria marca MICROSOFT da Reclamante e imagem dos produtos e de seus jogos, tudo de modo a criar inevitável situação confusória perante o mercado consumidor.

É possível verificar ainda que os referidos sítios de rede eletrônica efetivamente traziam publicidade de venda de anúncios de serviços de terceiros, especificamente anúncios no “Google” e serviços de fotos e vídeo da “Kingston Technology”.

Por outro lado, é de se ressaltar que, conforme já exposto no item A acima, a Reclamante juntou através do Anexo E os comprovantes de registro da marca XBOX e suas variações, no Brasil, em diversas classes, incluindo as Classes Int. 09, 18, 38 e 41, esta última para proteger “fornecimento de acesso multiusuário à Internet via redes de cabo e telefone; serviços de bate-papo por voz e mensagem pela Internet; transmissão de serviços interativos de áudio e vídeo”.

Acrescente-se que a Reclamante confirma que o Reclamado não possui qualquer relação comercial com a Reclamante e tampouco qualquer autorização para uso da marca XBOX, a que título seja e não houve qualquer contestação do Reclamado a esse respeito.

É bem verdade que atualmente os sítios de rede eletrônica “www.xboxone.com.br” e “www.xbox1.com.br” não mais contém o conteúdo acima descrito, posto que ao acessar os mesmos encontramos os dizeres:

“XBOX ONE BRASIL

Estamos em construção, volte em breve para participar da maior comunidade aberta sobre Xbox One do Brasil”

Ademais, os Especialistas notam a existência de um disclaimer nos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa.

Em que pese as contingências acima descritas, mormente a existência de um disclaimer, tal cenário, no caso concreto, sopesando-se as conclusões que se seguem, em nada contribui para alterar as razões de decidir.

Isso porque, considerando as evidências trazidas pela Reclamante nos citados Anexos G e H, bem como os próprios dizeres acima, é de se concluir que a indevida associação com os sinais distintivos permanecem e está na iminência de se agravar, considerando o histórico de utilização dos nomes de domínio em disputa por parte do Reclamado.

Vale lembrar que os nomes de domínio em disputa consistem na reprodução integral do nome do novo produto da Reclamante (XBOX1), o que, na visão destes Especialistas, efetivamente fragiliza os efeitos que porventura poderiam ser atribuídos e/ou reconhecidos a partir do disclaimer.

Além disso, ainda que se possa admitir que há divulgação, em grande medida, de informações exclusivas dos produtos da Reclamante nos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa, somada à intenção do Reclamado, que parece ser a de criar um fórum virtual sobre o novo produto da Reclamante, os Especialistas verificam que os referidos sítios de rede eletrônica exibem, de fato, anúncios de produtos de terceiros à venda. Ora, tal contingência revela, ao menos em potência, ânimo de lucro, cujo proveito compete ao Reclamado e/ou a terceiros.

E mesmo se considerarmos que o principal objetivo dos sítios de rede eletrônica era divulgar informações sobre os produtos da Reclamante e os anúncios de produtos de terceiros à venda ali presentes não são relevantes por sua natureza limitada, o que poderia traduzir um interesse legítimo do Reclamado, não é, na visão destes Especialistas, pois os nomes de domínio em disputa reproduzem, na integralidade e indevidamente, o nome do produto da Reclamante (XBOX1).

Dessa forma, na opinião destes Especialistas, o Reclamado, ao usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé ao intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seus sítios da rede eletrônica, criando uma situação de confusão com as marcas registradas da Reclamante.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <xboxone.com.br> e <xbox1.com.br> sejam transferidos para a Reclamante.

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira
Especialista Presidente

Gabriel F. Leonardos
Especialista

Marcello do Nascimento
Especialista
Data: 5 de setembro de 2013
Local: São Paulo, Brasil