

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Smart Bomb Interactive Inc. v. F [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED]
Caso No. DBR2014-0008

1. As Partes

A Reclamante é Smart Bomb Interactive Inc., de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos da América, representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

O Reclamado é F [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED], de [REDACTED], representado *pro se*.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

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

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 30 de junho de 2014. Em 1 de julho de 2014, 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. Em 2 de julho de 2014, 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 o 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 3 de julho de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de julho de 2014. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 8 de julho de 2014.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur, Gabriel F. Leonardos e Rodrigo Azevedo como Especialistas em 28 de julho de 2014. Os Especialistas declaram que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. Os Especialistas apresentaram os respectivos 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, o Painel 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 é uma empresa norte-americana que atua no desenvolvimento de jogos e entretenimento interativo.

É ela titular da marca ANIMAL JAM, depositada nos Estados Unidos da América em 19 de agosto de 2009 (e registrada em 12 de fevereiro de 2013 sob o nº 4289376) e no Brasil em 12 de maio de 2014, utilizada em relação a um jogo eletrônico destinado ao público infantil, desenvolvido em parceria com a National Geographic Society. É a Reclamante também titular do nome de domínio <animaljam.com>, registrado em 15 de outubro de 2007 (Anexos D e E juntados com a Reclamação).

O nome de domínio em disputa foi registrado em 15 de fevereiro de 2014 e atualmente parece continuar a ser utilizado para a aposição de notícias diversas, em inglês, tendo também sido utilizado para a veiculação de anúncios comerciais de terceiros, anúncios voltados ao público adulto e imagens de conteúdo sexual, de acordo com o Anexo K juntado com a Reclamação,.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que:

- a) o nome de domínio em disputa é idêntico à marca e ao nome de domínio anteriormente por ela registrados;
- b) o Reclamado informou dados falsos em seu registro, o que denota sua má fé e impediu a tentativa de solução amigável da questão, com o envio frustrado de notificação extrajudicial para os dados constantes do cadastro relativo ao nome de domínio em disputa;
- c) o Reclamado utilizou o nome de domínio em disputa para a veiculação de anúncios voltados ao público adulto e imagens de conteúdo sexual (Anexo K juntado com a Reclamação), o que é prejudicial à Reclamante, que possui 168.996 assinantes de seu sítio Web, destinado ao público infantil, originados do Brasil (Anexo J juntado com a Reclamação);
- d) o Reclamado não possui nenhuma relação comercial ou institucional com a Reclamante, nem é licenciado ou autorizado de forma alguma a usar a marca ANIMAL JAM da Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado alega ter criado o nome de domínio em disputa a partir do “uso de busca de palavras chave do Google” que apresentou resultado “relevante”, sendo seu uso feito sem má fé e sem fins lucrativos. Conclui afirmando esperar que o nome de domínio em disputa não seja transferido injustamente, por ter “demorado muito tempo para criar o conteúdo”.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má fé, de

modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto em disputa:

- “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.”

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <animaljam.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.br”, é idêntico ao nome de domínio <animaljam.com> sobre o qual a Reclamante detém anterioridade.

Decisões anteriores já adotadas de acordo ao Regulamento suficientemente demonstraram que a mera adoção de uma diversa terminação de nível superior não é suficiente para afastar a alegação de similitude passível de causar confusão com sinais distintivos anteriores, focada nos elementos distintivos do nome de domínio. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001.

Assim, resta atendido o requisito da alínea c) do art. 3 do Regulamento.

De outro lado, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má fé na utilização de um 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.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Painel.

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, de registro do nome de domínio em disputa - com má fé - visando a intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com a

marca e nome de domínio anterior da Reclamante (item *d*) acima).

A maior delas está na confissão do Reclamado ao afirmar textualmente ter registrado o nome de domínio em disputa tendo em vista a relevância da expressão “animal jam” no sítio Web de buscas Google. Ora, essa relevância se deve à marca e domínio anteriores da Reclamante e não aos esforços do Reclamado em criar o conteúdo para o sítio Web relativo ao nome de domínio em disputa. Assim agindo, o Reclamado acabou por indiretamente reconhecer ter tentado atrair a clientela da Reclamante para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Aqueles que se lançam a registrar nomes de domínio na Internet devem tomar mínimas cautelas para, não apenas respeitar os termos do contrato de registro¹, mas também para não resvalar em direitos anteriores. Simples buscas na própria Internet evitariam casos como este. No presente caso, conforme admitiu o Reclamado, essas buscas foram realizadas, indicaram que o nome de domínio em disputa era relevante (justamente devido à sua associação com a marca da Reclamante) e, ainda assim – ou talvez justamente por isso – o registro foi realizado.

Com efeito, diversos especialistas no Regulamento e na “UDRP” (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” em seu nome original em inglês) em decisões anteriores tem tratado da questão, exigindo-se maior ou menor grau de diligência dos titulares de nomes de domínio. Com efeito, se se trata de indivíduo ou empresa que está a registrar nomes de domínio como atividade econômica, quer para leiloá-los, quer para aferir lucros por anúncios ou acessos (“*pay-per-click advertisements*”), maior deverá ser a prudência a ser empregue para que não incorra em registros indevidos.

Um dos primeiros precedentes a ser invocado, nesse sentido, é o caso *EVERYTHING FOR A DOLLAR STORE (CANADA) v. SHERI BOWN*, eRes AF-0222, em que se asseverou que “[o] registro de nomes de domínio é uma atividade para registradores credenciados; pessoas que queiram fazê-lo de modo privado, registrando vários domínios para posterior (re)venda, não estão conduzindo um negócio ilícito, mas estão operando um de alto risco, já que podem estar violando direitos de terceiros, sem o saberem”, para concluir que “o registro despreocupado de um nome de domínio, com o claro risco de violar direitos de marca de terceiros, como feito pela Reclamada, é um ato de má fé que preenche os critérios da ICANN e autoriza a transferência do domínio em favor do Reclamante”².

Veja-se, ainda, acerca da questão, *Grundfos A/S v. Texas International Property Associates*, Caso OMPI No. D2007-1448, em que o especialista entendeu que o titular do nome de domínio deveria ter feito algumas buscas em boa fé antes de registrar o nome de domínio e que, se o tivesse feito, teria concluído pela confundibilidade com a marca e o nome de domínio anteriores do Reclamante daquele especialista. Outros casos invocados nesta decisão e que igualmente corroboram com a necessidade de cautelas do titular de nomes de domínio ao registrá-los são: *Mobile Communication Service Inc. v. WebReg, RN*, Caso OMPI No. D2005-1304, *Media General Communications, Inc. v. RareNames, WebReg*, Caso OMPI No. D2006-0964, *Gigglesworld Corporation v. Mrs Jello*, Caso OMPI No. D2007-1189 e *Shangri-la International Hotel Management Limited v. NetIncome Ventures Inc*, Caso OMPI No. D2006-1315.

Outra circunstância a ser levada em consideração para a averiguação de má fé do Reclamado é a oposição de dados de contato errados no cadastro relativo ao nome de domínio em disputa. Com efeito, ainda que não tenha havido prejuízo na resposta a este procedimento, possível resolução amigável da questão deixou

¹ O artigo 4º do contrato de registro expressamente prevê que: “O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a: I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;”

² No original: “*Registering domain names is an activity for the accredited registrars; people who wish to do it on a private basis, registering several domains for later resale, are not doing an illegitimate business, but are operating a very risky one, as they might be infringing other people's rights, even without knowing it. [t]he careless registration of a domain name, with the clear risk of infringing third party's trademark rights, as done by the Respondent, is also an act of bad faith which falls in ICANN's Policy criteria and authorizes the transfer of the domain name registration in favor of the Complainant.*”

de ser possível, como salienta a Reclamante. De outro lado, a conduta do Reclamado viola outra de suas obrigações consoante o contrato de registro do nome de domínio em disputa, qual seja, o do art. 4º, inciso V, de “fornecer e manter somente dados verdadeiros, atualizados e completos”³.

Por fim, a reprodução de páginas Web que estiveram no ar relativas ao nome de domínio em disputa e que veicularam anúncios comerciais de terceiros, anúncios voltados ao público adulto e imagens de conteúdo sexual (Anexo K juntado com a Reclamação) corrobora com a conclusão de ter sido o nome de domínio em disputa utilizado de modo a potencialmente prejudicar a reputação e atividade comercial da Reclamante (cuja marca e nome de domínio são voltados ao público infantil), ainda que possivelmente ausente dolo específico do Reclamado nesse sentido. De fato, tivesse o Reclamado agido com diligência ao escolher o nome de domínio a registrar, teria evitado este tipo de problema com consequências possivelmente ainda mais nefastas não apenas à Reclamante, mas aos internautas de modo geral.

O Reclamado, de outro lado, não apresentou argumento ou demonstração alguma de um legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, a não ser seu pedido de não ser injustiçado ante o seu tempo gasto na criação de conteúdo para a página Web relativa ao nome de domínio em disputa. Ora, parece indubitável a este Painel, ante a confissão do Reclamado, de que a criação do nome de domínio em disputa apenas se deu em função do grau de relevância do termo “animal jam” no mecanismo de busca do Google. Mas esta relevância só existe em razão dos esforços e tempo, muito maiores, gastos pela Reclamante na criação e manutenção de sua marca e sítio na internet.

Destarte, este Painel conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <animaljam.com.br> seja transferido para a Reclamante.⁴

Wilson Pinheiro Jabur
Especialista Presidente

Gabriel F. Leonardos
Especialista

Rodrigo Azevedo
Especialista

Data: 6 de agosto de 2014

Local: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre

³ O artigo 4º do contrato de registro expressamente prevê ser obrigação do titular do domínio: “V. Fornecer e manter somente dados verdadeiros, atualizados e completos, declarando-se ciente de que a utilização de dados falsos, inválidos, incorretos ou de terceiros, são de sua inteira responsabilidade, podendo acarretar a rescisão do presente CONTRATO e, conseqüentemente, o cancelamento automático do domínio registrado, e, ainda, caracterizar a prática de ato ilícito, sujeitando-o as penalidade previstas em lei;

⁴ 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.