

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

OLX, Inc. v. A [REDACTED] C [REDACTED] Q [REDACTED] da S [REDACTED]
Caso No. DBR2014-0012

1. As Partes

A Reclamante é OLX, Inc., de Nova Iorque, Estados Unidos de América, representada por CSC Digital Brand Services AB, Suécia.

O Reclamado é A [REDACTED] C [REDACTED] Q [REDACTED] da S [REDACTED], de Curitiba, Paraná, Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <olxer.com.br> e <olx2.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 9 de outubro de 2014. Em 10 de outubro de 2014, 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. No 10 de outubro 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 dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato.

s

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 16 de outubro de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de novembro de 2014. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 7 de novembro de 2014, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 25 de novembro de 2014. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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, 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Olx”, é uma empresa fundada em 2006 que se posiciona como uma das líderes mundiais no segmento de plataformas de classificados online gratuitos, com operações em mais de uma centena de países, dentre os quais o Brasil. Depositou pedidos do registro OLX junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) e é titular de registro de marca nº 829901299 para a marca OLX, concedido em 8 de setembro de 2010, na Classe 35.

Os nomes de domínio em disputa, <olx2.com.br> e <olxer.com.br>, foram registrados pelo Reclamado em 1 de outubro de 2013 e em 3 de agosto de 2014, respectivamente.

O Reclamado não é titular de nenhum pedido ou registro de marca que de alguma forma se relacione com os nomes de domínio em disputa junto ao INPI.

O Reclamado, não apresentando Defesa, deixou de contestar a alegação de que não possui direitos sobre a marca OLX, o que, então, tornou-se fato incontroverso.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que a marca OLX, de sua titularidade, é bastante conhecida perante o público local e internacional, apresentando relatórios que indicam grande número de acessos diários ao seu sítios de rede eletrônica e comprovantes de registro da marca nos Estados Unidos e na União Europeia. Afirma ainda que a marca OLX está sendo indevidamente reproduzida pelo Reclamado, uma vez que o termo “olx” se acha presente em ambos os nomes de domínio em disputa.

Sustenta que o dígito “2” e o sufixo “er” são insuficientes para afastar a similaridade dos termos “olx2” e “olxer” com a marca OLX, e que, portanto, os nomes de domínio em disputa podem criar confusão com a marca OLX. Acrescenta que possui o seu próprio nome de domínio ao abrigo do domínio de primeiro nível de código de país (“ccTLD”) “.br”, que é o <olx.com.br>, o que agravaria o risco de confusão do público, nos termos do art. 3 do Regulamento e do art. 4 (b)(v)(2) das Regras.

Relativamente à configuração da má fé do Reclamado no registro e utilização dos nomes de domínio em disputa, requisito exigido pelo art. 3 do Regulamento e pelo art. 4(b)(v)(1) das Regras, a Reclamante alega que: (i) não identificou marcas do Reclamado correspondentes aos nomes de domínio em disputa; (ii) não encontrou nada a sugerir uso legítimo da marca OLX pelo Reclamado; (iii) o nome do Reclamado, A [REDACTED] C [REDACTED] Q [REDACTED] da S [REDACTED], não guarda qualquer vinculação com os nomes de domínio em disputa; (iv) o Reclamado não está utilizando os nomes de domínio em disputa em associação a uma oferta *bona fide* de bens ou serviços, mas sim para operar sítios de rede eletrônica comerciais copiando indiretamente o modelo de negócio da Reclamante, inclusive utilizando esquemas de cores e logotipo que remetem ao sítios de rede eletrônica da Reclamante e à sua marca.

A Reclamante conclui no sentido de que o Reclamado registrou os nomes de domínio em disputa <olx2.com.br> e <olxer.com.br> com a finalidade de prejudicar o seu negócio e de desviar tráfego de seu sítios de rede eletrônica “www.olx.com.br” mediante atração de visitantes em decorrência da confusão com a sua marca, o que configura a má fé, nos termos do art. 3, parágrafo único, (d), do Regulamento.

Requer, pelo exposto, a transferência dos nomes de domínio em disputa para si.

B. Reclamado

O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou Defesa, sendo, portanto, revel.

6. Análise e Conclusões

A análise das alegações e do conjunto probatório apresentado pela Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) os nomes de domínio em disputa efetivamente criam confusão com a marca da Reclamante; (ii) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa; e (iii) os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo utilizados de má fé. Os fundamentos da decisão são a seguir expostos.

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

Os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente a marca da Reclamante e são similares ao nome de domínio da Reclamante, diferenciando-se apenas pela adição do dígito “2” ou do sufixo “er”, conforme o caso, sendo capazes de causar confusão na percepção do público consumidor.

No caso em questão, há que se considerar ainda que a Reclamante tem registrado desde 1 de junho de 2006 o nome de domínio <olx.com.br>, com sua marca, explorando-o regularmente em sua atividade comercial.

É o entendimento da Especialista que o acréscimo de elementos a uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes gera confusão que é prejudicial para a Reclamante e para os usuários. Note-se que a Reclamante já obteve julgamento favorável *OLX, Inc. e OLX S.A. v. PrivacyProtect.org / Saqib, N/A, Rana Saqib*, Caso OMPI No. D2013-0473, cujos reclamados registraram o nome de domínio <olx2.com>. Tal decisão, aliás, reitera a posição dos especialistas em vários casos julgados de acordo com o Regulamento SACI -Adm¹.

Com efeito, na avaliação da Especialista, o dígito “2” e o sufixo “er” não possuem carga semântica passível de diferenciá-los do termo “olx” considerado isoladamente, o que faz com que seja identificada no caso em disputa a confundibilidade referida no art. 3 do Regulamento e no art. 4(b)(v)(2) das Regras.

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

A Especialista conclui pela falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado, que não possui o registro de marca alguma com OLX. Além do mais, devido à falta de seu pronunciamento no caso, tampouco foi dada notícia acerca de eventual exercício pelo Reclamado de atividade previamente ao registro da marca OLX pela Reclamante que viesse a justificar o registro dos nomes de domínio em disputa.

Aliás, a falta de resposta do Reclamado à notificação recebida, já constitui indício de que o mesmo não dispõe de elementos ou argumentos para demonstrar o seu interesse legítimo quanto aos nomes de domínio em disputa.

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

Dispõe o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que a ocorrência das circunstâncias a seguir elencadas, dentre outras que poderão existir, caracterizam má fé no registro ou na utilização do nome de domínio:

¹ *Microsoft Informática Ltda. e Microsoft Corporation v. Raphael Castro*, Caso OMPI No. DBR2013-0010; e *Globex Utilidades S/A v. Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A*, Caso OMPI No. DBR2012-0012.

- 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.

Entende a Especialista terem ficado configuradas no presente caso as hipóteses (c) e (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento quando do registro e uso pelo Reclamado dos nomes de domínio em disputa <olx2.com.br> e <olxer.com.br>.

Como se pode verificar da documentação que instrui esta Reclamação, o Reclamado construiu, em data posterior ao início das atividades do sítios de rede eletrônica da Reclamante “www.olx.com.br”, os sítios de rede eletrônica “www.olx2.com.br” e “www.olxer.com.br”, utilizando-se de padrão visual e logotipo semelhantes ao sítios de rede eletrônica e à marca da Reclamante. Além do mais, note-se que o Reclamado oferecia em seus sítios de rede eletrônica s serviços similares aos oferecidos pela Reclamante. Utilizava-se o Reclamado de links patrocinados de sítios de rede eletrônica de busca, o que indica, além do objetivo de confundir a clientela da Reclamante, o propósito de auferir lucros.

Importante salientar que a referida utilização indevida foi interrompida imediatamente após o recebimento de notificação de violação de direitos de marca, o que juntamente com a falta de resposta, indica a tentativa de tirar proveito dos esforços da Reclamante, caracterizando a conduta dolosa.

Dessa forma, no entendimento desta Especialista, o Reclamado, ao usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé, para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para os seus sítios de rede eletrônica, usurpando as marcas registradas da Reclamante e, com isso, criando situação de confusão perante o público consumidor e/ou prejuízo a actividade comercial da Reclamante.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1), parágrafo primeiro do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <olx2.com.br> e <olxer.com.br> sejam transferidos para a Reclamante².

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 4 de dezembro de 2014

Local: Rio de Janeiro, Brasil

² 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.