

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

TTT Moneycorp Ltd v. A [REDACTED] F [REDACTED] de A [REDACTED] J [REDACTED]
Caso No. DBR2015-0011

1. As Partes

A Reclamante é TTT Moneycorp Ltd de Londres, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (“Reino Unido”), representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

O Reclamado é A [REDACTED] F [REDACTED] de A [REDACTED] J [REDACTED] de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

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

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 13 de julho de 2015. Em 13 de julho de 2015, 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 14 de julho de 2015, o NIC.br transmitiu por email 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. Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou a Reclamação Emendada em 20 de julho de 2015 e material complementar no dia 21 de julho de 2015.

O Centro verificou que a Reclamação junto com a Reclamação Emendada 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 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de agosto de 2015. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 12 de agosto de 2015, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 19 de agosto de 2015. 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, 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 sociedade estrangeira de capital fechado constituída em 1962, tendo iniciado a prestar serviço de câmbio em 1979. Atualmente é conhecida como MONEYCORP após a alteração de razão social para TTT Moneycorp em 1993.

A Reclamante está presente no Brasil desde 2010, quando firmou parceria com um banco local. Em janeiro de 2014, a Reclamante anunciou a aquisição de uma empresa brasileira para capitalizar sobre seus serviços já oferecidos no Brasil e outros planos de expansão em países estrangeiros.

A Reclamante é titular dos seguintes registros para a marca MONEYCORP:

Número de registro	Data do registro	Classe(s)	Marca	País/Região
UK00002173709	26 de março de 1999	36	MONEYCORP	Reino Unido
000894980	14 de dezembro de 1999	36, 39, 41	MONEYCORP	OHIM CTM
UK00002180286	02 de janeiro de 2000	16	MONEYCORP	Reino Unido
000967968	14 de março de 2000	16	MONEYCORP	OHIM CTM
2399042	31 de outubro de 2000	36	MONEYCORP	EUA
867507	12 de setembro de 2005	36	MONEYCORP	ROMARIN

O nome de domínio em disputa foi registrado em 04 de fevereiro de 2015 e atualmente parece estar inativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Basicamente, a Reclamante alega que:

I – É conhecida internacionalmente em seu campo de atividade e que merece a proteção do artigo 126 da Lei nº 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial (“LPI”);

II - Tem feito uso da marca MONEYCORP no Brasil, onde oferece seus serviços através de um banco local, tendo adquirido reputação nacional;

III – A expressão “moneycorp” é composta pelos termos “money” e a abreviação de “corporation”, que,

embora sejam termos indicativos do setor em que a Reclamante atua, não são genéricos nem descritivos de seus serviços; uma vez que a corporação financeira poderia indicar variados negócios, não necessariamente o de serviço de câmbio;

IV - Faz uso da marca MONEYCORP dentro do mercado de câmbio em que é conhecida;

V - O uso da marca MONEYCORP no nome de domínio em disputa constitui reprodução de sua marca podendo confundir o público em geral, levando-o a uma associação com a Reclamante;

VI – A marca MONEYCORP pode ser facilmente identificada através de uma simples busca no serviço Google;

VII - O Reclamado não foi licenciado, autorizado ou recebeu qualquer tipo de permissão para utilizar a marca MONEYCORP;

VIII - Deve-se aplicar ao caso em tela decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que decidiu que o registro de um nome de domínio que seja idêntico, capaz de causar confusão ou enganoso para o consumidor é proibido;

IX – Pesquisa sobre o Reclamado revelou que ele é o executivo principal do Grupo Blue Tecnologia, uma organização no campo de tecnologia da informação composta de três empresas: Apollo System, Webinfocco e My Corp. My Corp é uma empresa de software que atua usando o nome de domínio <mycorp.com.br>, que está em construção. O nome de domínio <mycorp.com.br> não pode ser usado para justificar o registro do nome de domínio em disputa, uma vez que “my corp” e MONEYCORP têm significados diferentes;

X - Buscas online por MONEYCORP não apresentaram resultados para o Reclamado;

XI – Um nome de domínio em si deve ser um reflexo congruente do site para poder reivindicar o uso nominativo ou justo. O nome de domínio em disputa não pode reivindicar tal uso.

XII – Apesar de ter enviado duas notificações extrajudiciais acerca do nome de domínio em disputa, não recebeu qualquer resposta por parte do Reclamado;

XIII - É evidente a partir de diversas provas (anexo B da Reclamação) que a Reclamante se estabeleceu no Brasil antes do registro do nome de domínio em disputa, de forma que o Reclamado optou por ignorar os direitos da Reclamante sobre a marca MONEYCORP;

XIV - A Reclamante está presente no Brasil desde 2010, quando formou uma parceria com um banco local, Banco Rendimento, que se especializa em serviços de câmbio;

XV - Embora o nome de domínio em disputa não esteja atualmente em uso, há casos sob o procedimento Uniform Domain Name Resolution Policy (“UDRP”) e SACI-Adm nos quais a posse passiva é prova do registro e uso de má-fé;

XVI – Qualquer uso futuro do nome de domínio em disputa seria confuso para o público em geral;

XVII – Existe o risco de o Reclamado decidir usar o nome de domínio em disputa para fins imorais ou fraudulentos, o que poderia causar sérios danos aos clientes, visto que os negócios da Reclamante envolvem o manuseio de informações financeiras confidenciais;

XVII – Por fim, argumenta que ao registrar o nome de domínio em disputa o Reclamado agiu de má-fé, solicitando que o nome de domínio seja transferido.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu às alegações da Reclamante.

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento sob o Regulamento, 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio 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, a Reclamante não informa ser titular de nenhum registro ou pedido de registro marcário depositado junto ao INPI. Está afastada, portanto, a hipótese da alínea “a” do art. 3 do Regulamento.

No que tange a hipótese da alínea “b” do art. 3 do Regulamento, a Reclamante alega que sua marca é conhecida internacionalmente em seu campo de atuação, na acepção do artigo 126 da LPI e conforme exigido pelo Regulamento. Este Especialista nota que, apesar de não ter sido registrada no Brasil, a marca MONEYCORP vem sendo utilizada pela Reclamante em território nacional desde pelo menos 2013, conforme ficou comprovado pela documentação juntada. No presente caso, o Especialista entende que a marca MONEYCORP da Reclamante pode ser considerada notoriamente conhecida para os efeitos do Regulamento e que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca MONEYCORP de titularidade da Reclamante.

A única diferença entre a marca MONEYCORP da Reclamante e o nome de domínio em disputa é a adição da terminação “.br”. Decisões anteriores 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.

O Especialista nota, ainda, que o nome empresarial da Reclamante é TTT Moneycorp Ltd. O nome de domínio em disputa reproduz parcialmente o nome empresarial da Reclamante e lhe é similar o suficiente para criar confusão.

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

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

O art. 11 do Regulamento prevê que o reclamado poderá apresentar em sua defesa “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”.

No entanto, o Reclamado não respondeu à Reclamação, conforme art. 10 do Regulamento e art. 7(a) das Regras.

Além disso, não há indícios de que o Reclamado possua nome, marca, produto ou serviço associado(s) ao nome de domínio em disputa, de que use tal expressão, de que seja conhecido por tal designação ou possua qualquer associação conhecida com a Reclamante.

Dessa forma, baseado no acima exposto, nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que o Reclamado não respondeu às duas notificações da Reclamante e sequer se pronunciou acerca das alegações trazidas na presente Reclamação, este Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa é clara.

Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Nos termos do 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) do art. 3 acima expostos, sendo 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 que configuram indícios de má fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm. No entanto, tais hipóteses são meramente exemplificativas, de forma que o Especialista poderá utilizar outros elementos de convencimento.

Preliminarmente, é válido esclarecer que pessoas físicas ou jurídicas que se propõem a registrar nomes de domínio na Internet devem tomar alguns cuidados em vista de respeitar os termos do contrato de registro, assim como direitos anteriores. Dessa forma, uma busca prévia na própria Internet não deve ser ignorada, podendo, inclusive, evitar diversos conflitos.

Em *Grundfos A/S v. Texas International Property Associates*, Caso OMPI No. D2007-1448, o especialista também 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 Reclamante¹.

À luz de todos os fatos trazidos na Reclamação, este Especialista entende que tais precedentes se aplicam ao presente caso, visto que uma simples busca revelaria a marca MONEYCORP da Reclamante, assim como seu nome empresarial.

Ademais, o nome de domínio em disputa, <moneycorp.com.br>, excluída a terminação “.br”, é também idêntico ao nome de domínio <moneycorp.com.uk>, sobre o qual a Reclamante detém anterioridade.

Ainda, quanto ao uso do nome de domínio em disputa, conforme já decidido em outros procedimentos administrativos, o chamado “passive holding” também pode caracterizar a má fé quando conjugado com outros fatores. Ver *3A Composites USA, Inc. v. Fernando Terzian*, Caso OMPI No. DBR2015-0003.

¹ Este Especialista nota que o Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões da OMPI, quando obviamente relevante ao caso concreto.

Tendo em vista todo o exposto, este Especialista entende que tal inatividade, somada à postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado (que não só aparentemente nunca usou o nome de domínio em disputa, como sequer apresentou justificativa para a sua apropriação), bem como aos demais elementos do presente caso (acima expostos), são suficientes para que se conclua que o Reclamado registrou e usou o nome de domínio com má fé nos termos do art. 3, parágrafo único do Regulamento e do art. 4(b)(v)(1) das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <moneycorp.com.br> seja transferido para a Reclamante².

Eduardo Machado

Especialista

Data: 02 de Setembro de 2015

Local: Rio de Janeiro, Brasil

² De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão 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.