

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WeRock B.V. v. R[REDACTED] de S[REDACTED] A[REDACTED]

Caso No. DBR2015-0012

1. As Partes

A Reclamante é WeRock B.V. de Amsterdã, Países Baixos representada por de Merkpplaats B.V., Países Baixos.

O Reclamado é R[REDACTED] de S[REDACTED] A[REDACTED] de O[REDACTED], B[REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <wetransfer.com.br> e 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 30 de julho de 2015. Em 30 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. 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 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 material complementar no dia 11 de agosto de 2015.

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 se iniciou em 12 de agosto de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa era 1 de setembro de 2015. Nessa data o Reclamado apresentou requerimento de extensão do prazo para resposta. A Reclamante se manifestou no sentido de que o Reclamado já teria tido tempo suficiente para encontrar um advogado, sendo contrária a tal prorrogação. No dia 2 de setembro o Centro negou a prorrogação, considerando a objeção da Reclamante, a apresentação do requerimento de extensão na data do prazo para a resposta e que aparentemente não havia nenhuma circunstância

excepcional que justificasse a extensão. Não obstante, o Centro informou ao Reclamado que o Painel Administrativo não estava obrigado a examinar a Defesa intempestiva (se fosse apresentada), mas poderia fazê-lo, se assim o entendesse.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 9 de setembro 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 15 de setembro de 2015, o Painel Administrativo emitiu a Ordem de Procedimento nº 1 determinando que a Reclamante indicasse se possui marca depositada antes do registro do nome de domínio, ou se possui nome empresarial ou nome de domínio anterior ao registro do nome de domínio em disputa. Foi assinalado o prazo de 20 de setembro de 2015 para que cópia do respectivo documento que comprove tal anterioridade fosse submetida, concedendo-se, ainda, até 25 de setembro de 2015 para que o Reclamado apresentasse quaisquer comentários a esses documentos.

Em 17 de setembro de 2015, a Reclamante enviou ao Centro cópia do registro da empresa WeTransfer B.V., registrada em 06 de maio de 2010 que tem como única sócia a Reclamante, bem como cópia do Whois referente ao nome de domínio <wetransfer.com>, registrado em 14 de dezembro de 2007, pertencente a WeTransfer B.V.

Decorrido o prazo dado ao Reclamado para eventual manifestação sobre esses documentos, este ficou-se silente.

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 holandesa que atua, desde 2009, como uma plataforma digital para transferência de documentos, vídeos, fotografias e arquivos digitais de até 2GB de forma gratuita.

É ela titular das seguintes, dentre outras, marcas:

- a) Pedido brasileiro nº 909738270, para a marca WETRANSFER, depositado em 27 de julho de 2015, e
- b) Registro de marca comunitária nº 11633047 para a marca WETRANSFER, depositado em 7 de março de 2013 e registrado em 1 de agosto de 2013.

É ela controladora (na qualidade de única acionista) da empresa denominada WeTransfer B.V., constituída em 6 de maio de 2010, titular do nome de domínio <wetransfer.com> (registrado em 14 de dezembro de 2007).

O nome de domínio em disputa foi registrado em 12 de novembro de 2010 e atualmente redireciona os usuários da Internet para a página da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que:

- a) o nome de domínio em disputa é idêntico à sua marca, nome empresarial de sua controlada e a nome de domínio anteriormente por ela registrado;
- b) o Reclamado não possui nenhuma relação comercial ou institucional com a Reclamante, nem é licenciado ou autorizado de forma alguma a usar a marca WETRANSFER da Reclamante;
- c) o Reclamado vinha utilizando o nome de domínio em disputa para serviços idênticos aos oferecidos pela Reclamante, induzindo o público em erro quanto à origem desses serviços;
- d) o Reclamado não possui direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, não sendo comumente conhecido por esse nome de domínio;
- e) o Reclamado veiculava anúncios publicitários na página relativa ao nome de domínio em disputa, auferindo receita indevida a partir da marca e direitos anteriores da Reclamante;
- f) o Reclamado não pode alegar desconhecer a Reclamante por ter reproduzido na página relativa ao nome de domínio em disputa a mesma logomarca da Reclamante, além de copiar o aspecto geral e conceito para serviços idênticos aos por esta prestados.

B. Reclamada

Em 1 de setembro de 2015, o Reclamado enviou ao Centro um pedido de extensão de prazo para resposta, alegando que necessitava de mais tempo para buscar um advogado com conhecimento na matéria. A Reclamante se manifestou no sentido de que o Reclamado já teria tido tempo suficiente para encontrar um advogado, sendo contrária a tal prorrogação. No dia 2 de setembro de 2015, o Centro negou a prorrogação, considerando a objeção da Reclamante, a apresentação do requerimento de extensão na data do prazo para a resposta e que aparentemente não havia nenhuma circunstância excepcional que justificasse a extensão. Não obstante, o Centro informou ao Reclamado que o Painel Administrativo não estava obrigado a examinar a Defesa intempestiva (se fosse apresentada), mas poderia fazê-lo, se assim o entendesse.

Não houve manifestação do Reclamado acerca dos documentos juntados pela Reclamante em resposta à Ordem Procedimental nº 1.

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-lhe 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, o nome de domínio em disputa, <wetransfer.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.br”, é idêntico ao nome de domínio <wetransfer.com> sobre o qual a Reclamante detém anterioridade. Note-se estar esta anterioridade em nome da empresa WeTransfer B.V. constituída em 6 de maio de 2010, tendo como única sócia a Reclamante (conforme documentos juntados pela Reclamante em resposta à Ordem Procedimental nº 1).

O nome de domínio em disputa é ainda similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial da empresa WeTransfer B.V., controlada pela Reclamante.

Decisões anteriores adotadas de acordo com o Regulamento já 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 obstante que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, de registro do nome de domínio em disputa com má fé para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante (item *d*) acima).

A maior delas decorre da aposição, no passado, da logomarca da Reclamante no sítio da rede eletrônica relativo ao nome de domínio em disputa que, além de copiar as cores utilizadas pela Reclamante, também copiava outros elementos característicos do sítio da rede eletrônica da Reclamante. Ou seja, resta claramente comprovado ao ver deste Especialista, que o Reclamado agiu de modo a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com a Reclamante.

Por outro lado, o atual redirecionamento do nome de domínio em disputa para o sítio da rede eletrônica da Reclamante não configura um uso de boa fé por parte do Reclamado, que não apresentou qualquer argumento ao longo do procedimento. Isto é, deve-se levar em conta que tal redirecionamento pode,

inclusive, indicar reconhecimento de ausência de direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, especialmente diante dos demais elementos deste caso (como a ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, etc.). Tivesse o Reclamado direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxílio de advogado especialista, se manifestado, quer antes da instauração deste procedimento, quer no prazo para resposta.

Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca) e de seu nome de domínio anterior e tentativa de lucro com a aposição de anúncios na página relativa ao nome de domínio em disputa, o que configura registro e uso do nome de domínio em disputa com má fé.

Destarte, este Especialista 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, <wetransfer.com.br>, seja transferido para a Reclamante¹.

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 1 de outubro de 2015

Local: São Paulo, Brasil

¹ 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.