

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Instagram, LLC v. Comércio de Carnes Donau Ltda - EPP

Caso No. DBR2016-0005

1. As Partes

A Reclamante é Instagram, LLC da Califórnia, Estados Unidos da América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

A Reclamada é Comércio de Carnes Donau Ltda - EPP de Ponta Grossa, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <instagram.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 25 de novembro de 2016. Em 25 de novembro de 2016, 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 29 de novembro de 2016, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a 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 1 de dezembro de 2016.

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-se em 8 de dezembro de 2016. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa era 28 de dezembro de 2016. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 29 de dezembro de 2016, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 9 de janeiro de 2017.

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, Instagram, LLC, é a desenvolvedora do principal aplicativo de rede social de compartilhamento de fotos e vídeos online no mundo. Foi lançado em 6 de outubro de 2010 e rapidamente ganhou, em todo o mundo, um conhecimento e reputação inquestionáveis, com um milhão de usuários registrados em todo o mundo até 21 de dezembro de 2010, cerca de dois meses após o seu lançamento.

Atualmente, possui mais de 500 milhões de usuários ativos mensais, tem forte presença nos diferentes fóruns de mídia social disponíveis online, incluindo Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Google+ e é classificada entre os principais aplicativos disponíveis para dispositivos móveis, tendo ganho diversos prêmios.

Especificamente no Brasil, possui 30 milhões de usuários e, no ranking da empresa Alexa, é o décimo sexto website mais visitado.

O termo “instagram” foi criado pela Reclamante e é, por isso, exclusivamente associado a ela.

A Reclamante é proprietária do registro internacional No. 1129314 para a marca INSTAGRAM, desde 15 de março de 2012 e no Brasil possui o registro No. 840060980 para a marca INSTAGRAM, desde 19 de março de 2012. É ainda a proprietária de diversos nomes de domínios que contêm a marca INSTAGRAM, incluindo o nome de domínio <instagram.com>. Como verificado em pesquisa realizada pelo Especialista, o nome de domínio <instagram.com> foi registrado em 4 de junho de 2004, e direciona os usuários para o website oficial da Reclamante.

O nome de domínio em disputa <instagram.com.br> foi registrado em 23 de julho de 2011.

A Reclamada foi contatada diversas vezes por correspondência, telefone e e-mail pela Reclamante, tendo respondido por telefone.

Na data da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa redirecionava usuários de Internet para o website “www.frigorificodonau.com.br” da Reclamada, o qual divulgava seus negócios. Na data da presente decisão, o website sob o nome de domínio em disputa está desativado.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa reproduz de forma idêntica o termo “instagram”, idêntico à marca INSTAGRAM, sobre a qual a Reclamante possui direitos, e que precede a data de registro do nome de domínio em disputa.

A Reclamante baseia sua Reclamação na titularidade de diversos registros da marca INSTAGRAM, no Brasil e em outros países, bem como de diversos nomes de domínios que incluem a marca INSTAGRAM. A Reclamante alega ainda que sua marca INSTAGRAM é considerada notória e que o termo “Instagram” é parte de seu nome fantasia e nome comercial.

A Reclamante alega também que o nome de domínio em disputa foi registrado e utilizado com má-fé.

A Reclamante argumenta que o rápido crescimento e consolidação da reputação da marca INSTAGRAM no mundo, incluindo o Brasil, impede que seja possível que, à data do registro do nome de domínio em disputa, a Reclamada não tivesse conhecimento dos direitos da Reclamante sobre a marca INSTAGRAM. Acrescenta que estando o termo "Instagram" exclusivamente associado à marca INSTAGRAM fica evidente que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa no intuito de impedir que a Reclamante utilize sua marca no Brasil sob a extensão ".br". Argumenta ainda que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa com a intenção de beneficiar-se comercialmente da reputação da marca INSTAGRAM.

A Reclamante acusa a Reclamada de fazer uso do nome de domínio em disputa para redirecionar usuários de Internet para o próprio website da Reclamada, onde anuncia seu negócio de açougue, o que manifesta o interesse em beneficiar-se do aumento do número de visitantes devido à confusão com o website da Reclamada, estando portanto o nome de domínio em disputa sendo utilizado para "intencionalmente 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 da Reclamante", de acordo com a letra (d) do artigo 3, parágrafo único, do Regulamento.

A Reclamante afirma, por último, que a Reclamada não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa e que não é titular de licença concedida pela Reclamante para fazer uso da marca registrada da Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu às alegações da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento foram atendidos.

A. Nome de domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

O nome de domínio em disputa é composto pelo termo "Instagram", idêntico à marca INSTAGRAM, seguido pelo domínio de topo para país (em sua sigla em inglês "ccTLD") referente ao Brasil ".com.br".

O Especialista verifica que a Reclamante comprovou que é titular do direito de uso exclusivo da marca INSTAGRAM no Brasil e em outros países.

Considerando que a data de depósito da marca INSTAGRAM no Brasil é posterior à data do registro do nome de domínio em disputa, não se configura a hipótese do art. 3(a) do Regulamento.

Em relação ao art. 3(b) do Regulamento, a Reclamante comprovou através de farta documentação que a marca INSTAGRAM se caracteriza como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, devido ao seu crescimento exponencial num curto espaço de tempo, em todo o mundo, após o seu lançamento no mercado, ficando assim protegida pelo artigo 6bis da Convenção de Paris, da qual o Brasil é membro, e pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). O Especialista nota, ademais, que a Reclamante comprovou que a marca INSTAGRAM já era notoriamente conhecida, inclusive no Brasil, à data do registro do nome de domínio em disputa.

Em relação ao art. 3(c) do Regulamento, a Reclamante comprovou que o elemento principal de seu nome empresarial é "Instagram" e que possui outros nomes de domínios compostos pela mesma expressão.

O Especialista considera assim que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca notoriamente conhecida INSTAGRAM e demais sinais distintivos de titularidade da Reclamante acima mencionados, conforme o art. 3(b) e (c) do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O art. 11(c) do Regulamento prevê que a Reclamada 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”.

O Especialista verifica que a Reclamante comprovou que possui direitos exclusivos sobre a utilização da marca INSTAGRAM e que a Reclamante não concedeu nenhuma licença à Reclamada para fazer uso da marca INSTAGRAM.

Não há evidências que sugiram que a Reclamada tenha qualquer associação à marca INSTAGRAM.

A Reclamada não apresentou, de acordo com o art. 11(c) do Regulamento e ao art. 7(b)(i) das Regras, quaisquer motivos pelos quais possuía direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa. Acresce que a Reclamada foi contatada diversas vezes por correspondência, telefone e e-mail pela Reclamante, sem fornecer qualquer resposta. Assim, ao ser notificada da presente Reclamação, a Reclamada tem perfeita ciência de que a Reclamante considera que ela está a violar o Regulamento e as Regras ao utilizar o nome de domínio em disputa.

Este fato torna especialmente relevante a ausência de resposta neste procedimento.

O Especialista entende que a Reclamada não possui direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

A Reclamante é proprietária da marca INSTAGRAM, marca que se tornou notoriamente conhecida em todo o mundo num espaço de tempo muito curto, imediatamente após o seu lançamento no mercado, em outubro de 2010.

O Especialista entende que a Reclamante é a criadora e difusora do termo “Instagram”, em data anterior ao registro do nome de domínio em disputa, é proprietária da marca INSTAGRAM e comprovou que possui direitos exclusivos sobre a utilização da marca INSTAGRAM.

Por estes motivos, o Especialista não considera plausível que a Reclamada não estivesse ciente dos direitos da Reclamante à data do registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa inclui o termo “Instagram”, idêntico à marca INSTAGRAM; inclui o ccTLD “.com.br”. O nome de domínio correspondente ao website oficial da Reclamante <instagram.com> é em tudo idêntico ao nome de domínio em disputa, exceto no ccTLD “.com.br”. Este facto reforça significativamente a possível confusão causada aos usuários de Internet e especificamente aos usuários do aplicativo da Reclamante – INSTAGRAM – no Brasil.

O Especialista verificou que a Reclamada utilizou deliberadamente o nome de domínio em disputa para se beneficiar comercialmente da reputação da marca da Reclamante, com claro objetivo de lucro, através da confusão criada com a marca da Reclamante, e da consequente atração de usuários da Internet para o seu próprio sítio de rede eletrônica, onde divulgava seus negócios.

Neste caso, a má-fé verifica-se duplamente, quer no registro quer na utilização do nome de domínio em disputa.

O Especialista acrescenta ainda que, à data da presente decisão, o nome de domínio em disputa não estava mais em uso. À luz de procedimentos administrativos anteriores, o Especialista conclui que, ainda que não houvesse a comprovada utilização prévia, a mera manutenção passiva do nome de domínio em disputa, conjugada às demais circunstâncias do presente caso, caracteriza uso de má-fé. Nesse sentido *Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME*, Caso OMPI No. DBR2012-0001 e *Moncler S.P.A. v. Paulo dos Santos Mendes*, Caso OMPI No. DBR2015-0001.

O Especialista entende que de acordo com o art. 3, *caput* e parágrafo único do Regulamento e art.4(b)(v)(1) das Regras, a Reclamante demonstrou a má-fé da Reclamada.

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 <instagram.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 22 de janeiro de 2017

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.