

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

OLX B.V. v. W [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0006

1. As Partes

A Reclamante é OLX B.V. de Hoofddorp, Países Baixos, representada por CSC Digital Brand Services AB, Suécia.

O Reclamado é W [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] do [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <olxmarketing.com.br> (o “Nome de Domínio”), 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 1 de março de 2017. Em 2 de março de 2017, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o Nome de Domínio. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio, 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 9 de março de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 29 de março de 2017. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 30 de março de 2017, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 19 de abril 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, OLX, B.V., foi fundada em 2006 em Hoofddorp, Países Baixos, sendo atualmente uma das plataformas de anúncios *on-line* gratuitos líderes do mundo, presente em mais de 40 países, incluindo o Brasil, com serviços disponíveis em mais de 50 idiomas. A plataforma da Reclamante possui mais de 200 milhões de usuários mensais, gerando tráfego de cerca de 360 milhões de visualizações de página diariamente.

A Reclamante é titular de vários registros da marca OLX, dentre os quais o registro brasileiro de número 829901299, concedido em 08 de setembro de 2010, na classe internacional 35.

A Reclamante registrou mais de 1.000 nomes de domínio que incorporam a marca OLX em vários países, incluindo <olx.com.br>, registrado em 1 de junho de 2006.

O Reclamado é Washington Cristt Barbosa, do Rio de Janeiro, Brasil e o Nome de Domínio foi registrado em 27 de agosto de 2015.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o Nome de Domínio reproduz a sua marca OLX e o seu nome empresarial, ambos muito conhecidos pelos consumidores.

De acordo com a Reclamante, a parte dominante do Nome de Domínio inclui o termo “OLX”, idêntico à sua marca. Defende que o Reclamado incorporou o termo genérico “marketing” à marca OLX da Reclamante, tornando o Nome de Domínio similar à marca da Reclamante, a ponto de causar confusão.

Segundo a Reclamante, o Reclamado utilizou o Nome de Domínio para hospedar site que anunciava software de marketing voltado expressamente aos anunciantes da OLX e aos clientes da Reclamante, com a intenção de que os usuários acreditassem que o site sob o Nome de Domínio estava associado à Reclamante. No Anexo 11, a Reclamante apresenta captura da tela do sítio da rede eletrônica do Reclamado em que aparece imagem do referido anúncio.

A Reclamante alega que a má-fé do Reclamado se comprova com a tentativa de lucrar com a confusão por meio da venda de software de marketing voltado a anunciantes da OLX, tirando proveito da reputação e valor comercial incorporados pela Reclamante à sua marca.

A Reclamante informa que o Reclamado não possui licença ou autorização para uso da marca OLX ou outra que lhe seja similar.

Finalmente, a Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

Deve-se verificar se os seguintes requisitos previstos no art. 3 do Regulamento estão presentes:

- (A) O Nome de Domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo da Reclamante;
- (B) Existência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio; e
- (C) O Nome de Domínio foi registrado ou utilizado com má-fé.

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

A Reclamante comprova que, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, é titular do registro da marca OLX no Brasil desde 2010 e do nome de domínio <olx.com.br> desde 2006.

O Nome de Domínio reproduz o nome empresarial e marca da Reclamante, o que, por si só, já é suficiente para potencialmente causar confusão.

O acréscimo do termo genérico “marketing” no Nome de Domínio não afasta a confusão, dado que os usuários podem ser levados a pensar que o Nome de Domínio faz referência a alguma campanha de marketing da Reclamante.

Portanto, o Nome de Domínio é, no entendimento deste Especialista, suficientemente similar para criar confusão com a marca OLX, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras.

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

O art. 11(c) 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”. O Reclamado não apresentou defesa.

Não há evidências de que o Reclamado possua autorização para usar a marca da Reclamante ou para registrar nome de domínio que contenha a marca OLX, e tampouco que era comumente conhecido pelo Nome de Domínio.

Não há evidências de que o Reclamado estaria fazendo uso legítimo ou leal do Nome de Domínio ou que, antes de ter sido instaurado o presente procedimento administrativo, ele estaria utilizando o Nome de Domínio para oferecer, em boa-fé, os seus serviços. Ao contrário: através da captura da tela do sítio da rede eletrônica do Reclamado, há a comprovação de que ele utilizou o Nome de Domínio para hospedar site que anunciava software de marketing voltado aos anunciantes da OLX e aos clientes da Reclamante, com a intenção de que os usuários acreditassem que o site do Nome de Domínio estava associado à Reclamante.

Portanto, entende este Especialista que foi demonstrada a ausência de direitos e interesses legítimos do Reclamado em relação ao Nome de Domínio.

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

Considerando o porte e a reputação da Reclamante, não seria possível imaginar que o Reclamado não conhecesse a marca e o nome empresarial reproduzidos no Nome de Domínio.

O Reclamado registrou o Nome de Domínio com a intenção de obter lucro através da venda de software de marketing direcionado aos anunciantes da OLX, o que comprova o conhecimento do Reclamado acerca das

atividades e dos direitos da Reclamante.

No entendimento deste Especialista, a intenção do Reclamado de, através da reprodução da marca OLX no nome de Domínio, atrair usuários tirando proveito da reputação e da fama da Reclamante, restou clara.

Conclui, assim, que a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado ao registrar e usar o Nome de Domínio, conforme o art. 3, parágrafo único, do Regulamento, e o 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 o Nome de Domínio <olxmarketing.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 27 de abril de 2017

Local: Rio de Janeiro

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.