

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0013

1. As Partes

As Reclamantes são Mozilla Foundation e Mozilla Corporation de Mountain View, Califórnia, Estados Unidos da América (a “Reclamante”), representadas por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

O Reclamado é R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] de [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

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

3. Histórico do Procedimento

3.1. A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 12 de setembro de 2017. Em 12 de setembro 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 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.

3.2. 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”).

3.3. De acordo com o artigo 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo foi iniciado em 20 de setembro de 2017. De acordo com o artigo 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 10 de outubro de 2017. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 11 de outubro de 2017, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

3.4. O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 1 de novembro 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.

3.5. Em atenção ao artigo. 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

4.1. A Reclamante, Mozilla Foundation, é uma organização sem fins lucrativos localizada na Califórnia que, junto com sua subsidiária integral, Mozilla Corporation, dedica-se à promoção do desenvolvimento da Internet como um recurso global. Como parte de sua missão para promover a abertura, inovação e oportunidades na Internet, a Reclamante apoia e desenvolve programas de computador de código aberto, e atualmente é mais conhecida como a criadora do mundialmente renomado navegador de Internet Mozilla Firefox. Desde sua fundação em 2003, a Reclamante adquiriu considerável apreço e notoriedade ao redor do mundo em respeito ao seu nome empresarial, logos e marcas registradas.

4.2. O Mozilla Firefox é um navegador de Internet gratuito e de código aberto desenvolvido pela Reclamante (em conjunto com sua filial), com parte do código fonte sendo escrito por seus mais de dez mil voluntários (ou “Mozillians”), em cada continente. O navegador web Mozilla Firefox foi lançado em Novembro de 2004 e foi um sucesso instantâneo, com mais de 100 milhões de downloads em seu primeiro ano de lançamento. Atualmente, mais de meio bilhão de pessoas ao redor do mundo usam o Mozilla Firefox como seu navegador de Internet, tornando-o um dos navegadores mais utilizados do mundo e no Brasil.

4.3. A Reclamante é titular de diversos registros marcários para o termo MOZILLA em diferentes jurisdições ao redor do mundo, incluindo o Brasil, como se verifica nos exemplos abaixo:

- Registro No. 829763210 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), para MOZILLA, concedido em 9 de novembro de 2010 (Classe NCL (9) 38);
- Registro No. 829763236 no INPI, para MOZILLA, concedido em 9 de novembro de 2010 (classe NCL (9) 9);
- Registro nos Estados Unidos da América No. 2815227, MOZILLA, registrado em 17 de fevereiro de 2004 (primeiro uso comercial em 1998) (classe 9);
- Registro nos Estados Unidos da América No. 3187334, MOZILLA, registrado em 19 de dezembro de 2006 (primeiro uso comercial em fevereiro de 2008) (classe 9);
- Registro de marca internacional No. 974622, MOZILLA, registrado em 13 de agosto de 2008 (classe 9).

4.4. Tendo em vista a natureza exclusivamente digital das atividades da Reclamante, os nomes de domínio da Reclamante que compreendem a marca MOZILLA são não apenas o coração de todo seu negócio como também a forma para milhões de usuários usufruírem de seus serviços. Refletindo seu alcance global, a Reclamante (ou sua filial) é a titular de diversos nomes de domínio que compreendem o termo MOZILLA, incluindo <mozilla.org> desde 1998, <mozilla.com> e <mozilla.net>, bem como vários outros diferenciados pelos domínios de nível topo com código de país, como <mozilla.at> (Áustria), <mozilla.ca> (Canadá), <mozilla.cz> (República Tcheca), <mozilla.de> (Alemanha), <mozilla.eu> (União Europeia), <mozilla.fr> (França), <mozilla.hk> (Hong Kong, China), <mozilla.hu> (Hungria), <mozilla.id> (Indonésia), <mozilla.ie> (Irlanda), <mozilla.in> (Índia), <mozilla.it> (Itália), <mozilla.jo> (Jordânia), <mozilla.jp> (Japão), <mozilla.lk> (Sri Lanka), <mozilla.lt> (Lituânia), <mozilla.me> (Montenegro), <mozilla.my> (Malásia), <mozilla.pe> (Peru), <mozilla.ph> (Filipinas), <mozilla.pk> (Paquistão), <mozilla.pt> (Portugal), <mozilla.ro> (România), <mozilla.rs> (Sérvia), <mozilla.sg> (Singapura), <mozilla.ch> (Suíça), <mozilla.tv> (Tuvalu), e <mozilla.vn> (Vietnã).

4.5. A Reclamante foi recentemente alertada para o fato de que a sua marca e nome empresarial, MOZILLA, foi utilizada para o registro de um nome de domínio sob o “.com.br” pelo Reclamado.

4.6. O nome de domínio em disputa <mozilla.com.br> foi registrado em 21 de junho de 2015, conforme consta na base de dados Whois do NIC.br. Até o momento da distribuição da presente Reclamação, o nome de domínio em disputa redirecionava os usuários a um website que exibia informações sobre o Mozilla e outros navegadores web, como Google Chrome e Slimjet, bem como exibia banners publicitários de terceiros anunciando produtos de concorrentes da Reclamante, como o navegador de Internet Chrome da Google e outros produtos e serviços de terceiros.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

5.1. A Reclamante afirma ter direitos exclusivos na marca registrada MOZILLA, assegurada pelo seu registro no Brasil e em outros países do mundo.

5.2. O nome de domínio em disputa é formado pela reprodução integral da marca MOZILLA, que remete ao nome empresarial e marca da Reclamante.

5.3. O nome de domínio em disputa é bastante similar à marca registrada MOZILLA, ou seja, incorpora integralmente esta marca, acrescentando apenas a extensão “.com.br”.

5.4. O fato de o nome de domínio em disputa conter a extensão “.com.br” não é suficiente para afastar o risco de confusão perante os consumidores.

5.5. O Reclamado não possui licença para uso e registro da marca MOZILLA, seja como marca ou nome de domínio, sendo pouco provável que o registro do nome de domínio em disputa tenha sido efetuado por mera coincidência.

5.6. O Reclamado, portanto, registrou o nome de domínio em disputa <mozilla.com.br> com o objetivo de impedir que a Reclamante o utilizasse como nome de domínio.

5.7. Nesse cenário, a Reclamante requer que lhe seja transferido o nome de domínio em disputa <mozilla.com.br>.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou resposta à Reclamação, tornando-se, portanto, revel.

6. Análise e Conclusões

6.1. Ao se realizar a análise dos fatos deverá ser observado o quanto previsto no artigo 3 do Regulamento, abaixo reproduzido:

“Art. 3 O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens ‘a’, ‘b’ ou ‘c’ abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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”;

6.2. O Reclamado, que deixou de responder à Reclamação, está revel, e de acordo com o artigo 14(b) das Regras, “o Painel Administrativo poderá concluir sobre todo o exposto da forma que considerar mais apropriada”.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras

6.3. A Reclamante informa que “o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI”, de acordo com o artigo 3(a) do Regulamento.

6.4. A Reclamante é titular de diversos registros marcários para o termo MOZILLA em diferentes jurisdições ao redor do mundo, incluindo o Brasil, como se verifica nos exemplos abaixo:

- Registro No. 829763210 no INPI, para MOZILLA, concedido em 9 de novembro de 2010 (Classe NCL (9) 38);
- Registro No. 829763236 no INPI, para MOZILLA, concedido em 9 de novembro de 2010 (classe NCL (9) 9);
- Registro nos Estados Unidos da América No. 2815227, MOZILLA, registrado em 17 de fevereiro de 2004 (primeiro uso comercial em 1998) (classe 9);
- Registro nos Estados Unidos da América No. 3187334, MOZILLA, registrado em 19 de dezembro de 2006 (primeiro uso comercial em fevereiro de 2008) (classe 9);
- Registro de marca internacional No. 974622, MOZILLA, registrado em 13 de agosto de 2008 (classe 9).

6.5. O nome de domínio em disputa reproduz exatamente a marca MOZILLA da Reclamante, sem qualquer acréscimo exceto o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br”, para o Brasil. Em decisões anteriores sob o Regulamento, painéis administrativos deliberaram no sentido de que basta que o nome de domínio incorpore inteiramente a marca do reclamante para estabelecer o requisito do artigo 3 do Regulamento. Vide *Moncler S.P.A. v. Paulo dos Santos Mendes*, Caso OMPI No. DBR2015-0001 e *Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Paula Cristina Jimenez*, Caso OMPI No. DBR2015-0005.

6.6. Desta forma, o nome de domínio em disputa demonstra similaridade suficiente para criar confusão com a marca MOZILLA. Em decorrência, este Especialista conclui que o primeiro elemento está provado, em conformidade com o artigo 3 do Regulamento.

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

6.7. A Reclamante apresentou argumentos convincentes e forneceu evidências suficientes dos seus direitos

exclusivos sobre a marca MOZILLA. Em conformidade com o artigo 11(c) do Regulamento e o artigo 7(b)(i) das Regras, o Reclamado deve apresentar evidência dos seus direitos ou legítimos interesses, caso existentes.

6.8. A Reclamante ressalta que o Reclamado não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa.

6.9. Uma pesquisa realizada pela Reclamante revelou que o Reclamado não possui registro para a marca MOZILLA. Ademais, o Reclamado não é licenciado pela Reclamante, nem foi autorizado pela Reclamante a usar sua marca, seja em um nome de domínio ou em qualquer outra forma. Decisões de painéis administrativos anteriores sob o Regulamento concluíram que tais circunstâncias são fortes indícios de falta de direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa. Vide *UNIK S.A. v. Sara Lisboa Luna Rocha*, Caso OMPI No. DBR2014-0003.

6.10. O Reclamado não pode afirmar que antes de qualquer notificação sobre a disputa ele estaria usando, ou fez uso, ou fez preparativos para usar, o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços, de acordo com o parágrafo 7(i)(1) das Regras. Conforme descrito acima, o Reclamado está usando o nome de domínio em disputa, que reproduz a marca da Reclamante, com o intuito de atrair tráfego para seu próprio site, onde os usuários da Internet são expostos a banners de propagandas anunciando produtos e serviços de concorrentes da Reclamante, como Google Chrome, por exemplo. Esse uso do nome de domínio em disputa não pode ser considerado uma oferta de boa-fé de bens ou serviços, pois o Reclamado está não apenas tomando vantagem da reputação da Reclamante para ganhos pessoais como também está desviando os clientes da Reclamante para seus concorrentes. Veja *UNIK S.A. v. Sara Lisboa Luna Rocha*, supra.

6.11. O website associado ao nome de domínio em disputa apresenta uma imagem de fundo que consiste de fotos de “Mozillians” tiradas de uma versão antiga do website oficial da Reclamante, assim como apresenta logos da Reclamante em conjunto com as logos de seus concorrentes.

6.12. Assim sendo, levando-se em conta o renome e popularidade mundial da marca MOZILLA da Reclamante, e a natureza do nome de domínio em disputa, que reproduz exatamente a marca da Reclamante, simplesmente não é possível verificar qualquer uso ou atividade do nome de domínio em disputa pelo Reclamado que possa ser considerado legítimo, pois isso resultaria em um claro desvio de clientela, tomando vantagem injusta dos direitos da Reclamante.

6.13. Desta forma, diante da inércia do Reclamado em apresentar argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Especialista entende que o Reclamado não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

6.14. A marca MOZILLA da Reclamante é altamente distintiva e reconhecida ao redor do mundo, incluindo no Brasil, e tem sido continua e intensivamente utilizada desde 2003. Como previamente demonstrado, a Reclamante rapidamente adquiriu reconhecimento e renome em todo o mundo, com mais de 100 milhões de downloads em seu primeiro ano de lançamento e atualmente possui mais de meio bilhão de pessoas ao redor do mundo utilizando o navegador Mozilla Firefox.

6.15. Tendo em vista a fama e reconhecimento global da Reclamante, é inconcebível que o Reclamado não tivesse conhecimento dos direitos da Reclamante no momento do registro do nome de domínio em disputa em 2015, particularmente pelo fato de que o navegador Mozilla Firefox da Reclamante é o segundo navegador mais popular no Brasil. Veja, por exemplo, *Mozilla Foundation, Mozilla Corporation v. Whois Privacy Shield Services / Hiroshi Sakamoto*, Caso OMPI No. D2016-1488.

6.16. A Reclamante, portanto, alega que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa tendo pleno conhecimento dos direitos da Reclamante sobre a marca MOZILLA. Painéis administrativos anteriores decidindo sob o Regulamento consideraram que o conhecimento prévio dos direitos do reclamante constitui forte evidência de má-fé. Vide *Laboratoires M&L e L'Occitane International SA v. Hebe Leite*, Caso OMPI No. DBR2017-0001.

6.17. A Reclamante sustenta que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa, que consiste de reprodução exata da marca da Reclamante, para impedir que a Reclamante pudesse utilizar o nome de domínio em disputa, de acordo com o artigo 3, parágrafo único, alínea (b) do Regulamento. A marca da Reclamante não é um termo genérico, mas sim um termo altamente distintivo, criado exclusivamente em associação com os produtos da Reclamante e, portanto, é incontestável que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa com a intenção de impedir que a Reclamante refletisse sua marca em um o nome de domínio sob o ccTLD “.br”. Vide *Platinum Equity, LLC v. João Felipe Batista Fernandes*, Caso OMPI No. DBR2014-0010. Ademais, a similitude do nome de domínio em disputa com a marca da Reclamante implica também em uma associação com a marca da Reclamante. Nesse contexto, dada a reputação da marca MOZILLA, existe um risco considerável de que o público acredite que o nome de domínio em disputa possua algum tipo de relação com a Reclamante.

6.18. Finalmente, a conduta do Reclamado ao registrar nomes de domínio que reproduzem marcas de terceiros e o fato de que ele figurou como reclamado em pelo menos cinco outras disputas de nomes de domínio só pode ser interpretado como mais uma forte evidência da má-fé do Reclamado no presente caso. Vide *Microsoft Corporation v. Gioacchino Zerbo*, Caso OMPI No. D2005-0644.

6.19. Em decorrência, este Especialista conclui que o terceiro elemento está provado, em conformidade com o artigo 3, parágrafo único do Regulamento. Consequentemente, o Reclamado deve ser considerado como tendo registrado e utilizado o nome de domínio em disputa de má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com artigo 1(1) do Regulamento e artigo 15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <mozilla.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

José Pio Tamassia Santos

Especialista

Data: 13 de novembro de 2017

Local: São Paulo

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.