

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

ServiceNow, Inc. v. T G L Informatica Ltda
Caso No. DBR2017-0016

1. As Partes

A Reclamante é ServiceNow, Inc. de Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos da América, representada por SILKA Law AB, Suécia.

A Reclamada é T G L Informatica Ltda, de Rio de Janeiro, Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <service-now.com.br> e <servicenow.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 27 de setembro de 2017. Em 28 de setembro de 2017, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 29 de setembro de 2017, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato.

Em 3 de outubro de 2017, a Reclamada enviou e-mail ao Centro.

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 outubro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 29 de outubro de 2017. A Reclamada apresentou Defesa em 29 de outubro de 2017. Em 6 de novembro de 2017, a Reclamante apresentou Material Complementar.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 7 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.

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 americana fundada em 2003 com o nome Glidesoft, Inc. Em 2006, seu nome empresarial foi alterado para ServiceNow, Inc. A empresa atua em mais de vinte países oferecendo diversos serviços na área de tecnologia da informação. A Reclamante começou a atuar no Brasil em 2012.

A Reclamante é titular de diversos registros marcários junto ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos ("USPTO"): marca SERVICENOW, sob os Nos. 4064705, 4385129 e 5015775, registrados em 29 de novembro de 2011, 13 de agosto de 2013 e 8 de setembro de 2016, respectivamente, além das marcas SERVICENOW EXPRESS, registrada em 31 de maio de 2016, sob o No. 4969625, e SERVICENOW INSPIRE, registrada em 31 de janeiro de 2017, sob o No. 5131917.

No Brasil, a Reclamante é titular da marca SERVICE NOW registrada sob o No. 840246048, depositada com prioridade de 25 de abril de 2012 e concedida em 5 de janeiro de 2016, além do pedido de registro No. 909318220, para a marca SERVICENOW EXPRESS, depositada com prioridade de 31 de outubro de 2014.

A Reclamante é também titular de diversos nomes de domínio, como <servicenow.com>, registrado em 6 de março de 1996, <service-now.com>, registrado em 4 de julho de 2001, <servicenow.net>, registrado em 1 de abril de 2002, <service-now.net>, registrado em 13 de janeiro de 2007, entre outros.

A Reclamada é uma empresa brasileira, criada em 2010, que atua na área de "suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação".

Os nomes de domínio em disputa <servicenow.com.br> e <service-now.com.br> foram registrados em 2 de maio de 2012.

No momento dessa Decisão, os nomes de domínio em disputa remetem para o sítio de rede eletrônica "www.primoseg.com.br/contrate-um-site", que, além de oferecer diversos tipos de seguros, também expõe serviços relacionados a elaboração de *websites* e assessoria de marketing na Internet.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) Os nomes de domínio em disputa <servicenow.com.br> e <service-now.com.br> são idênticos à marca da Reclamante;
- (ii) É titular da marca SERVICE NOW, entre outras, em função de diversos registros junto ao INPI, destacando-se o registro No. 840246048, concedido em 5 de janeiro de 2016 e depositado com prioridade dos Estados Unidos da América de 25 de abril de 2012, o que lhe garante direitos anteriores sobre a marca em território nacional;
- (iii) É marca notoriamente conhecida no território brasileiro;

- (iv) É titular de diversos nomes de domínio contendo a marca SERVICE NOW;
- (v) Os nomes de domínio em disputa <servicenow.com.br> e <service-now.com.br> são idênticos ao termo relevante da marca e nome empresarial da Reclamante e de sua filial brasileira;
- (vi) A Reclamada não tem direito nem autorização ao uso da marca;
- (vii) Os nomes de domínio em disputa redirecionam usuários para sítios de rede eletrônicas que estão inativos;
- (viii) A Reclamada registrou vários outros nomes de domínio além dos nomes de domínio em disputa, que nada tem a ver com sua razão social;
- (ix) Tudo indica que a Reclamada registrou os nomes de domínio em disputa para impedir que a Reclamante usasse um nome de domínio correspondente à sua marca no Brasil e tal prática seria considerada uso de má-fé.

Por fim, requer que os nomes de domínio em disputa <servicenow.com.br> e <service-now.com.br> sejam transferidos à Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada alega, em síntese, que:

- (i) O fato de os nomes de domínio em disputa serem similares aos signos distintivos da Reclamante não representaria motivo suficiente para que os nomes de domínio em disputa sejam transferidos à Reclamante;
- (ii) A Reclamante não comprova que os nomes de domínio em disputa estão sendo utilizados de má-fé ou que estejam causando qualquer tipo de prejuízo;
- (iii) Os nomes de domínio em disputa foram registrados antes da Reclamante começar a atuar no Brasil, tendo em vista que a matriz brasileira foi criada onze meses após os registros dos nomes de domínio em disputa;
- (iv) Quando do registro dos nomes de domínio em disputa, a Reclamante não tinha marca registrada no Brasil;
- (v) A marca da Reclamante não era notoriamente conhecida quando os nomes de domínio em disputa foram registrados;
- (vi) O fato de a marca da Reclamante ter se tornado marca notoriamente conhecida após os registros dos nomes de domínio em disputa, não dá direito à Reclamante de requerer a transferência dos nomes de domínio em disputa.

6. Análise e Conclusões

A. Preliminar: Material Complementar da Reclamante

O art. 12 do Regulamento determina que, após a apresentação da Defesa, caberá ao Especialista decidir sobre a necessidade de produção de novas provas. Não obstante, a Reclamante apresentou Material Complementar não solicitado pelo Especialista. O Especialista nota que o Material Complementar da Reclamante não traz novos argumentos ou provas, limitando-se a rebater o alegado na Defesa.

Tendo em vista o acima exposto, o Especialista irá desconsiderar o Material Complementar não-solicitado, pontuando, contudo, que sua eventual apreciação não alteraria a Decisão.

B. 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 do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação aos nomes 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;
- 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.

A Reclamante comprovou ser titular de direitos sobre a marca SERVICE NOW, registrada no Brasil sob o No. 840246048, com data de prioridade de 25 de abril de 2012 e data de concessão de 5 de janeiro de 2016. A Reclamante possui ainda nome empresarial e nomes de domínio que apresentam o termo distintivo "ServiceNow".

No caso em tela, excluída a terminação ".com.br", os nomes de domínio em disputa são idênticos à marca SERVICE NOW, bem como ao seu nome empresarial e nomes de domínio sobre o qual a Reclamante detém direitos.

Decisões anteriores já adotadas de acordo com o Regulamento demonstraram que o mero emprego de uma terminação de nível superior diversa não é suficiente para afastar a alegação de similitude passível de causar confusão com sinais distintivos anteriores.

Com efeito, restam atendidos os requisitos das alíneas a) e c) do art. 3 do Regulamento.

C. 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 art. 7(b)(i) das Regras traz um rol exemplificativo de circunstâncias que podem ser alegadas pela reclamada como prova de seus direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, quais sejam:

"1) antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, reclamado utilizou, ou está se preparando para utilizar, o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços; ou

2) o reclamado (pessoa física, jurídica, ou outra organização) é comumente conhecido pelo nome

correspondente ao nome de domínio em disputa, mesmo que o reclamado não tenha adquirido nenhum direito de marca ou serviço; ou

3) o reclamado está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.”

Em sua Defesa, a Reclamada admite a similaridade entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante, mas alega que a Reclamante não comprovou que os nomes de domínio sejam utilizados de má-fé ou que causem prejuízos à Reclamante.

Não obstante, a Reclamada não alegou nenhum direito ou interesse legítimo sobre os nomes de domínio em disputa, limitando-se a afirmar, de forma vaga, que possui “alguns sites registrados com a única finalidade de desenvolver projetos e negócios que utilizem esses domínios registrados e não para a venda dos mesmos. Se ainda não criou estes projetos é porque o momento não é oportuno ou pela falta de recursos para investimentos”. O Especialista entende que tal afirmação vaga não é suficiente para comprovar que a Reclamada está se preparando para utilizar os nomes de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços.

Ademais, a Reclamada não é conhecida comumente pelos nomes de domínio em disputa, nem fez uso legítimo e não-comercial deles.

Por fim, o Especialista nota que a Reclamada não ofereceu qualquer explicação para a escolha e o registro dos nomes de domínio em disputa, nem qualquer ligação entre estes e seus supostos projetos.

O Especialista entende que a Reclamada não comprovou direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa, de acordo com o art. 11(c) do Regulamento.

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

De acordo com o Regulamento, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, não é suficiente a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 3 do Regulamento, fazendo-se necessário demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio também tenha se dado de má-fé.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta alguns 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;

b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;

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.

Nota-se que as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, restando claro que a má-fé também pode ser verificada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No caso em tela, após análise minuciosa do material probatório produzido nesse procedimento, assim como das alegações das partes, verifica-se a existência de evidências que demonstram que a Reclamada registrou e está utilizando os nomes de domínio em disputa visando intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com a marca e nomes de domínio anteriores da Reclamante.

Nesse sentido, nota-se que no momento do registro dos nomes de domínio em disputa, restou demonstrado que a marca da Reclamante já gozava de um certo grau de relevância no seu segmento de atuação. Com efeito, é no mínimo improvável que a Reclamada, sendo empresa que, assim como a Reclamante, atua no ramo de tecnologia da informação, não tivesse conhecimento da marca e serviços da Reclamante. Nesse sentido, cabe citar a decisão do painel administrativo no caso *ZocDoc, Inc. v. Cídio Halperin*, Caso OMPI No. DBR2012-0008, no qual, em circunstâncias análogas, o especialista entendeu que "(...) tal fato transbordaria os limites aceitáveis de 'coincidências criativas', dadas as peculiaridades do caso e os fatos acima destacados. (...) Principalmente em vista da atuação do Reclamado nas áreas da medicina e da Internet e o desenvolvimento de serviço idêntico ao da Reclamante, pioneira mundial na área, este Especialista entende que é improvável e virtualmente impossível que o Reclamado desconhecesse a marca da Reclamante no momento do registro do nome de domínio em disputa."

Outrossim, chama a atenção o fato de que a Reclamada não apresentou qualquer elemento que pudesse comprovar seu legítimo interesse com relação aos nomes de domínio em disputa. Ademais, em sua Defesa, a Reclamada tampouco trouxe qualquer explicação plausível para a escolha dos nomes de domínio em disputa que pudesse justificar o seu registro e/ou uso.

Outra circunstância a ser levada em consideração para a verificação da má-fé da Reclamada é o fato de que, no momento dessa decisão, os nomes de domínio em disputa estavam sendo usados para redirecionar usuários da Internet para um sítio de rede eletrônica da Reclamada, qual seja, "www.primoseg.com.br/contrate-um-site", que, além de oferecer diversos tipos de seguros, também expõe serviços da Reclamada relacionados a elaboração de *websites* e assessoria de marketing na Internet.

Tendo em vista o acima exposto, na opinião deste Especialista, a Reclamada, ao usar os nomes de domínio em disputa, age de má-fé ao intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando uma situação de confusão com as marcas da Reclamante.

Assim, com base nos fatos, argumentos das partes e evidências apresentadas, este Especialista conclui que os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo utilizados de má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <service-now.com.br> e <servicenow.com.br> sejam transferidos para a Reclamante¹.

Eduardo Machado

Especialista

Data: 21 de novembro de 2017

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.

Local: Rio de Janeiro, Brasil