

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Microsoft Informática Ltda, Microsoft Corporation e Mojang Synergies AB v.  
Tiago Penteado Moretzsohn de Castro/ Vire Network Comercial Ltda. - ME /  
Kavaleski Intermediações  
Caso No. DBR2017-0019

### **1. As Partes**

As Reclamantes são Microsoft Informática Ltda de São Paulo, Brasil, Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América e Mojang Synergies AB de Estocolmo, Suécia, representadas por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

Os Reclamados são Tiago Penteado Moretzsohn de Castro de Campinas, Brasil, Vire Network Comercial Ltda. - ME e Kavaleski Intermediações de São Paulo, Brasil.

### **2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro**

Os nomes de domínio em disputa são <comprarminecraftoriginal.com.br>, <lojaminecraft.com.br> e <minecraft.blog.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 30 de outubro de 2017. Em 31 de outubro de 2017, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão aos nomes de domínio em disputa. Em 1 de novembro de 2017, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que os Reclamados Tiago Penteado Moretzsohn de Castro de Campinas, Vire Network Comercial Ltda. - ME e Kavaleski Intermediações são os titulares dos registros dos nomes de domínio em disputa <minecraft.blog.br>, <lojaminecraft.com.br> e <comprarminecraftoriginal.com.br>, respectivamente, 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 6 de novembro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 26 de novembro de 2017. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado Kavaleski Intermediações no dia 26 de novembro de 2017. As Reclamantes apresentaram Material Complementar em 29 de novembro de 2017.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 7 de dezembro 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 27 de dezembro de 2017, foi proferida a Ordem de Procedimento No. 1, determinando o esclarecimento e comprovação das alegações das Reclamantes contidas na Reclamação, bem como a apresentação de manifestação dos Reclamados em relação aos argumentos das Reclamantes, inclusive no que diz respeito ao Material Complementar apresentado pelas Reclamantes em 29 de novembro de 2017.

Em 27 de dezembro de 2017, as Reclamantes enviaram uma comunicação ao Centro apresentando o esclarecimento solicitado. Não houve manifestação dos Reclamados à Ordem de Procedimento No. 1.

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 Microsoft Corporation é empresa norte-americana fundada em 1975, contando com subsidiárias em mais de cem países, sendo altamente reconhecida por seus softwares, serviços e soluções.

A Reclamante lançou em 2001 o sistema de entretenimento de jogos eletrônicos (vídeo-game), junto de seus respectivos softwares e acessórios, sendo titular de diversas marcas para assinalar seus produtos e serviços.

A Reclamante adquiriu em 2014 a desenvolvedora sueca de jogos Mojang Synergies AB criadora do jogo MINECRAFT, segundo jogo mais vendido no mundo.

De acordo com as informações e documentos juntados à Reclamação, a Reclamante Mojang Synergies AB é detentora de diversos registros para a marca MINECRAFT junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") e em diversos outros países, incluindo o registro nº 840757336, depositado em 6 de janeiro de 2014 e registrado em 30 de agosto de 2016 junto ao INPI. Tais registros junto ao INPI atualmente aguardam a anotação de alteração de nome de Nocht Development AB para a Mojang Synergies AB, subsidiária da Reclamante.

Os Reclamados registraram os nomes de domínio em disputa <minecraft.blog.br>, <lojaminecraft.com.br> e <comprarminecraftoriginal.com.br> em 28 de fevereiro de 2016, 10 de outubro de 2015, e 20 de setembro de 2017, respectivamente.

Na data desta Decisão, os nomes de domínio em disputa <minecraft.blog.br> e <comprarminecraftoriginal.com.br> não direcionavam a nenhum website ativo. O nome de domínio em disputa <lojaminecraft.com.br> redirecionava usuários ao site "www.jogarmine.com.br", o qual oferece à venda contas para acessar o jogo Minecraft das Reclamantes.

## 5. Alegações das Partes

### A. Reclamantes

As Reclamantes alegam, em síntese que:

- (i) Os nomes de domínio em disputa foram registrados após a Reclamante Microsoft Corporation ter adquirido a empresa Mojang Synergies AB, criadora do MINECRAFT, e após o depósito/registro dessa marca no INPI.
- (ii) Os nomes de domínio em disputa <lojaminecraft.com.br> e <comprarminecraftoriginal.com.br> fazem referência expressa aos jogos MINECRAFT das Reclamantes;
- (iii) Os nomes de domínio em disputa <minecraft.blog.br>, <lojaminecraft.com.br> e <comprarminecraftoriginal.com.br> incorporam inteiramente a marca MINECRAFT, acrescentando os termos genéricos “loja”, “comprar” e “original”, o que não afastaria a confusão dos usuários;
- (iv) O nome de domínio em disputa <lojaminecraft.com.br> expõe a frase “Loja Minecraft oficial”;
- (v) As Reclamantes enviaram notificação extrajudicial aos Reclamados, que, ao final, se mostrou ineficiente;
- (vi) As Reclamantes não possuem nenhuma relação comercial ou institucional com os Reclamados.

Por fim, as Reclamantes requerem que os nomes de domínio em disputa <minecraft.blog.br>, <lojaminecraft.com.br>, e <comprarminecraftoriginal.com.br> sejam transferidos às Reclamantes.

### B. Reclamados

O Reclamado Kavaleski Intermediações, titular do nome de domínio em disputa <comprarminecraftoriginal.com.br> alega, em síntese, que:

- (i) O nome de domínio em disputa não infringe o atual termo de uso de marcas da Mojang AB, o qual especifica que é permitido utilizar a palavra MINECRAFT em nomes de domínio desde que conste que não se trata da original.
- (ii) O termo “oficial” é utilizado para informar que as contas ativadas são originais e oficiais;
- (iii) No rodapé do website era informado que não possuíam qualquer vínculo com a Mojang/Microsoft;
- (iv) Foi realizado grande investimento em marketing para o nome de domínio em disputa;
- (v) O registro fora feito de acordo com os termos do Registro.br e pago de maneira correta;
- (vi) As Reclamantes não demonstraram qualquer interesse no nome de domínio antes dos investimentos em marketing;
- (vii) O Reclamado tentou obter um acordo amigável.

### C. Reclamantes – Declarações adicionais

As Reclamantes alegam ainda que:

- (i) Os Reclamados inicialmente responderam à notificação extrajudicial enviada pelas Reclamantes, no entanto, interromperam as trocas de e-mail;

(ii) Quanto à alegação de que estariam de acordo com os termos de uso da Marca, destaca-se a assertiva “Você pode desenvolver ferramentas, plug-ins e serviços desde que eles não sejam considerados oficiais nem aprovados por nós, como fazendo uso dos nossos logotipos. Não faça uso comercial de nada sem nossa permissão.”

(iii) Os nomes de domínio em disputa passam a ideia de websites originais e autorizados pelas Reclamantes, estando em desacordo não somente com a legislação e as regras relativas a nomes de domínio, assim como com os termos e condições das Reclamantes.

## **6. Análise e Conclusões**

### **A. Preliminar: Consolidação**

O Especialista acolhe a consolidação deste procedimento contendo três Reclamantes, tendo em vista a comprovada comunhão de interesses nos nomes de domínio em disputa.

Isso porque, de um lado, Microsoft Informática Ltda apresenta-se como subsidiária de Microsoft Corporation e, de outro, Microsoft Corporation adquiriu Mojang Synergies AB em 2014. Tendo em vista o interesse comum das três Reclamantes, o Especialista aceita a apresentação do caso em conjunto.

A Reclamação foi apresentada em face de três Reclamados (Tiago Penteado Moretzsohn de Castro, Vire Network Comercial Ltda. - ME e Kavaleski Intermediações). As Reclamantes alegam que os três Reclamados são relacionados, tendo em vista que Tiago Penteado Moretzsohn de Castro é sócio da empresa Vire Network Comercial Ltda. - ME e a empresa Kavaleski Intermediações tem como sócio o Sr. F. K. Kavaleski, também sócio da empresa Vire Network Comercial Ltda. – ME.

O Especialista nota que a Defesa foi enviada por endereço de e-mail pertencente ao Sr. F. K. Kavaleski, e que os Reclamados não apresentaram qualquer objeção à consolidação do procedimento.

O Especialista entende que os nomes de domínio em disputa estão sujeitos a controle comum e que a consolidação seria justa e equitativa para todas as Partes neste Procedimento, além de atender à eficiência processual que se espera deste.

### **B. Preliminar: Material Complementar das Reclamantes**

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, as Reclamantes apresentaram Material Complementar não solicitado pelo Especialista.

Tendo em vista o acima exposto e o fato de os Reclamados declinarem a oportunidade de se manifestar sobre o Material Complementar disponibilizado na Ordem de Procedimento No. 1, o Especialista irá considerar o Material Complementar não-solicitado.

### **C. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares 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 sob o Regulamento, 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 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 da 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 da 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 do 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 a reclamante tenha anterioridade.”

No presente caso, a Reclamante Mojang Synergies AB é titular de diversos registros para a marca MINECRAFT junto ao INPI, garantindo-lhe proteção em todo território nacional.

Dito isto, quanto a hipótese da alínea “a” do art. 3º do Regulamento, observa-se que os nomes de domínio em disputa são idênticos à marca das Reclamantes, havendo apenas a adição das expressões “loja”, “comprar” e “oficial”. Na visão do Especialista essas adições não são suficientes para afastar a semelhança entre os nomes de domínio em disputa e a marca MINECRAFT.

Assim, entende-se que as Reclamantes provaram que os nomes de domínio em disputa são similares o suficiente para causar confusão com sua marca, pois a reproduz em totalidade, adicionando somente as expressões “loja”, “oficial” e “comprar”, que não conferem distintividade aos nomes de domínio em disputa.

Ademais, vale ressaltar que o Reclamado Kavaleski Intermediações reconhece em suas alegações que o uso da marca das Reclamantes é intencional, tendo sido registrado o nome de domínio em disputa <comprarminecraftoriginal.com.br> para a exploração de contas relacionadas ao produto das Reclamantes.

O Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

#### **D. Direitos ou interesses legítimos dos Reclamados com relação aos nomes de domínio em disputa**

O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais a reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar a Defesa todos os documentos que a reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.

O art. 7(b)(i) das Regras traz um rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar direitos ou interesses legítimos de um reclamado sobre o nome de domínio:

- 1) antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, o 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 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.

No caso em tela, os Reclamados estão utilizando um dos nomes de domínio em disputa para a exploração de contas relacionadas ao produto das Reclamantes. Antes da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa <lojaminecraft.com.br> expunha a frase “Loja Minecraft oficial”.

Em sua Defesa, o Reclamado Kavaleski Intermediações alega que o uso do termo “oficial” seria para informar que as contas do jogo Minecraft ativadas por ele seriam originais e oficiais, e que o rodapé do site informaria a ausência de vínculo entre o Reclamado e as Reclamantes. O Reclamado alega, ainda, que os nomes de domínio em disputa foram adquiridos para melhorar o posicionamento do site do Reclamado em mecanismos de busca.

Entretanto, o Especialista entende que os nomes de domínio em disputa <comprarminecraftoriginal.com.br>, <lojaminecraft.com.br>, e <minecraft.blog.br> reproduzem a marca MINECRAFT das Reclamantes em sua totalidade e, portanto, implicam em um alto risco de associação com a Reclamante e suas marcas. O Especialista entende, ainda, que tal risco não é mitigado pela nota que constava no rodapé do site sob o nome de domínio em disputa <lojaminecraft.com.br>. Nota-se, ainda, que os demais nomes de domínio em disputa não se encontram ativos, não havendo qualquer informação sobre a relação (ou ausência de relação) entre o Reclamado e as Reclamantes.

O Reclamado alega, ainda, que o nome de domínio em disputa foi registrado com objetivo de marketing, e para melhorar o posicionamento do site do Reclamado em mecanismos de busca. O Especialista entende que o uso de nomes de domínio contendo a marca das Reclamantes para tal fim não corresponde a um uso de boa-fé, conforme analisado no item seguinte.

Assim sendo, o Especialista conclui que os Reclamados não demonstraram ter direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa.

#### **E. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má-fé**

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa 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 em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio em disputa, 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.

Em vista as manifestações das partes, restou claro que os Reclamados tinham conhecimento das atividades das Reclamantes e de suas marcas.

Na data desta Decisão, os nomes de domínio em disputa <minecraft.blog.br> e <comprarminecraftoriginal.com.br> não direcionavam a nenhum website ativo. O nome de domínio em disputa <lojaminecraft.com.br> redirecionava usuários ao site “www.jogarmine.com.br”, o qual oferece à venda contas para acessar o jogo Minecraft das Reclamantes.

Não obstante, o Reclamado Kavaleski Intermediações afirma que o nome de domínio em disputa <comprarminecraftoriginal.com.br> foi registrado e é utilizado com fins de marketing, para melhorar o posicionamento do site do Reclamado em motores de busca. Logo, o Reclamado vinha utilizando os nomes de domínio em disputa, direta ou indiretamente, para comercializar contas relacionadas ao produto das Reclamantes. Isto é, utilizava os nomes de domínio em disputa para atrair usuários na Internet com o objetivo de lucro. Pelas razões anteriormente expostas, o fato de os nomes de domínio em disputa

<minecraft.blog.br> e <comprarminecraftoriginal.com.br> não direcionarem a nenhum website ativo não prejudica o reconhecimento de má-fé.

Ainda, o Reclamado utilizava as palavras “oficial” e “original” para identificar sua página sob o nome de domínio em disputa <lojaminecraft.com.br>, podendo causar confusão aos consumidores. Atualmente, tal nome de domínio em disputa redireciona usuários ao site “www.jogarmine.com.br”, onde constam informações semelhantes.

Desse modo, o Especialista entende que se aplica ao caso o art. 3 do Regulamento, o que leva à conclusão de que os Reclamados agiram com má-fé no registro dos nomes de domínio em disputa.

Portanto, o Especialista entende que as Reclamantes demonstraram a má-fé dos Reclamados.

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <comprarminecraftoriginal.com.br>, <lojaminecraft.com.br>, e <minecraft.blog.br> sejam transferidos para as Reclamantes<sup>1</sup>.

### **Eduardo Machado**

Especialista

Data: 18 de janeiro de 2018

Local: Rio de Janeiro

---

<sup>1</sup> 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.