

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Microsoft Corporation e Mojang Synergies AB v. EFK Provedores de Conteúdo Ltda. ME e FunkoFactory Comercial Ltda.  
Caso No. DBR2018-0006

### **1. As Partes**

As Reclamantes são Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”) e Mojang Synergies AB de Estocolmo, Suécia, representadas por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

As Reclamadas são EFK Provedores de Conteúdo Ltda. ME de São Paulo, Brasil e FunkoFactory Comercial Ltda. de São Paulo, Brasil, representadas internamente.

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

Os nomes de domínio em disputa são <arenaminecraftbrasil.com.br>, <jogarmine.com.br> e <mineclub.com.br>, os quais estão registrado perante o NIC.BR.

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 15 de maio de 2018. Em 16 de maio de 2018, 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. No dia 18 de maio de 2018, o NIC.BR transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, informando que o nome de domínio <minecraft.com.br>, inicialmente incluído na Reclamação, não estaria sujeito ao procedimento SACI-Adm e confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato. Em 23 de maio de 2018, o Centro comunicou as Reclamantes que o nome de domínio <minecraft.com.br> não se submetia ao procedimento. Em 25 de maio de 2018, as Reclamantes apresentaram a Reclamação emendada.

O Centro verificou que a Reclamação e a Reclamação emendada preenchem 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 28 de maio de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de junho de 2018. O Centro recebeu a Defesa das Reclamadas no dia 18 de junho de 2018.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 27 de junho de 2018. 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**

4.1. A Reclamante Microsoft foi fundada em 1975 e é líder mundial em softwares, serviços e soluções que ajudam pessoas e negócios a atingir seu maior potencial.

4.2. Em 2001, a Reclamante Microsoft lançou o sistema de entretenimento de jogo eletrônico (vídeo game), junto de seus respectivos software e acessórios, e é titular de inúmeras marcas para assinalar seus produtos e serviços, incluindo, por exemplo, a marca XBOX. Em 2014, adquiriu a desenvolvedora sueca de jogos Mojang Synergies AB, criadora do famoso jogo MINECRAFT, um dos videogames mais populares da história, cujo lançamento se deu em 2009.

4.3. O MINECRAFT é um mundo online no qual “os jogadores devem construir estruturas, que podem ser réplicas de cidades e edifícios reais e ainda enfrentar algumas regras ou restrições”. Um dos objetivos é “evitar ser comido por monstros que saem à noite”.

4.4. Os dados atuais demonstram que o MINECRAFT é, hoje, o 2º jogo mais vendido no mundo, com aproximadamente 107 milhões de cópias vendidas nos últimos 10 anos.

4.5. A Mojang Synergies AB é detentora das marcas MINECRAFT no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) (Reg. No. 840757336, registrado em 30 de agosto de 2016) e em diversos outros países.

4.6. O nome de domínio das Reclamantes <minecraft.net> foi criado em 18 de maio de 2009, e o seu website oficial possui também a sua versão correspondente em português.

4.7. O nome de domínio em disputa <arenaminecraftbrasil.com.br> foi registrado em nome da Reclamada EFK Provedores de Conteúdo Ltda. – ME em 10 de julho de 2016. Os nomes de domínio em disputa <mineclub.com.br> e <jogarmine.com.br> foram registrados em nome da Reclamada Funko Factory Comercial Ltda em 9 de setembro de 2016 e em 1 de setembro de 2017, respectivamente, conforme consta na base de dados WhoIs do NIC.BR. Os nomes de domínio em disputa <arenaminecraftbrasil.com.br> e <mineclub.com.br> não estão direcionados para nenhuma página ativa e o nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br> está direcionado a website que faz expressa referência à marca MINECRAFT das Reclamantes, sem sua autorização.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

5.1. As Reclamantes alegam, preliminarmente, que as empresas EFK Provedores de Conteúdo Ltda. – ME e FunkoFactory Comercial Ltda. são relacionadas, dado que os sócios de FunkoFactory Comercial Ltda. são

Felipe Kauan Kavaleski e Eduardo Farinelli Júnior, os quais constam também como responsáveis técnico e administrativo dos nomes de domínio registrados pela empresa EFK Provedores de Conteúdo Ltda. ME. Adicionalmente, alegam as Reclamantes que o Sr. Felipe Kauan Kavaleski fez parte de disputa de nome de domínio anterior, na qualidade de sócio de uma das reclamadas, na qual as reclamantes obtiveram êxito na transferência de nomes de domínio que reproduziam a marca MINECRAFT (*Microsoft Corporation, Microsoft Informática Ltda / Mojang Synergies AB v. Tiago Penteado Moretzsohn de Castro / Vire Network Comercial Ltda. – ME / Kavaleski Intermediações*, Caso OMPI No. DBR2017-0019).

5.2. As Reclamantes afirmam ter direitos exclusivos sobre marca registrada MINECRAFT, assegurados pelo seu registro no Brasil e em outros países do mundo.

5.3. Os nomes de domínio em disputa <arenaminecraftbrasil.com.br>, <mineclub.com.br> e <jogarmine.com.br> incorporam inteira ou parcialmente a marca MINECRAFT, com o acréscimo de prefixos e de sufixos que remetem aos produtos e serviços das Reclamantes.

5.4. O nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br> hospeda website que reproduz as propriedades visuais do website das Reclamantes.

5.5. Nesse cenário, a Reclamante requer que lhe sejam transferidos os nomes de domínio em disputa <arenaminecraftbrasil.com.br>, <mineclub.com.br> e <jogarmine.com.br>.

## **B. Reclamada**

5.6. As Reclamadas, no que diz respeito ao envolvimento de Felipe Kauan Kavaleski com sites que utilizam a marca MINECRAFT, informa que o Sr. Felipe sempre trabalhou prestando serviços de criação de sites e blogs, design, marketing digital, entre outros.

5.7. Alegam as Reclamadas que atualmente estão vinculadas a dois sites, sendo um deles o <jogarmine.com.br>. Alegam, ainda, que os nomes de domínio em disputa <mineclub.com.br> e <arenaminecraftbrasil.com.br> que eram de sua propriedade não foram renovados ou não se encontram em uso como citado na Reclamação.

5.8. As Reclamadas concordam em transferir os nomes de domínio em disputa <mineclub.com.br> e <arenaminecraftbrasil.com.br> às Reclamantes pelo fato destas possuírem o registro da marca MINECRAFT mas não concordam com a entrega do nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br>, pois o termo “mine” possui diversas variações.

5.9. Em relação à criação do nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br>, alegam que não estão infringindo a marca das Reclamantes, pois não estão utilizando a palavra “minecraft”. Aduzem ainda que um nome de domínio não é registro de marca e que a abreviação “mine” não possui registro no INPI.

5.10. Alegam ainda as Reclamadas que o site “www.jogarmine.com.br” não está ativo apenas para obter lucro, que o site ajuda na divulgação de vários “youtubers” que gravam MINECRAFT e que consequentemente distribuem gratuitamente contas de acesso ao jogo. No entanto, afirmam as Reclamadas que: “é claro que precisamos [as Reclamadas] gerar receita para manter os custos de servidor de hospedagem, contas distribuídas em sorteios, entre outros”.

5.11. Aduzem que nenhuma das imagens presentes no site “www.jogarmine.com.br” são copiadas do site oficial. As imagens possuem uma criação similar, mas não existe cópia justamente para não ter problemas com as Reclamantes.

5.12. Conforme imagem apresentada pela Reclamante em sua Reclamação, no rodapé do site “www.jogarmine.com.br” consta mensagem informando que “MINECRAFT é uma marca de autoridade da Monjang AB e não vinculada a este site”, não tendo a intenção de passar uma imagem de site oficial, pois caso fosse essa a intenção não publicaria tal mensagem no site “www.jogarmine.com.br”.

5.13. Informam as Reclamadas que encontraram nomes de domínio conhecidos que as Reclamantes não obtiveram posse, como, por exemplo, <comprarminecraft.com.br> registrado em 2 de maio de 2013 (registrado três anos após o registro de um dos nomes de domínio em disputa pelo Sr. Felipe Kauan Kavaleski).

5.14. Alegam as Reclamadas que os seus nomes de domínio estão sendo perseguidos devido ao ranking que possuem e tempo no ar.

5.15. Finalmente, apresentam as Reclamadas uma lista de nomes de domínio contendo a marca registrada MINECRAFT e que alega também não possuírem autorização oficial.

## **6. Análise e Conclusões**

### **A. Preliminar: Consolidação**

6.1. O Especialista acolhe a consolidação deste procedimento contendo duas Reclamantes, Microsoft Corporation e Mojang Synergies AB, restando comprovada a comunhão de interesses nos nomes de domínio em disputa. A Reclamante Microsoft Corporation adquiriu a Reclamante Mojang Synergies AB, criadora do jogo MINECRAFT, em 2014.

6.2. Da mesma forma, entende o Especialista que os nomes de domínio em disputa estão sujeitos a controle comum, tendo em vista que os nomes de domínio possuem os mesmos contatos técnico, administrativo e/ou “responsável” (Felipe Kauan Kavaleski e Eduardo Farinelli Júnior) e que a consolidação seria justa e equitativa para todas as Partes neste procedimento, além de atender à eficiência processual que se espera deste. Ademais, o Especialista nota que a Defesa foi enviada por endereço de e-mail pertencente a “Loja Jogar Minecraft”, com cópia ao Sr. Felipe Kauan Kavaleski e Sr. Eduardo Farinelli Júnior, e que as Reclamadas não apresentaram qualquer objeção à consolidação do procedimento.

### **B. Preliminar: Consentimento à transferência**

6.3. O Especialista dispensa a análise em relação aos nomes de domínio em disputa <arenaminecraft.com.br> e <mineclub.com.br>, tendo em vista a expressa concordância das Reclamadas em transferir tais nomes de domínio para as Reclamantes. Nesse sentido, este Especialista analisará a disputa, no que diz respeito ao segundo e terceiro elementos, apenas em relação ao nome de domínio <jogarmine.com.br>.

6.4. Ainda que as Reclamadas tenham apresentado a defesa fora do prazo estabelecido, este Especialista com o intuito de permitir o direito à ampla defesa e ao contraditório, levou em consideração as alegações das Reclamadas ao fazer a análise do caso em comento.

6.5. Ao se realizar a análise dos fatos deverá ser observado o quanto previsto nas letras “a”, “b” e “c” do art. 3 do Regulamento, abaixo descritos:

Art. 3 - A 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 à 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 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 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;

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

6.6. O nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br> é suficientemente similar à marca MINECRAFT das Reclamantes, visto que o termo “mine” reproduz parcialmente a marca MINECRAFT das Reclamantes com a adição do termo “jogar”, que não afasta a similaridade com a marca MINECRAFT das Reclamantes.

6.7. Apesar da concordância expressa das Reclamadas em transferir os nomes de domínio em disputa <mineclub.com.br> e <arenaminecraftbrasil.com.br>, o Especialista nota que estes também reproduzem (parcial ou integralmente) a marca MINECRAFT das Reclamantes, com o acréscimo dos termos genéricos “arena” e “club” e do termo geográfico “brasil”, que não afastam a similaridade com a marca MINECRAFT. Diante o exposto, este Especialista considera que o nome de domínio em disputa <arenaminecraftbrasil.com.br> incorpora inteiramente a marca da Reclamante e portanto resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

6.8. O Centro já decidiu em casos anteriores que “a similaridade entre a marca da Reclamante e o nome de domínio da Reclamada é suficiente para criar confusão perante os usuários da Internet”, e que “é possível levar em conta o conteúdo do sítio de rede eletrônica para avaliar se há ou não confusão” *vide Doctissimo v. Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda./ Green Park Content Ltda*, Caso OMPI No. DBR2016-0006; e *Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras v. Rodrigo Buzati Ferraz Cursos e Apostilas Aprovação*, Caso OMPI No. DBR2013-0017.

6.9. Desta forma, os nomes de domínio em disputa demonstram similaridade suficiente para criar confusão com a marca MINECRAFT. Em decorrência, este Especialista conclui que o primeiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3 do Regulamento.

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

6.10. As Reclamantes apresentaram argumentos convincentes e forneceram evidências suficientes dos seus direitos exclusivos sobre a marca MINECRAFT. Em conformidade com o art. 11(c) do Regulamento e o art. 7(b)(i) das Regras, as Reclamadas devem apresentar evidência dos seus direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, caso existentes.

6.11. O nome de domínio <jogarmine.com.br> reproduz parcialmente a marca MINECRAFT da Reclamante e fora registrado pelas Reclamadas em setembro de 2017, portanto após o lançamento mundial, inclusive no Brasil, do jogo MINECRAFT, que ocorreu em maio de 2009 e após os pedidos de registro das marcas MINECRAFT das Reclamantes, que foram protocolados em 6 de janeiro de 2014 e concedidos em 30 de agosto de 2016.

6.12. O website ativo referente ao nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br> das Reclamadas faz referência expressa aos jogos MINECRAFT das Reclamantes, sem que tenha havido autorização para tanto.

6.13. As Reclamantes confirmam que as Reclamadas não possuem nenhuma relação comercial ou institucional com as Reclamantes e não são licenciados nem autorizados de nenhuma forma pelas

Reclamantes a usar a sua marca MINECRAFT, ou a variante “mine”, ou a fazer referência a seus produtos sob a marca MINECRAFT.

6.14. Ademais, entende o Especialista que o argumento das Reclamadas de utilizar o site “www.jogarmine.com.br” para divulgação de Youtubers é mero pretexto para a exploração comercial da marca das Reclamantes, evidenciado pela disponibilização de links “Comprar MINECRAFT” e “Compre abaixo e comece a jogar MINECRAFT agora!” e de ferramenta para pagamento online no site vinculado a este nome de domínio.

6.15. Relevante observar que no caso anterior No. DBR2017-0019 envolvendo as Reclamantes e o mesmo Sr. Felipe Kauan Kavaleski, na qualidade de sócio de uma das reclamadas, (*vide Microsoft Informática Ltda., Microsoft Corporation / Mojang Synergies AB v. Tiago Penteado Moretzsohn de Castro / Vire Network Comercial Ltda. - ME / Kavaleski Intermediações*), entendeu o painel que os Reclamados não demonstraram ter direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa, pois “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” e determinou que “os nomes de domínio sejam transferidos para a Reclamante”.

6.16. Desta forma, tendo em vista que as Reclamadas não apresentaram argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br>, e em face das evidências e provas apresentadas pelas Reclamantes, o Painel Administrativo entende que as Reclamadas não demonstraram direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa.

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

6.17. As Reclamadas registraram os nomes de domínio em disputa porque conheciam a marca MINECRAFT das Reclamantes, tanto é assim que o respectivo site divulga justamente os produtos das Reclamantes identificados por essa marca e os oferecem para a compra através de links “Comprar MINECRAFT” e “Compre abaixo e comece a jogar MINECRAFT agora!” por meio de ferramentas de pagamento online.

6.18. A similitude ao ponto de causar confusão do nome de domínio em disputa compreende também uma associação óbvia com a marca da Reclamante. Nesse contexto, dada a reputação da marca MINECRAFT, existe um risco considerável de que o público acredite que o nome de domínio em disputa possua algum tipo de relação com a Reclamante.

6.19. Como referido no tópico anterior, o Especialista conclui que o argumento das Reclamadas de utilizar o site “www.jogarmine.com.br” para divulgação de Youtubers é mero pretexto para a exploração comercial da marca das Reclamantes, demonstrando a má-fé das Reclamadas na utilização do nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br>.

6.20. Ainda que as Reclamadas tenham incluído mensagem informando que “MINECRAFT é uma marca de autoridade da Mojang AB e não vinculada a este site” no rodapé do site “www.jogarmine.com.br”, as propriedades visuais da página principal do site das Reclamadas são semelhantes à utilizada pelas Reclamantes, com a possibilidade de causar confusão ou associação indevida entre os usuários da Internet. Isso porque, a inserção de tal mensagem é insuficiente no presente caso para demonstrar a inexistência de relação entre as Reclamadas e as Reclamantes e que somente corrobora a certeza de que as Reclamadas tinham conhecimento prévio dos direitos das Reclamantes quando da efetivação do registro do nome de domínio em disputa. Daí comprova-se a má-fé das Reclamadas ao registrar os nomes de domínio em disputa, para os efeitos do Regulamento.

6.21. Resta claro, portanto, que as Reclamadas registraram e usam o nome de domínio em disputa <jogarmine.com.br> tentando atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para o seu site, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e negócios das Reclamantes. Em

*Aktiebolaget Electrolux v. Andreza Grunewald*, Caso OMPI No. DBR2017-0005, o especialista afirmou que “O Reclamado engana potenciais consumidores a acreditar que ele é autorizado pela Reclamante a reparar, talvez a distribuir, os seus produtos, quando isso não é de fato o caso”, o mesmo ocorre no presente caso. 6.22. Em decorrência, este Especialista conclui que as Reclamantes demonstraram a má-fé das Reclamadas, em conformidade com o art. 3, parágrafo único do Regulamento.

## **7.Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <arenaminecraftbrasil.com.br>, <jogarmine.com.br> e <mineclub.com.br> sejam transferidos para as Reclamantes.

**José Pio Tamassia Santos**

Especialista

Data: 10 de julho de 2018

Local: São Paulo