

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation v. Waldemar Renato Grau

Caso No. DBR2018-0007

1. As Partes

A Reclamante é Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América, representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

O Reclamado é W [REDACTED] R [REDACTED] G [REDACTED] de [REDACTED], representado por [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <dynamics365.com.br>, 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 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 o nome de domínio em disputa. No dia 17 de maio de 2018, 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 a 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 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 do Reclamado no dia 15 de junho de 2018.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como Especialista em 28 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

A Reclamante, Microsoft Corporation, é uma empresa americana fundada em 1975, líder mundial de softwares, serviços e soluções na área de tecnologia. A Reclamante conta com mais de 600 mil profissionais de tecnologia da informação (TI) utilizando suas tecnologias no Brasil.

A Reclamante é titular de diversas marcas no Brasil, sendo detentora, por exemplo, de registros para as marcas DYNAMICS (Reg. No. 822200660, depositado em 17 de novembro de 1999 e registrado em 1 de abril de 2008), OFFICE 365 (Reg. No. 831086939, depositado em 4 de agosto de 2011 e registrado em 9 de dezembro de 2014), WINDOWS 365, SHAREPOINT e POWER BI.

A Reclamante, ademais, é titular do nome de domínio <dynamics365.com>, criado em 25 de dezembro de 2013, que redireciona o público brasileiro ao endereço “https://dynamics.microsoft.com/pt-br”, para a oferta de seus produtos e serviços ligados à marca DYNAMICS 365.

O nome de domínio em disputa, <dynamics365.com.br>, foi registrado pelo Reclamado em 20 de janeiro de 2016. O nome de domínio direciona usuários da Internet ao website do Reclamado destinado à sua oferta de serviços e produtos ligados aos produtos da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) O nome de domínio em disputa, <dynamics365.com.br>, compreende uma combinação entre a marca registrada DYNAMICS e partes das marcas WINDOWS 365 e OFFICE 365 da Reclamante, além de ter seu núcleo idêntico ao nome de domínio de sua titularidade <dynamics365.com>;
- (ii) Os registros para as marcas DYNAMICS, WINDOWS 365 e OFFICE 365 são anteriores à data de criação do nome de domínio em disputa;
- (iii) O website do Reclamado ao qual o nome de domínio em disputa está ligado disponibiliza diversos produtos e serviços relacionados aos produtos da Reclamante: Microsoft Dynamics, Office 365, SharePoint e Power BI, reproduzindo suas marcas e respectivos logos, sem autorização da Reclamante;
- (iv) O Reclamado conhecia as marcas da Reclamante, uma vez que oferece serviços de TI relacionados às plataformas da Reclamante, razão pela qual não poderia alegar seu desconhecimento, o que comprovaria a má-fé do Reclamado;
- (v) Em 19 de janeiro de 2018, a Reclamante enviou notificação extrajudicial ao Reclamado visando resolver a questão amigavelmente. No entanto, restou-se infrutífera a tentativa, em vista da

contranotificação recebida e posterior comunicações;

(vi) O Reclamado alega em suas correspondências ser parte do programa “Partner Membership Center” da Reclamante, o que lhe permitiria utilizar as marcas tal como utiliza. No entanto, alega a Reclamante, que o tal uso das marcas não respeita as regras de uso lícito da Microsoft;

(vii) O Reclamado não possui relação comercial ou institucional com a Reclamante e não é licenciado nem autorizado pela Reclamante a usar a sua marca ou fazer referência a seus produtos sob a marca DYNAMICS 365, da forma que vem sendo feito;

(viii) O Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa para tentar atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para seu site, gerando alto risco de confusão com as marcas e negócios da Reclamante;

(vix) O Reclamado não possui interesse legítimo no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

Por fim, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio para sua titularidade.

B. Reclamado

O Reclamado alega, em síntese, que:

(i) Atua no segmento de mercado há mais de 20 anos, sendo ainda licenciado e representante de diversas empresas de software e tecnologia, dentre elas a Reclamante;

(ii) No escopo de suas atividades está a atuação com softwares e soluções da Reclamante, razão pela qual se tornaram parceiras de negócio;

(iii) O Reclamado procedeu ao registro do nome de domínio em disputa 5 meses antes da Reclamante começar vendas de produto com o nome DYNAMICS 365;

(iv) Existem outros nomes de domínio que tem nomes de produtos da Reclamante, mas que não são de propriedade da Reclamante. A Reclamante não pode ser proprietária de todos esses nomes de domínio, sendo legítimo o direito do Reclamado;

(v) O “Domínio de Internet” obedece ao direito de “First to file”, detendo o domínio de Internet quem o primeiro registra;

(vi) Pelo princípio do “First to file”, há respaldo para titularidade do nome de domínio <dynamics365.com.br> para o Reclamado;

(vii) O Reclamado atua em ramo de atuação complementar aos da Reclamante, sendo de extremo interesse desta;

(viii) A prestação de serviço é feita para públicos altamente especializados o que afastaria por completo a confusão, uma vez que os consumidores dos serviços do Reclamado são gestores de TI e desenvolvedores, e nunca seriam levados à confusão de uma marca com o nome de domínio;

(vix) O Reclamado não está utilizando de forma indevida as marcas da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do art. 3 do Regulamento foram atendidos.

A. 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 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, cumulados 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 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 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 o reclamante tenha anterioridade.”

No caso em comento, verifica-se que a Reclamante é titular de diversos registros marcários perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (“INPI”), além de ser uma empresa mundialmente famosa, sendo especialmente conhecida pela marca MICROSOFT. Além disso, a Reclamante é inegavelmente conhecida pelos seus softwares como os integrantes do “pacote” Microsoft Office, que atualmente é conhecido como um conjunto de programas de computador e serviços pela marca OFFICE 365.

Dentre esses e muitos outros produtos, percebe-se que a Reclamante vem incorporando os números 365 ao conjunto de diversas marcas de sua titularidade, de forma a “atualiza-los”.

Nota-se que o nome de domínio em disputa consiste do conjunto da marca DYNAMICS, devidamente registrada pela Reclamante junto ao INPI, e o número 365, que também faz parte de diversos registros de marca da Reclamante, tais como para a marca OFFICE 365.

Assim sendo, conclui-se que o nome de domínio em disputa não apenas incorpora o conjunto de termos presentes em diversas marcas registradas pela Reclamante (DYNAMICS e OFFICE 365), mas também seu nome de domínio <dynamics365.com>, levado a registro em data anterior ao nome de domínio em disputa.

Sendo assim, resta claro que o nome de domínio em disputa é passível de gerar confusão com os signos distintivos de titularidade da Reclamante.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais o Reclamado entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar a defesa todos os documentos que o Reclamado 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, o Reclamado vem utilizando o nome de domínio em disputa para explorar a venda de serviços relacionados a produtos da Reclamante, alegando ser “parceira de negócios” da Reclamante e autorizada para lidar com os seus produtos.

Ocorre que a Reclamante alega nunca ter autorizado o Reclamado a utilizar suas marcas da forma como vem utilizando, ou seja, nunca lhe autorizou registrar nome de domínio que consista em reprodução das marcas de sua titularidade.

Nesse sentido, nota-se que em sua política de uso de marcas por terceiros (<https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx>), a Reclamante deixa claro que não permite que terceiros utilizem suas marcas para registro de nomes de domínios.

Dessa forma, considerando o item 2.8 do “*WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)*”¹, no que trata sobre casos similares para disputas de nomes de domínio, fica esclarecido que não é necessário realizar um teste de requisitos mais profundo — para verificar interesse ou direito legítimo sobre um nome de domínio — quando há acordo expresso ou não, prévio, que proíba ou permita o registro de nome de domínio incorporando marcas da Reclamante, quando o Reclamado faça oferta de produtos e/ou serviços ligados à Reclamante, mesmo que de forma autorizada para essa oferta. Em outras palavras, mesmo que o Reclamado esteja autorizado a vender ou dar suporte a produtos e serviços da Reclamante, não significa que possa utilizar suas marcas para registros de um nome de domínio.

Ademais, mesmo que seja feita uma análise mais profunda dos requisitos de análise para definição dos interesses ou direitos legítimos sobre o registro de um nome de domínio, pelo método conhecido como “teste Oki Data”, também presente no item 2.8 do *WIPO Overview 3.0*, verifica-se que o Reclamado não cumpriria com todos os requisitos exigidos.

Primeiramente, vale esclarecer quais os requisitos: (i) o Reclamado deve estar de fato ofertando os produtos ou serviços em questão; (ii) o Reclamado deve utilizar o site para vender apenas os produtos ou serviços ligados à marca detida pela Reclamante que seja objeto da controvérsia; (iii) o site deve, de forma precisa e proeminente, expor a relação do titular do site com o titular da marca; e (iv) o Reclamado não pode tentar “monopolizar” o mercado de nomes de domínio que reflitam a marca.

A partir dessas condições, este Especialista entende que o Reclamado não satisfaria o segundo requisito do mencionado teste, uma vez que faz oferta de serviços ligados a produtos diversos ao produto definido pela marca DYNAMICS 365. Além disso, apesar de o sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa deixar claro que trata-se de uma empresa de suporte e implementação dos produtos da Reclamante,

¹ Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Pánel referiu-se a *WIPO Overview 3.0*, quando apropriado.

observa-se que em nenhum momento o Reclamado expõe, de modo preciso e proeminente, sua relação com a Reclamante, o que, na opinião desse Especialista, também ensejaria o descumprimento do requisito (iii).

Sendo assim, baseado no acima exposto e, principalmente, considerando-se que (i) há previsão expressa impedindo que o Reclamado utilize marcas da Reclamante para registro de nomes de domínio, independentemente de ser autorizada para venda ou oferta de serviços relacionados aos produtos da Reclamante; e (ii) o Reclamado não apresentou documentos que comprovem o contrário; este Especialista conclui que o Reclamado não demonstrou ter direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

Primeiramente, nota-se que o uso de uma marca de terceiro com prévio conhecimento sobre os direitos marcários desse para o registro de nome de domínio poderia sugerir má-fé no registro do nome de domínio em disputa. No caso em tela, não restam dúvidas de que o Reclamado possuía total conhecimento sobre as marcas e produtos da Reclamante, tanto que enaltece em seu site o trabalho da Reclamante e seus produtos.

Além disso, o Reclamado, que afirma ser autorizado da Reclamante para prestar serviços de suporte em referência aos seus produtos falhou, ao registrar o nome de domínio em disputa, em cumprir com as políticas da Reclamante sobre autorização de uso de suas marcas registradas.

Inclusive, como se verifica dos documentos juntados, o Reclamado negou-se às tentativas de solução amigável do conflito, chegando a requerer uma proposta da Reclamante de compra do nome de domínio em disputa, o que também pode, dentro das circunstâncias do presente caso, ser considerado um ato má-fé de acordo com as Regras. Ademais, na opinião do Especialista, o nome de domínio em disputa por si só cria confusão aos usuários por associação à Reclamante e, além disso, o Reclamado não esclarece no website hospedado pelo nome de domínio em disputa a sua relação (ou a falta de) com a Reclamante.

Sendo assim, considerando o acima exposto, bem como o não fornecimento de qualquer evidência de registro e/ou uso de boa-fé do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado, conclui-se que o mesmo registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

Portanto, este Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa e que, portanto, a Reclamante satisfaz a segunda condição do art. 3 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 <dynamics365.com.br> seja transferido para a Reclamante.²

Luiz E. Montauray Pimenta

Especialista

Data: 12 de julho de 2018

Local: Rio de Janeiro

² 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.