

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Quizlet, Inc. v. G [REDACTED] G [REDACTED] Q [REDACTED] de S [REDACTED]
Caso No. DBR2018-0009

1. As Partes

A Reclamante é Quizlet, Inc. de San Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada internamente.

O Reclamado é G [REDACTED] G [REDACTED] Q [REDACTED] de S [REDACTED] de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <quizlet.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 11 de agosto de 2018. Em 13 de agosto 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. Em 14 de agosto 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 o 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 15 de agosto de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de setembro de 2018. Em 22 de agosto de 2018, a Reclamante requereu a suspensão do procedimento. Em 29 de agosto de 2018, o Centro transmitiu a notificação de suspensão do procedimento às Partes. Em 18 de setembro de 2018, a Reclamante solicitou a reinstauração do procedimento. Em 19 de setembro de 2018, o Centro reinstaurou o procedimento e informou as Partes que a

data limite para a apresentação de defesa findaria em 26 de setembro de 2018. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 27 de setembro de 2018, o Centro decretou a revelia do Reclamado. O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos, Marcello Do Nascimento e Álvaro Loureiro Oliveira como Especialistas em 15 de outubro de 2018. Os Especialistas declaram que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. Os Especialistas apresentaram os respectivos 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.

Os Especialistas encaminharam à Reclamante, em 24 de outubro de 2018, a Ordem de Procedimento No. 1 requerendo o envio de prova suplementar para comprovar algumas das alegações constantes da Reclamação, mais especificamente a comprovação da data de registro dos nomes de domínio de sua titularidade e o histórico do contato entre a Reclamante e o Reclamado quando das tentativas de negociação da compra do domínio em disputa. O atendimento à Ordem Procedimental No. 1 mediante envio dos documentos solicitados foi realizado em 29 de outubro de 2018 pela Reclamante.

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 fundou a empresa Quizlet, Inc. em 2007, a qual é especializada em materiais de estudo educacional, cujos produtos são usados por alunos e professores em todo o mundo.

A Reclamante possui diversos registros para a marca QUIZLET nos Estados Unidos, sendo o primeiro deles datado de 12 de janeiro de 2010, e depositou pedido de registro para a marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") em fevereiro de 2017 na Classe Internacional 42, para "hospedagem de um website online apresentando ferramentas educacionais interativas de estudo, serviços educacionais interativos e recursos educacionais interativos".

A Reclamante é proprietária de diversos nomes de domínio que contém a marca QUIZLET, sendo o registro mais antigo para <quizlet.com> datado de 15 de julho de 2004.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 13 de setembro de 2016 e não está direcionado para nenhuma página ativa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser empresa especializada em materiais de estudo educacional fundada em 2007 cujos produtos, que consistem em materiais de estudo educacionais, são utilizados por professores e alunos em todos o mundo através de seu site e aplicativos iOS e Android. A Reclamante aponta, ainda, que sua marca registrada QUIZLET é fantasiosa e não ocorre em nenhum idioma comum, criada para representar sua empresa e que se tornou notória em seu campo para representar a Quizlet, Inc. que tem mais de 30 milhões de clientes ativos de 130 países.

A Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa <quizlet.com.br> é composto por elemento idêntico à sua marca registrada, causando confusão perante seus clientes, que acreditam se tratar de site relacionado à sua marca. Alega que o nome de domínio em disputa foi registrado de má-fé pelo Reclamado, que tinha conhecimento das marcas registradas, nomes de domínio e nome fantasioso da

Reclamante. Afirma que a má-fé ainda é evidenciada pela oferta de USD 116,000 feita pelo Reclamado para venda do nome de domínio em disputa à Reclamante, que alegou só estar disposto a pagar USD 250 pela compra para evitar os custos do litígio, pois era clara a infração à sua marca registrada.

Portanto, a Reclamante conclui que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa de má-fé e está tentando coagir a Reclamante a comprá-lo por um valor muito acima do oferecido devido ao valor que este possui para os negócios da Reclamante.

Assim, a Reclamante requer que o Painel Administrativo determine a transferência do nome de domínio em disputa <quizlet.com.br> para sua titularidade.

B. Reclamado

Não obstante formal notificação do Reclamado, este não apresentou Defesa, tendo decorrido o prazo previsto nas Regras sem qualquer manifestação do mesmo quanto ao mérito da presente Reclamação.

6. Análise e Conclusões

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

Conforme ficou provado através dos Anexos 3 e 4 da Reclamação, a Reclamante possui registros para a marca QUIZLET nos Estados Unidos, tendo o mais antigo sido concedido no ano de 2010. Ainda, a Reclamante possui anterioridade de direitos sobre o nome de domínio em disputa com base em diversos registros anteriores para nomes de domínio que contêm a sua marca registrada QUIZLET, com diferentes extensões, sendo o mais antigo datado de 15 de julho de 2004 para <quizlet.com>, conforme demonstra o Anexo 6 da Reclamação.

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <quizlet.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.br”, é idêntico ao nome de domínio <quizlet.com>, sobre o qual a Reclamante detém anterioridade.

Decisões anteriores já suficientemente demonstraram que a mera adoção de uma diversa terminação de nível superior não é suficiente para afastar a alegação de similitude passível de causar confusão com sinais distintivos anteriores, focada nos elementos distintivos do nome de domínio. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001.

Assim, resta atendido o requisito da alínea c) do art. 3 do Regulamento.

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

Os Especialistas concluem que o Reclamado não possui registro de marca contendo “quizlet”, ou tenha qualquer direito não fundado em registro a respeito dessa marca.

Reconhecem também os Especialistas que a Reclamante nunca deu autorização para o Reclamado incorporar sua marca QUIZLET ao nome de domínio em disputa, e, diante da ausência de manifestação do Reclamado, resta claro que a única intenção deste ao proceder com o registro do nome de domínio em disputa era a de atrair usuários da Internet e consumidores ao seu sítio de rede eletrônica, criando uma falsa associação com a Reclamante.

Não obstante, a Reclamante apresentou provas suficientes de que possui direitos sobre a sua marca QUIZLET, além de se tratar de marca fantasiosa, não ocorrendo em qualquer idioma comum, o que leva os Especialistas a concluir que o Reclamado não poderia desconhecer a existência da marca QUIZLET e a titularidade da Reclamante sobre a mesma.

Assim, entendem os Especialistas que não há qualquer evidência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado em relação ao nome de domínio em disputa.

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

No presente caso, há evidências que demonstram a má-fé na utilização do nome de domínio em disputa, como o titular ter registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante, conforme item a do parágrafo único do art. 3 do Regulamento.

Aqueles que se lançam a registrar nomes de domínio na Internet devem tomar mínimas cautelas para, não apenas respeitar os termos do contrato de registro¹, mas também para não resvalar em direitos anteriores. Simples buscas na própria Internet evitariam casos como este.

Diversos painéis anteriores têm tratado da questão, exigindo-se maior ou menor grau de diligência dos titulares de nomes de domínio. Com efeito, se se trata de indivíduo ou empresa que está a registrar nomes de domínio como atividade econômica, quer para leiloá-los, quer para aferir lucros por anúncios ou acessos (“pay-per-click advertisements” em inglês), maior deverá ser a prudência a ser empregue para que não incorra em registros indevidos.

Os Especialistas entendem que é muito improvável que, a tempo do registro do nome de domínio em disputa, o Reclamado não tivesse conhecimento da empresa da Reclamante e dos seus direitos perante a marca QUIZLET, considerando que se trata de marca fantasiosa e de grande alcance internacional.

Os Especialistas também são da opinião de que, ao usar a expressão “quizlet” como o principal componente do nome de domínio em disputa, o Reclamado agiu de má-fé, restando claro que o mencionado nome de domínio em disputa pode criar associações indevidas entre Reclamante e Reclamado, levando os consumidores a confusão ao acreditarem que se trata de nome de domínio pertencente à empresa da Reclamante. No mais, a má-fé resta confirmada no caso em questão através das provas elencadas pela Reclamante de cobrança de valor exorbitante por ocasião da tentativa de aquisição do nome de domínio em disputa pela Reclamante.

Por fim, todos os indícios levam a crer o intento de obter vantagem financeira por parte do Reclamado que, mesmo sabendo ser a marca de titularidade de outrem, insiste em não-cooperar com os meios não litigiosos de resolução da lide inicialmente propostos pela Reclamante.

Destarte, este Painel conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão. Assim, a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado ao registrar e usar o nome de domínio em disputa, conforme o art. 3, parágrafo único, do Regulamento.

¹ O artigo 4º do contrato de registro expressamente prevê que: “O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a: I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;”

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com os art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, o Painel Administrativo determina que o nome de domínio em disputa <quizlet.com.br> seja transferido à Reclamante².

Gabriel F. Leonardos
Especialista Presidente

Marcello Do Nascimento
Especialista

Alvaro Loureiro Oliveira
Especialista
Data: 7 de novembro de 2018

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.