

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 Microsoft é uma empresa americana fundada em 1975 e considerada líder mundial em softwares, serviços e soluções.

Em 2001, a Microsoft lançou o sistema de entretenimento de jogo eletrônico (vídeo game), e seus respectivos softwares e acessórios, sendo titular de inúmeras marcas incluindo, por exemplo, a marca XBOX.

Em 2014, adquiriu a desenvolvedora sueca de jogos Mojang Synergies AB, criadora do jogo Minecraft e titular da marca MINECRAFT (registro No. 840757336, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em 30 de agosto de 2016), considerado um dos videogames mais populares da história, lançado em 2009.

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

Os nomes de domínio em disputa <minecraftstore.com.br> e <minecraftup.com.br> foram registrados em 9 de janeiro de 2018 e 8 de junho de 2018, respectivamente. Na data desta decisão, os nomes de domínio em disputa encontram-se inativos.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

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”.

Dados atuais demonstram que o Minecraft é hoje o segundo jogo mais vendido no mundo, com aproximadamente 107 milhões de cópias vendidas nos últimos 10 anos.

A Microsoft/Mojang Synergies AB é detentora das marcas MINECRAFT no INPI e em diversos outros países.

Os nomes de domínio em disputa são suficientemente similares para criar confusão com a marca MINECRAFT das Reclamantes.

Os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo utilizados de má-fé. Os sites referentes aos nomes de domínio em disputa da Reclamada incluíam a frase: “Minecraft Original Full Acesso”, fazendo com que os usuários acreditassem tratar-se da versão brasileira do site das Reclamantes. Ademais, as propriedades visuais da página principal dos sites da Reclamada eram extremamente semelhantes à utilizada pelas Reclamantes, com o claro objetivo de enganar os usuários da Internet, criando situação de provável confusão com os produtos dos Reclamantes e infringindo não somente os direitos marcários, mas igualmente os direitos autorais das Reclamantes.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada a sua Revelia.

6. Análise e Conclusões

A. Nomes 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, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada junto ao INPI.

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca MINECRAFT.

Não há diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca MINECRAFT das Reclamantes, exceto pela inclusão da palavra “store” em <minecraftstore.com.br> e “up” em <minecraftup.com.br>, o que, na visão desta Especialista, evidencia um grande risco de confusão perante os consumidores menos atentos.

Neste sentido, a decisão proferida em *General Nutrition Investment Company v. Silvania de Souza Silva*, Caso OMPI No. DBR2011-0002:

“(…) no caso dos nomes de domínio <gmcsuplementos.com.br> e <gmcvitaminas.com.br>, a troca de uma letra (“n” por “m”), e o acréscimo de palavras genéricas e ligadas às atividades comerciais das partes (“suplementos” e “vitaminas”) não são suficientes para mitigar a confusão. As letras “m” e “n” tem enorme semelhança fonética e visual e a troca de apenas este caractere não é suficiente para imprimir uma diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante”.

O simples acréscimo das palavras “store” e “up” não altera o entendimento desta Especialista de que há semelhança entre os nomes de domínio em disputa e a marca das Reclamantes suficiente para causar confusão, de modo que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.

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

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio devem acompanhar a defesa, bem como 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 do 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 (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.

No caso concreto, a Reclamada não apresentou a sua defesa e, portanto, não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa.

A Especialista entende que não há qualquer evidência de que a Reclamada usou ou preparou-se para usar os nomes de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços. Não há também qualquer prova de que a Reclamada tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo do nome de domínio em disputa.

Esta Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou direito ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa.

C. 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 dos nomes 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; ou

b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

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.

Os nome de domínio em disputa foram criados em 2018, depois da data de registro das marcas das Reclamantes.

Quando ativos, os websites referentes aos nomes de domínio em disputa faziam referência expressa aos jogos Minecraft das Reclamantes, sem que tivesse havido autorização para tanto e incluíam a frase: "Minecraft Original Full Acesso", fazendo com que os usuários acreditassem tratar-se da versão brasileira do site das Reclamantes.

Não bastasse isso, as propriedades visuais da página principal dos sites da Reclamada eram extremamente semelhantes à utilizada pelas Reclamantes, com o claro objetivo de enganar os usuários da Internet, criando situação de provável confusão com os produtos das Reclamantes e afetando ilegalmente não somente os direitos marcários, mas igualmente os direitos autorais das Reclamantes.

A Reclamada registrou e usou os nomes de domínio em disputa tentando atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para os seus sites, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e negócios das Reclamantes.

Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso dos nomes de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, a Especialista decide que os nomes de domínio em disputa <minecraftstore.com.br> e <minecraftup.com.br>, sejam transferidos às Reclamantes¹.

Erica Aoki

Especialista

Data: 19 de dezembro de 2018

Local: São Paulo, Brasil

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.