

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation e Mojang Synergies AB v. Mine Games
Caso No. DBR2018-0015

1. As Partes

As Reclamantes são Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”) e Mojang Synergies AB de Estocolmo, Suécia, representada por [REDACTED]

A Reclamada é Mine Games de Goiânia, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <minecraftgames.net.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 27 de novembro de 2018. Em 27 de novembro 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 28 de novembro de 2018, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada 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 4 de dezembro de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de dezembro de 2018. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 27 de dezembro de 2018, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como Especialista em 8 de janeiro de 2019. 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

As Reclamantes integram o grupo Microsoft, grupo norte-americano fundado em 1975, contando com subsidiárias em mais de 100 países, sendo altamente reconhecido por seus softwares, serviços e soluções voltados para as áreas de informática e tecnologia.

As Reclamantes lançaram em 2001 o sistema de entretenimento de jogos eletrônicos (vídeo-game) “Xbox”, junto de seus respectivos software e acessórios, sendo certo que as Reclamantes têm, até os dias de hoje, uma presença significativa no mercado de jogos, e são titulares de diversas marcas para assinalar produtos e serviços voltados para este mercado.

Expandindo sua atuação na área de jogos eletrônicos, a Reclamante Microsoft Corporation adquiriu, em 2014, a desenvolvedora sueca de jogos Mojang Synergies AB, a criadora do popular 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 no Brasil para a marca MINECRAFT (Reg. No. 840757336, concedido em 30 de agosto de 2016), obtidos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), bem como é a legítima titular desta marca em diversos outros países.

As Reclamantes possuem o nome de domínio <minecraft.net> registrado desde 18 de maio de 2009, sendo o mesmo utilizado para direcionar os usuários de Internet para o site oficial do jogo, que possui versão em português.

A Reclamada registrou o nome de domínio em disputa <minecraftgames.net.br> em 5 de abril de 2018. Na data desta Decisão, nome de domínio em disputa direciona a um website inativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

As Reclamantes alegam, basicamente, que:

- (i) O nome de domínio em disputa incorporaria inteiramente a marca MINECRAFT, com a adição do termo “game”, o que aumentaria a possibilidade de confusão;
- (ii) O nome da Reclamada já configuraria uso indevido de marca, fazendo referência aos jogos MINECRAFT;
- (iii) O nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca MINECRAFT e foi registrado pela Reclamada em 2018, após o lançamento mundial do jogo, que ocorreu em maio de 2009;
- (iv) O website da Reclamada fazia referência expressa aos jogos MINECRAFT, sem que as Reclamantes tenham dado autorização para tanto;
- (v) O website da Reclamada incluía a expressão “Minecraft Games”, fazendo com que os usuários acreditassem se tratar de uma versão brasileira do site das Reclamantes;
- (vi) As características visuais do website da Reclamada eram semelhantes ao site das Reclamantes;

- (vii) O website da Reclamada divulgava os produtos das Reclamantes identificados pela marca MINECRAFT;
- (viii) As Reclamantes enviaram notificação extrajudicial à Reclamada visando resolver a questão amigavelmente;
- (ix) A Reclamada registrou o nome de domínio em disputa para atrair intencionalmente os usuários da Internet, com fins comerciais; e
- (x) A Reclamada não possui nenhuma relação comercial ou institucional com as Reclamantes.

Por fim, a Reclamante requer que o nome de domínio em disputa seja transferido às Reclamantes.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

A. Preliminar: Consolidação

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.

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

As Reclamantes devem demonstrar que os requisitos do art. 3. do Regulamento foram devidamente atendidos.

De acordo com o art. 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento sob o Regulamento, devem 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 a legítima titular de diversos registros para a marca MINECRAFT junto ao INPI, garantindo-lhe proteção em todo território nacional.

Dito isto, em se tratando da avaliação deste caso sob a ótica da alínea “a” do art. 3º do Regulamento, observa-se que (i) o nome de domínio em disputa é idêntico à marca das Reclamantes, havendo apenas a adição da expressão “games”; (ii) o nome de domínio em disputa é passível de confusão pelos usuários da Internet em relação à titularidade do mesmo, fazendo crer que se trata de página das Reclamantes ou que a Reclamada é autorizada a explorar a marca e produtos/serviços das Reclamantes.

Quanto ao primeiro ponto acima elencado, as Reclamantes provaram que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para causar confusão, pois trata-se de uma reprodução da marca MINECRAFT, adicionando somente a expressão “game”, e não confere distintividade ao nome de domínio em disputa.

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

C. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada 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 a Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar sua Resposta com todos os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, a Reclamada não respondeu à Reclamação, de modo que não apresentou qualquer argumento em sua defesa, o que lhe era facultado conforme o art. 10 do Regulamento e o art. 7(a) das regras.

Além disso, não há indícios de que a Reclamada possua nome, marca, produto e/ou serviços associado(s) ao nome de domínio em disputa, de que use tal expressão, de que seja conhecida por tal designação ou possua qualquer associação conhecida com as Reclamantes.

Baseado no acima exposto, e fundamentado nas provas produzidas pelas Reclamantes que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que a Reclamada não se pronunciou em resposta às alegações das Reclamantes, este Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio é clara. Esta conclusão é fundamentada nos termos do art. 13, parágrafo 5 do Regulamento, que orienta que, nos casos em que o titular do nome de domínio em disputa não apresentar defesa, o especialista decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, sendo certo que esta decisão não está fundada apenas na revelia da Reclamada.

Portanto, este Especialista entende que não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.

D. 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.

A Reclamada vinha utilizando o nome de domínio em disputa para comercializar contas relacionadas ao produto das Reclamantes, sendo certo que utilizava o nome de domínio em disputa para atrair usuários na Internet com o objetivo de lucro, conforme Anexo H da Reclamação.

Ainda, a Reclamada faz uso da marca registrada MINECRAFT com a adição do termo “games” para identificar suas páginas, podendo causar confusão aos consumidores.

Desse modo, o Especialista entende que se aplica ao caso o art. 3, parágrafo único, alínea (d) do Regulamento, o que leva à conclusão de que a Reclamada agiu com má-fé no registro do nome de domínio em disputa.

Portanto, o Especialista entende que as Reclamantes demonstraram a má-fé da Reclamada.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <minecraftgames.net.br> seja transferido para as Reclamantes¹.

Luiz E. Montaury Pimenta

Especialista

Data: 28 de janeiro de 2019

Local: Rio de Janeiro, 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.