

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation v. A [REDACTED] R [REDACTED]
Caso No. DBR2018-0016

1. As Partes

A Reclamante é Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América, representada por [REDACTED].

O Reclamado é A [REDACTED] R [REDACTED] d [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED], auto-representado.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <bbing.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 14 de dezembro de 2018. Em 17 de dezembro 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 18 de dezembro 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 19 de dezembro de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 8 de janeiro de 2019. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 8 de janeiro de 2019. Em 24 de janeiro de 2019, a Reclamante apresentou material complementar.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 24 de janeiro de 2019. 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. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído.

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 é empresa mundial especializada em softwares e detentora da marca BING, registrada em 25 de março de 2014 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) sob o No. 830085050.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 26 de maio de 2016 e apresentava layout idêntico ao website da Reclamante. Na data da presente decisão, o nome de domínio em disputa está direcionado a um website contendo as palavras “BBahia Brazil insight global”.

Em 5 de dezembro de 2018, a Reclamante contactou o Reclamado por e-mail, afirmando violação de seus direitos e propondo, como resolução amigável, que o Reclamado procedesse à transferência do nome de domínio em disputa em dois dias. O Reclamado recusou a proposta, negando (i) a existência de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante, (ii) má-fé no registro e uso do nome de domínio em disputa e alegando que a finalidade de seu nome de domínio era completamente distinta daquela do nome de domínio da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser líder mundial em softwares, serviços e soluções, cujas tecnologias são amplamente utilizadas por profissionais de TI no Brasil. Afirma que seu nome de domínio <bing.com.br> é anterior ao nome de domínio em disputa, praticamente idêntico e que reproduz marca de sua titularidade, havendo bases suficientes para qualificar confusão nos termos do art. 3 (a) do Regulamento e art. 4(b)(v)(2)(a). Alega ainda, em consonância com o art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras, que o Reclamado usou o nome de domínio em disputa com o fito de atrair usuários da Internet para o seu site de modo a obter vantagens comerciais, e que registrou e utilizou o nome de domínio em disputa em má-fé, na medida em que no website sob o nome de domínio em disputa o Reclamado reproduziu integralmente o website da Reclamante e assim o manteve até receber o e-mail da Reclamante que propunha resolução amigável quanto ao nome de domínio em disputa. Finalmente, a Reclamante pede transferência para si do referido nome de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado alega que seu nome de domínio possui finalidade distinta daquela do nome de domínio da Reclamante, e que no nome de domínio em disputa a combinação das letras “bbing” tem o objetivo de abreviar o nome de sua empresa – Bahia Brazil Insight Global - para facilitar a memorização respectiva por clientes e usuários. Afirma que desde 2016 incorpora “bbing” aos seus endereços de e-mail. Argumenta ainda que o website que opera no nome de domínio em disputa não teve acessos suficientes para caracterizar dano, não aparece dentre os primeiros resultados em pesquisas no Google que busquem pela expressão “bing”, e que seus acessos se devem ao próprio trabalho de divulgação do Reclamado. Nega, por fim, que o nome de domínio em disputa tenha sido registrado ou utilizado em má-fé.

C. Reclamante – Material complementar

A Reclamante apresentou Material Complementar não-solicitado visando responder os argumentos trazidos pelo Reclamado em sua Defesa. Tendo em vista que o Material Complementar não acrescenta novos argumentos e/ou provas substantivas, o Especialista irá desconsiderar o Material Complementar não-solicitado, pontuando, contudo, que sua eventual apreciação não alteraria a Decisão.

6. Análise e Conclusões

A fundamentação desta Decisão se baseia nos critérios previstos no Regulamento SACI-Adm e nas circunstâncias de fato ponderadas para instruir o Especialista sobre tais critérios.

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

Quanto ao primeiro critério, o Especialista entende que a Reclamante demonstrou possuir direitos conforme o art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras.

Os precedentes de painéis de especialistas que têm decidido que nomes de domínio compostos por uma marca registrada e um erro ortográfico comum, óbvio ou intencional, são suficientemente similares para gerar confusão (*Twitter, Inc. v. Ahmet Ozkan*, Caso OMPI No. D2014-0469¹). Tal prática é costumeiramente denominada *typosquatting*.

O nome de domínio em disputa materializa uma das espécies mais comuns de *typosquatting*, em que se repete uma letra do nome de domínio visado. Considerando precedentes como *Humana Inc. v. Cayman Trademark Trust*, Caso OMPI No. D2006-0073; *Edmunds.com, Inc. v. Digi Real Estate Foundation*, Caso OMPI No. D2006-1043, o Especialista entende que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar à marca e nome de domínio da Reclamante para criar confusão, sendo estes últimos símbolos distintivos protegidos sob o art. 3, (a) e (c) do Regulamento.

Nessa linha, em casos envolvendo nomes de domínio que incorporam inteiramente determinada marca registrada, como no caso do nome de domínio em disputa, normalmente a decisão respectiva entende pela existência de confusão (*Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0649).

O Especialista, portanto, considera que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento.

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

O Reclamado não ofereceu prova de direitos ou de legítimos interesses, tendo apenas afirmado que no nome de domínio em disputa sua empresa Bahia Brazil Insight Global efetivamente existe e opera, com clientela e negócios, porém não os comprovou, por isto o Especialista entende que o Reclamado falhou quanto aos requisitos do art. 11(c) do Regulamento e do art. 7(b)(i) das Regras;

“Art. 11º. A instituição credenciada deverá exigir que da defesa do Titular conste necessariamente:

c) todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento;”

O Especialista nota que o Reclamado não comprovou a existência de direitos ou de interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa. Isso porque, o Reclamado limita-se a anexar uma captura de tela do website sob o nome de domínio em disputa, sem qualquer referência à data da consulta.

Entende o Especialista que tal prova é incapaz de rebater a alegação da Reclamante, devidamente comprovada, de que o website sob o nome de domínio em disputa direcionava, até o momento do primeiro contato da Reclamante com o Reclamado, a um website com layout idêntico ao website oficial da

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 Painel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition*, quando apropriado.

Reclamada. Nesse sentido, com base nos fatos e nas provas apresentadas pelas Partes, o Especialista entende que a empresa Bahia Brazil Insight Global é mero pretexto para a exploração comercial da marca da Reclamante.

O Especialista, portanto, considera que o Reclamado não logrou êxito ao demonstrar o requisito do art. 11(c) do Regulamento.

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

Há caracterização de má-fé do Reclamado, nos termos do art. 3, parágrafo único, (d) do Regulamento e art.4(b)(v)(1), das Regras.

A alínea (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento define a seguinte circunstância como indício de má-fé: “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.”

O registro de nome de domínio idêntico ou similar a marca amplamente conhecida a ponto de criar confusão, notadamente por meio de *typosquatting*, pode *per se* gerar presunção de má-fé (*Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.*, Caso OMPI No. D2000-0163);

Terceiros podem ser enganados em virtude de *typosquatting* não só na navegação na Internet mas também no recebimento de correio eletrônico enviado por quem incorpore o *typosquatting* no endereço de e-mail.

A Reclamante comprovou, por meio de impressão respectiva, que o Reclamado exibia em seu website a aparência e conteúdo do website da Reclamante e, depois de ser contatado por e-mail, os removeu, e tal prova já atende suficientemente este Especialista para fins de fundamentar esta Decisão.

O Reclamado alega que os acessos ao seu website se devem aos seus esforços de divulgação, porém sem adicionar qualquer evidência. Além disso, não se encontra páginas relacionadas à sua empresa “Bahia Brazil Insight Global” em mídias sociais, nem em mecanismos de pesquisa online. O Especialista entende que o argumento infundado apresentado pelo Reclamado é, na melhor das hipóteses, um pretexto e não legitima o registro e o uso do nome de domínio em disputa, os quais incorporam a marca registrada da Reclamante.

Algumas alegações do Reclamado são incongruentes, como a de que o nome de domínio em disputa (<bbing.com.br>) é “totalmente distinto do domínio da reclamante” (<bing.com.br>). A natureza implausível da defesa do Reclamado é mais um indício que embasa a inferência de má-fé pelo Especialista (*Park Place Entertainment Corporation v. Anything.com Ltd.*, Caso OMPI No. D2002-0530).

Diante do exposto, entende este Especialista que o nome de domínio foi registrado e utilizado com má-fé pelo Reclamado.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista decide que <bbing.com.br> seja transferido para a Reclamante².

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.

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 15 de fevereiro de 2019

Local: Rio de Janeiro, Brasil