

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

eBay Inc. v. D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2019-0001

1. As Partes

A Reclamante é eBay Inc. de San Jose, California, Estados Unidos da América, representada por [REDACTED]

A Reclamada é D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] de C [REDACTED], [REDACTED].

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O Nome de Domínio em Disputa é <ebaybrazil.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 30 de janeiro de 2019. Em 30 de janeiro de 2019, 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 31 de janeiro de 2019, 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 11 de fevereiro de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 3 de março de 2019. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 4 de março de 2019, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 13 de março 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

A Reclamante, eBay Inc., foi criada em 1995 e é hoje a empresa líder global no ramo de comércio e compras online, oferecendo os seus serviços através do site “www.ebay.com”, atualmente o terceiro site de compras mais visitado do mundo, tendo aproximadamente 175 milhões de compradores ativos.

A Reclamante é titular de vários registros de marca contendo o termo “ebay” em inúmeros países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, dentre os quais o registro de marca brasileiro No. 829524770, concedido em 15 de dezembro de 2009, para a marca mista EBAY, na classe internacional 35.

A Reclamante também possui registro do nome de domínio <ebay.com.br>, que está redirecionado para o nome de domínio <ebay.com>, este criado em 4 de agosto de 1995.

A Reclamada é D██████ C██████ M██████ e o Nome de Domínio em Disputa foi registrado em 4 de março de 2017. Na data de apresentação da Reclamação, o Nome de Domínio em Disputa direcionava a um site ativo que reproduzia a marca EBAY da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o Nome de Domínio em Disputa reproduz a sua marca registrada EBAY, o seu principal nome de domínio e o seu nome empresarial, todos muito conhecidos pelos consumidores.

De acordo com a Reclamante, a parte dominante do Nome de Domínio em Disputa inclui o termo “ebay”, idêntico à sua marca. Defende que a Reclamada incorporou o termo geográfico “brazil” à marca EBAY da Reclamante, o que é insuficiente para distanciar o Nome de Domínio em Disputa da já reconhecida marca.

Acrescenta a Reclamante que pelo fato de a natureza do seu negócio ser exclusivamente online, os nomes de domínio que consistem em suas marcas são o principal meio utilizado pelos usuários para acessar os seus serviços.

Segundo a Reclamante, a Reclamada utilizou o Nome de Domínio em Disputa para oferecer produtos com descontos para caridade e reproduziu a sua marca EBAY, junto ao termo em inglês “For Charities” (traduzido como “para caridades”) na página principal, com a intenção de que os usuários acreditassem que o site sob o Nome de Domínio em Disputa estaria associado à Reclamante. No Anexo 9, a Reclamante apresenta captura da tela do sítio da rede eletrônica da Reclamada.

A Reclamante alega que a má-fé da Reclamada se comprova com a tentativa de lucrar com a venda de diversos produtos em liquidação, tirando proveito da reputação e valor comercial da marca da Reclamante, sendo que ao clicar na imagem do produto de interesse, os usuários eram direcionados a outra página para a finalização da compra.

A Reclamante informa que a Reclamada não possui licença ou autorização para uso da marca EBAY, não possui qualquer direito ou interesse legítimo atrelado ao Nome de Domínio em Disputa e nem é reconhecida pelo Nome de Domínio em Disputa ou pela marca EBAY.

Finalmente, a Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio em Disputa, a ser administrada pelo seu representante brasileiro.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

Deve-se verificar se os seguintes requisitos previstos no art. 3 do Regulamento estão presentes:

Art. 13: O Nome de Domínio em Disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos o Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

(A) O Nome de Domínio em Disputa é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo 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 em Disputa 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 de Domínio em Disputa 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.

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

A Reclamante comprova que, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, é titular do registro da marca EBAY no Brasil desde pelo menos o ano de 2009 e do nome de domínio <ebay.com> desde o ano de 1995.

O Nome de Domínio em Disputa reproduz a marca e os nomes de domínio da Reclamante, o que, por si só, já é suficiente para potencialmente causar confusão.

O acréscimo do termo geográfico “brazil” no Nome de Domínio em Disputa certamente não afasta a confusão.

Portanto, o Nome de Domínio em Disputa é, no entendimento deste Especialista, suficientemente similar para criar confusão com a marca EBAY da Reclamante, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio em Disputa

O art. 11(c) do Regulamento prevê que a Reclamada poderá apresentar em sua Defesa “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”. A Reclamada não apresentou Defesa.

Não há evidências de que a Reclamada possua autorização para usar a marca da Reclamante ou para registrar nome de domínio que contenha a marca EBAY, e tampouco que era comumente conhecido pelo Nome de Domínio em Disputa.

Não há evidências de que a Reclamada estaria fazendo uso legítimo ou leal do Nome de Domínio em Disputa ou que, antes de ter sido instaurado o presente procedimento administrativo, ela estaria utilizando o Nome de Domínio em Disputa para oferecer, em boa-fé, os seus serviços. Ao contrário: através da captura da tela do sítio da rede eletrônica da Reclamada, há a comprovação de que ela utilizou o Nome de Domínio em Disputa para vender produtos voltados aos clientes da Reclamante, com a intenção de que os usuários acreditassem que o site do Nome de Domínio em Disputa estava realmente associado à Reclamante.

Portanto, entende este Especialista que a Reclamada não possui direitos e interesses legítimos em relação ao Nome de Domínio em Disputa.

C. Nome de Domínio em Disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Considerando o porte e a reputação da Reclamante, não seria possível imaginar que a Reclamada não conhecesse a marca, o nome de domínio e o nome empresarial reproduzidos no Nome de Domínio em Disputa.

A Reclamada evidentemente registrou o Nome de Domínio em Disputa com a intenção de obter lucro através da venda de itens variados com desconto “para caridade” e com a reprodução flagrante da marca/logotipo da Reclamante, o que comprova o pleno conhecimento da Reclamada acerca das atividades e dos direitos da Reclamante.

No entendimento deste Especialista, a intenção da Reclamada de, através da reprodução da marca EBAY no Nome de Domínio em Disputa, atrair usuários tirando proveito da reputação e da fama da Reclamante, restou claríssima.

Conclui, assim, que a Reclamante demonstrou a má-fé da Reclamada ao registrar e usar o Nome de Domínio em Disputa, conforme o art. 3, parágrafo único, do Regulamento, e o art. 4(b)(v)(1), das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <ebaybrazil.com.br> seja transferido para a Reclamante.

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 27 de março de 2019.

Local: Rio de Janeiro, Brasil