

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WhatsApp Inc. v. B [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED]
Caso No. DBR2019-0013

1. As Partes

A Reclamante é WhatsApp Inc., Estados Unidos da América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

O Reclamado é B [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <gruposnowatsapp.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 16 de outubro de 2019. Em 17 de outubro 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. No dia 18 de outubro de 2019, 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 30 de outubro de 2019. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 19 de novembro de 2019. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 21 de novembro de 2019, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 2 de dezembro 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 mantém há anos um serviço de troca instantânea de mensagens. Possui marca registrada da expressão “Whatsapp”, no Brasil, desde o ano de 2014 (Anexo 8 da Reclamação), tendo registrado várias marcas nominativas e gozando inclusive de reconhecimento como marca de alto renome.

O registro do nome de domínio em disputa veio a ocorrer em 7 de novembro de 2016, e reproduz integralmente a marca WHATSAPP, e a partícula “Whatsapp” do nome de domínio registrado pela Reclamante.

A notoriedade das marcas e nomes de domínios da Reclamante é evidenciada não apenas pela condição de marca de alto renome obtida junto ao INPI no Brasil, mas também da popularização do uso do serviço de mensageria instantânea que faz uso de tal marca, corroborada pela notícia acostada à Reclamação (Anexo 8 da Reclamação) de que tal serviço figura entre os três aplicativos mais baixados no Brasil e reúne cento e vinte milhões de usuários no Brasil.

O sítio do Reclamado na Internet apresenta acesso a grupos de conversas no serviço de mensageria instantânea Whatsapp mantido pela Reclamante, e na sua página inicial apresenta conexão também para um sítio localizado no nome de domínio <baixarvideosgratis.com.br> e que não ostenta relação com o serviço da Reclamante.

O Reclamado foi regularmente notificado nos termos do Regulamento e das Regras, porém não ofereceu resposta.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante afirma que o nome de domínio em disputa usado pelo Reclamado é similar o suficiente para criar confusão com a marca da Reclamante tal como previsto no art. 3 do Regulamento e art. 4 (b)(v)(2) das Regras, vez que reproduz de forma integral a marca registrada da Reclamante no nome de domínio em disputa.

Comprova possuir registros de sua marca em vários países (Anexo 8 da Reclamação), inclusive no Brasil (Anexo 4 da Reclamação), sendo sua notoriedade reconhecida pela população no tocante ao fornecimento de serviço de mensageria instantânea (Anexo 3 da Reclamação).

Alega que o sítio do Reclamado visa se aproveitar da notoriedade da marca e do serviço da Reclamante, tendo consciência de que estaria infringindo o “contrato de registro sob o domínio .br” e violando direito de terceiro, uma vez que teria violado direitos da Reclamante sobre a marca WHATSAPP no momento do registro do nome de domínio em disputa <gruposnowhatsapp.com.br>.

A Reclamante entende que o registro do nome de domínio em disputa <gruposnowhatsapp.com.br> foi feito com má-fé, objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio eletrônico, aproveitando-se de confusão com a marca que constitui sinal distintivo do serviço mantido pela Reclamante.

Segundo a Reclamante, o Reclamado apresenta em seu sítio eletrônico o link responsável por redirecionar usuários ao sítio eletrônico “www.baixarvideosgratis.com.br”, o qual teria destinação de ganho financeiro, e

portanto o nome de domínio em disputa serviria para atrair público para tal outro sítio eletrônico.

A ata notarial juntada à Reclamação (como Anexo 6) assinala similaridade entre o nome de domínio em disputa e a marca nominativa da Reclamante.

A Reclamação anexa documento (Anexo 9) que indica diretrizes de uso do serviço “Whatsapp”, proibindo o uso da marca com objetivo de lucro e sem permissão ou licença da Reclamante.

Por fim, a Reclamante declara que o registro do nome de domínio em disputa foi feito pelo Reclamado sem autorização pela Reclamante em qualquer momento.

B. Reclamado

O Reclamado, apesar de regularmente notificado, por via impressa e digital, não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

A Reclamação preenche os requisitos do art. 3º, (a) do Regulamento, e nela a Reclamante apresentou os motivos pelos quais entende ter sido sua marca registrada e usada de má-fé pelo Reclamado, em vista da notoriedade e anterioridade da marca, e por ter se utilizado de marca da Reclamante com objetivo comercial de atração para outro sítio eletrônico.

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

O nome utilizado pelo Reclamado no nome de domínio em disputa contém expressão que reproduz o nome inteiro da marca da Reclamante, cujo pedido de registro foi depositado no INPI no ano de 2011 e concedido no ano de 2014. Em 19 de novembro 2019, a Reclamante obteve reconhecimento como de alto renome para marca com o nome “Whatsapp”.

O nome de domínio em disputa é <gruposnowatsapp.com.br> e as palavras “grupos” e “no” não são capazes de evitar a confusão, seja porque pouco agregam semanticamente ao nome “Whatsapp”, seja porque, especialmente, o serviço de mensageria instantânea mantido pela Reclamante se caracteriza justamente por abrigar grupos no whatsapp, o que evidencia que tais palavras agravam a confusão.

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

Sob o art. 7 (b)(i) das Regras, não há qualquer justificativa para o uso da marca da Reclamante pelo Reclamado no nome de domínio em disputa, eis que o Reclamado não apresenta marca ou qualquer atividade ligada à expressão “Whatsapp”, ao contrário da Reclamante, que possui marca WHATSAPP, registrou o nome de domínio incluindo no termo “Whatsapp” com anterioridade (em diversos países e no Brasil), e explora serviço com esse nome de domínio, que goza de notoriedade no Brasil e no exterior.

Tal situação se assemelha à retratada na Decisão *Harman International Industries Incorporated v. Helio Silva Junior*, Caso OMPI No. DBR2019-0003, na qual constou o seguinte trecho: “O Reclamado não possui nome, marca, produto e/ou serviço associado ao nome de domínio em disputa de que use tal expressão, de que seja conhecida por tal designação ou possua qualquer associação conhecida com a Reclamante.”

Portanto, não consta haver interesse ou direito capaz de tornar legítimo o uso pelo Reclamado do nome de domínio em disputa.

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

Nos termos do art. 3, caput, (a), parágrafo único, (d) do Regulamento, e do art.4(b)(v)(1), das Regras, há má-fé no registro e uso pelo Reclamado do nome de domínio em disputa, que é usado como meio de atração para sítio eletrônico diverso, cuja destinação é aparentemente comercial, a julgar pelos espaço de publicidade de terceiros ali hospedados, e em qualquer hipótese, não consta ter sido autorizado pela Reclamante.

Dada que o Reclamado oferece conexão para conversas no serviço de mensageria instantânea da Reclamante, não pode ele desconhecer a existência deste último e a sua notoriedade. Portanto, o uso pelo Reclamado é feito de forma consciente e deliberada.

Em sentido similar, a Decisão proferida no Caso OMPI No. DBR2019-0003 (*Harman International Industries Incorporated v. Helio Silva Junior*), que sinalizou a má fé a partir da constatação de que era viável proceder a busca prévia para evitar registrar indevidamente o nome de domínio:

“Preliminarmente, é válido esclarecer que pessoas físicas ou jurídicas que se propõe a registrar nomes de domínio na Internet devem tomar alguns cuidados em vista de respeitar os termos do contrato de registro, assim como direitos anteriores. Dessa forma, uma busca prévia na própria Internet não deve ser ignorada, podendo, inclusive, evitar diversos conflitos. Nesse diapasão, é válido citar o caso *Everything For a Dollar Store v. Sheri Bown, eRes AF-0222*, em que se afirmou que ‘[o] registro de nomes de domínio é uma atividade para registradores credenciados; pessoas que queiram fazê-lo de modo privado, registrando vários domínios para posterior (re)venda, não estão conduzindo um negócio ilícito, mas estão operando um de alto risco, já que podem estar violando direitos de terceiros, sem o saberem’; ‘o registro despreocupado de um nome de domínio, com o claro risco de violar direitos de marca de terceiros, como feito pelo Reclamado, é um ato de má fé que preenche os critérios da ICANN e autoriza a transferência do domínio em favor do Reclamante’. Em *Grundfos A/S v. Texas International Property Associates*, Caso OMPI No. D2007-1448¹, em que o especialista também entendeu que o titular do nome de domínio deveria ter feito algumas buscas em boa fé antes de registrar o nome de domínio e que, se o tivesse feito, teria concluído pela confundibilidade com a marca e o nome de domínio anteriores do Reclamante.”

Fica caracterizada a ocorrência de má-fé, nos termos do art. 3º, parágrafo único, (d) do Regulamento, pois o Reclamado usa marca registrada da Reclamante para atrair público para um outro sítio eletrônico – “www.baixarvideosgratis.com.br” – que nenhuma relação tem com o serviço de mensageria instantânea da Reclamante.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Especialista decide que o nome de domínio em disputa <gruposnowhatsapp.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 16 de dezembro de 2019

Local: Rio de Janeiro

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.