

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

GVC Investments Limited v. E [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]

Caso No. DBR2020-0006

1. As Partes

A Reclamante é GVC Investments Limited, Reino Unido, representada por Demys Limited, Reino Unido.

O Reclamado é E [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O Nome de Domínio em Disputa é <betboo.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 11 de março de 2020. Em 11 de março de 2020, 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 12 de março de 2020, 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 18 de março de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 7 de abril de 2020. Em 23 de março de 2020, a Reclamante solicitou a suspensão do procedimento. Em 24 de março de 2020, o Centro notificou às Partes a suspensão do procedimento até o dia 22 de abril de 2020. Em 8 de maio de 2020, a Reclamante solicitou a reinstauração do procedimento administrativo. Em 9 de maio de 2020, o procedimento administrativo foi reinstaurado e o prazo para apresentação da resposta findou em 23 de maio de 2020. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 27 de maio de 2020, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou um único Especialista em 7 de junho de 2020. No entanto, em 17 de junho de 2020,

tornou-se necessário que o Especialista declinasse o caso. Em 18 de junho de 2020, o Centro notificou as Partes o declínio do Especialista previamente nomeado e informou-as de que Mario Soerensen Garcia havia sido nomeado como novo Especialista caso. 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 é GVC Investments Limited, empresa que pertence a um dos maiores grupos de jogos e apostas em esportes do mundo, que são efetivados em 21 idiomas através de diferentes marcas.

O grupo do qual a Reclamante faz parte é membro do índice de ações FTSE 250 do Reino Unido, sendo licenciado em mais de 20 jurisdições, com escritórios nos cinco continentes e mais de 25.000 funcionários.

A Reclamante detém diferentes marcas ao redor do mundo, sendo uma delas a marca BETBOO, utilizada para as apostas online em esportes, bingo, cassino e pôquer a clientes sul-americanos, principalmente àqueles localizados no Brasil.

Dentre os vários registros de marcas de titularidade da Reclamante no Brasil, destaca-se o registro No. 830542329, concedido em 15 de janeiro de 2013 na classe 9, para a marca nominativa BETBOO.

A Reclamante é, ainda, titular do nome de domínio <betboo.com> e opera um site em língua portuguesa vinculado a esse nome de domínio.

O Reclamado é E [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] e o Nome de Domínio em Disputa, o qual encontra-se inativo, foi registrado em 28 de fevereiro de 2016. A Reclamante apresentou captura da tela em que o Nome de Domínio em Disputa direcionava ao website “www.adultsfriends.com” e, posteriormente, em que o Nome de Domínio em Disputa direcionava a uma página no site do corretor de domínios denominado Sedo, anunciando a sua venda por uma oferta mínima de USD 37.000,00.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o Nome de Domínio em Disputa reproduz integralmente a sua marca BETBOO e alerta que o termo BETBOO não é genérico e tampouco pode ser encontrado nos dicionários de língua inglesa e/ou portuguesa.

Segundo a Reclamante, o Reclamado utilizou o Nome de Domínio em Disputa de forma intencional para hospedar site que anunciava serviços de namoro objetivando lucro, fato que causou confusão entre os usuários da internet. Nos Anexos 6 e 7, a Reclamante apresenta captura da tela do sítio da rede eletrônica do Reclamado em que aparece imagem do referido anúncio. Acrescenta que o Reclamado não esclarecia no seu anúncio que não havia nenhuma relação entre Reclamante e Reclamado.

Ademais, apresentou a Reclamante nova captura da tela demonstrando que no momento de instauração desta Reclamação, o Nome de Domínio em Disputa direcionava a uma página no site do corretor de domínios denominado Sedo, anunciando a sua venda por uma oferta mínima de USD 37.000,00. De acordo com a Reclamante, o Reclamado registrou o Nome de Domínio em Disputa com o intuito de vendê-lo,

alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para um terceiro.

Segundo a Reclamante, no passado o Reclamado já havia registrado e utilizado de má-fé outro nome de domínio (*U.O.D., Inc. v. E██████ A██████ M██████* – Número da Reclamação: FA0405000268179), que indica que o presente Nome de Domínio em Disputa também foi registrado de má-fé, sem qualquer intenção legítima de uso em boa-fé.

Finalmente, a Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio em Disputa.

B. Reclamada

O Reclamado não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do Art. 3 do Regulamento foram atendidos.

A. Nome 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, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve 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 à Reclamante, cumulado com a comprovação da existência de pelo menos um dos seguintes requisitos abaixo, em relação ao Nome de Domínio em Disputa:

(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.

No presente caso, a Reclamante descreve que é titular do registro da marca BETBOO no Brasil desde o ano de 2013, além do nome de domínio <betboo.com>.

O Nome de Domínio em Disputa reproduz integralmente a marca da Reclamante, o que, por si só, já é suficiente para causar confusão. É inegável que a existência do Nome de Domínio em Disputa possui potencial para gerar confusão e/ou associação com as marcas da Reclamante.

Portanto, o Nome de Domínio em Disputa é, no entendimento deste Especialista, suficientemente similar para criar confusão com a marca BETBOO 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. 10(c) do Regulamento prevê que o Reclamado poderá apresentar em sua Defesa todos os motivos pelos quais possui direitos e interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em Disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento.

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 em disputa:

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.

O Reclamado não apresentou defesa.

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

Não há evidências de que o Reclamado estaria fazendo uso legítimo ou leal do Nome de Domínio em Disputa ou que, antes de ter sido instaurado o presente procedimento administrativo, ele 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 do Reclamado, há a comprovação de que ele utilizou o Nome de Domínio em Disputa para hospedar site que anunciava serviços de namoro, tendo sido posteriormente direcionado a uma página de venda de nomes de domínio.

Portanto, entende este Especialista que foi demonstrada e comprovada a ausência de direitos e interesses legítimos do Reclamado em relação ao Nome de Domínio em Disputa.

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

Determina o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má fé no registro ou na utilização do nome 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.

Considerando o porte da Reclamante, é improvável que o Reclamado desconhecesse a marca reproduzida no Nome de Domínio em Disputa. Pelo fato de a natureza dos serviços da Reclamante ser *online*, os nomes de domínio que consistem em suas marcas parecem ser o principal meio utilizado pelos usuários para acessar os seus jogos e apostas. Dessa maneira, a existência do Nome de Domínio em Disputa certamente geraria extrema confusão aos usuários de Internet.

Restou demonstrado que o Reclamado carece de direitos ou interesses legítimos em torno do Nome de Domínio em Disputa e que o registrou com a intenção de obter lucro através da sua venda.

No entendimento deste Especialista, a intenção do Reclamado de, através da reprodução da marca BETBOO no Nome de Domínio em Disputa, atrair usuários tirando proveito da reputação e da fama da Reclamante, parece certa.

Conclui, assim, que a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado 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 <betboo.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 28 de junho de 2020

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.