

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation v. C [REDACTED] S [REDACTED]  
Caso No. DBR2020-0010

### 1. As Partes

A Reclamante é Microsoft Corporation, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

O Reclamado é C [REDACTED] S [REDACTED], [REDACTED] representado por Danilo de Toledo Cesar Tiezzi, Brasil.

### 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <xboxmilgrau.com.br>, registrado perante o NIC.br.

### 3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 25 de agosto de 2020. Em 25 de agosto 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 26 de agosto de 2020, 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 3 de setembro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de setembro de 2020. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 23 de setembro de 2020.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 2 de outubro de 2020. 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 23 de outubro de 2020 o Painel emitiu a Ordem de Procedimento n. 1 para que a Reclamante esclarecesse, fornecendo evidências necessárias a relação anterior com o Reclamado até o dia 28 de outubro de 2020 e facultando ao Reclamado a apresentação de comentários até o dia 2 de novembro de 2020. No dia 28 de outubro de 2020, a Reclamante apresentou manifestação e documento. Não houve manifestação do Reclamado acerca do documento juntado pela Reclamante.

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 foi fundada em 1975 e explora o segmento de computadores e softwares. Uma de suas marcas é a XBOX, utilizada para identificar consoles de jogos eletrônicos desde, pelo menos, 15 de novembro de 2001 nos Estados Unidos. No Brasil essa marca foi objeto de mais de uma dezena de registros de marca, dentre os quais pode ser destacado o seguinte:

- nº 822646579, depositado em 18 de abril de 2000 (reivindicando prioridade norte-americana de 18 de outubro de 1999), registrado em 02 de maio de 2006 e sucessivamente prorrogado, na classe NCL(7) 09.

A Reclamante ainda é titular do nome de domínio <xbox.com>, registrado em 18 de dezembro de 1996.

O nome de domínio em disputa <xboxmilgrau.com.br> foi registrado em 24 de junho de 2015 e atualmente corresponde a um website relacionado a jogos de videogame.

As Partes firmaram em 11 de novembro de 2016 contrato de provedor de conteúdo (“Content Provider Agreement”) contrato esse oficialmente resolvido por notificação de 25 de julho de 2018 (documento juntado com a manifestação da Reclamante à Ordem de Procedimento n. 1).

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega ser líder mundial em softwares, serviços e soluções de tecnologia da informação. Dentre seus produtos está o console para jogos eletrônicos XBOX introduzido pela primeira vez em 2001 nos Estados Unidos e que teria atingido reconhecimento e fama mundiais.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz a sua marca anterior XBOX, com o acréscimo do termo “milgrau”, que em nada contribui para dotá-lo de distintividade, sendo suficientemente semelhante e confundível com essa marca.

Esclarece a Reclamante que o Reclamado é jogador de seus jogos Xbox, tendo sido conhecido há algum tempo como “Xbox Mil Grau”, além de ter possuído um contrato de provedor de conteúdo com a Reclamante relacionado à sua antiga marca MIXER, contrato esse que foi encerrado em 2018, mas o Reclamado teria continuado a usar suas contas em redes sociais como Twitter, Twitch, Facebook e YouTube com o nome “Xbox Mil Grau”.

Acrescenta a Reclamante que, mais recentemente, o Reclamado teria divulgado postagem ofensiva em sua conta pessoal na rede social Twitter, referenciando eventos recentes relativos ao movimento denominado Black Lives Matter. A Reclamante observa que, embora a postagem não estivesse na conta específica “Xbox Mil Grau”, houve repercussão negativa na mídia para a marca XBOX no Brasil (Anexo D à

Reclamação).

A Reclamante então teria solicitado a remoção da marca XBOX das contas do Reclamado nas redes sociais Twitch, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, porém o Reclamado manteve o website correspondente ao nome de domínio em disputa, o qual também apresenta imagens dos jogos da Reclamante, sem que lhe tenha sido dada autorização para tanto.

Desta forma, diante da ausência de relação comercial ou institucional entre as Partes, bem como não sendo o Reclamado licenciado ou autorizado de nenhuma forma pela Reclamante a usar a marca XBOX ou a fazer referência aos produtos sob a marca XBOX, da forma que vem sendo feita, sustenta a Reclamante que o nome de domínio em disputa criará confusão, dado que os usuários podem ser levados a pensar que ele pertence à Reclamante e/ou que a Reclamante autorizou, de alguma maneira, o uso do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado, o que não é verdade.

## **B. Reclamado**

Sustenta o Reclamado que utiliza o nome de domínio em disputa para propagar o mesmo material antes compartilhado em seus perfis nas redes sociais e que se referia a conteúdo relacionado à plataforma de videogame XBOX da Reclamante, o que vem sendo feito de forma ininterrupta e não impugnada há cinco anos.

Afirma, ainda, o Reclamado ter sido diversas vezes procurado pela Reclamante para figurar como parceiro em iniciativas de marketing alusivas à plataforma XBOX, tendo inclusive o Reclamado viajado às expensas da Reclamante para eventos (Doc. 2 juntado com a Resposta).

Argumenta o Reclamado que a titularidade de marca não garante à Reclamante o direito de reivindicar um nome de domínio de Internet previamente registrado em razão do princípio do *first come, first served*; sustentado que só seria possível determinar a transferência de um nome de domínio diante de situações “maléficas ou parasitárias” em relação à marca anterior, o que entende não estar configurado neste caso.

Tendo o Reclamado sido “verdadeiro aliado e parceiro na divulgação e promoção da plataforma XBOX” entende ele não ser possível que agora se insurja a Reclamante acerca do nome de domínio em disputa.

## **6. Análise e Conclusões**

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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-lhe 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 do 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 do 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 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 o reclamante tenha anterioridade.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <xboxmilgrau.com.br>, excluída evidentemente a terminação “.com.br”, reproduz integralmente a marca anterior da Reclamante, XBOX. O acréscimo do termo “milgrau” não tem o condão de afastar a possibilidade de confusão dado ser a marca da Reclamante nitidamente reconhecível no nome de domínio em disputa.

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

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

Como visto, sustenta o Reclamado ter sido “verdadeiro aliado e parceiro na divulgação e promoção da plataforma Xbox”, não sendo possível que a Reclamante agora se insurja contra a adoção da marca XBOX no nome de domínio em disputa.

Nenhuma das Partes, contudo, juntou cópia do “contrato de provedor de conteúdo”, mas tão somente a notificação para encerramento do mesmo, juntada pela Reclamante em resposta à Ordem de Procedimento n. 1.

Neste sentido, a Reclamante expressamente declara neste Procedimento não ser o Reclamado licenciado ou estar ele autorizado de alguma forma a usar a marca XBOX ou a fazer referência aos produtos sob a marca XBOX, da forma que vem sendo feita. Ao que o Reclamado não fez prova contrária da existência de uma tal autorização ou licença.

Tendo cessado a parceria antes havida entre as Partes, esta autorização deixou de existir. Além disso, o Especialista concluiu que o nome de domínio em disputa apresenta um alto risco de afiliação implícita.

Assim, considerando os fatos e documentos aqui trazidos, entende o Painel Administrativo estarem ausentes direitos ou legítimos interesses do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.

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

De outro lado, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um 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.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de

outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, sustenta a Reclamante que o uso do nome de domínio em disputa (website relacionado a jogos de videogame) estaria eivado de má-fé pois o conteúdo disponível na página do Reclamado apresenta imagens dos jogos da Reclamante, sem que haja autorização para tanto, além de existir uma possível situação de confusão com as marcas da Reclamante.

Mais do que isso, parece pretender a Reclamante que o Reclamado, envolvido em controvérsia por mensagens racistas, não mais esteja associado à marca da Reclamante. Ainda que este Procedimento não tenha o alcance pretendido pela Reclamante, entende este Painel que há risco de confusão ou associação indevidas pelos Internautas entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante, estando ela legitimada a agir em defesa da integridade material e reputação dessa marca, nos termos do art. 130, III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Desta forma, diante da ausência de relação comercial ou institucional entre as Partes, bem como não sendo o Reclamado licenciado ou autorizado de nenhuma forma pela Reclamante a usar a marca XBOX ou a fazer referência aos produtos sob a marca XBOX, da forma que vem sendo feita, e do risco de confusão, dado que os usuários podem ser levados a pensar que ele pertence à Reclamante e/ou que a Reclamante autorizou, de alguma maneira, o uso do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado, este Painel conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

## **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, <xboxmilgrau.com.br>, seja cancelado<sup>1</sup>.

**Wilson Pinheiro Jabur**

Especialista

Data: 4 de novembro de 2020

Local: São Paulo, Brasil

---

<sup>1</sup> 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.