

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Scribd, Inc. v. R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]
Caso No. DBR2020-0015

1. As Partes

A Reclamante é Scribd, Inc., dos Estados Unidos da América, representada por Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Brasil.

O Reclamado é R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <scribd.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 9 de dezembro de 2020. Em 10 de dezembro 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 dia 11 de dezembro 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 iniciou o procedimento administrativo em 7 de janeiro de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de janeiro de 2021. O Reclamado não apresentou Defesa e, em 28 de janeiro de 2021, o Centro decretou a revelia do Reclamado, tendo o NIC.br efetuado o congelamento do nome de domínio em disputa em 1 de fevereiro de 2021. Nessa mesma data o Reclamado enviou manifestação informal ao Centro, o que levou ao descongelamento do nome de domínio em disputa.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 3 de fevereiro de 2021. 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 empresa de tecnologia voltada à área de leitura online. É ela titular, dentre outros, dos seguintes registros para a marca SCRIBD (Anexos 3 e 4 da Reclamação):

- Registro brasileiro nº 917.934.938, de 24 de março de 2020, na classe NCL(11) 09;
- Registro brasileiro nº 917.934.962, de 24 de março de 2020, na classe NCL(11) 35;
- Registro brasileiro nº 917.934.997, de 24 de março de 2020, na classe NCL(11) 42; e
- Registro norte-americano nº 3.777.227, de 20 de abril de 2010 nas classes 9, 35, 38 e 42.

É ela igualmente titular, dentre outros, do nome de domínio <scribd.com> registrado em 24 de setembro de 2006 (Anexos 5 e 6 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa <scribd.com.br>, foi registrado em 15 de agosto de 2018 e utilizado para o redirecionamento dos usuários da Internet para a página disponível em <catatonline.com> e, desta para a página da Amazon Brasil, concorrente da Reclamante. Atualmente, ao acessar o nome de domínio em disputa os usuários se deparam com mensagem de “Página não encontrada”.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega possuir renome internacional no segmento de softwares e plataformas voltadas à leitura online, além de aplicativos para celulares, contando com mais de um milhão de assinantes mensais e média de cem milhões de visitantes por mês em seu site disponível em <scribd.com>. Sustenta, ainda, a Reclamante ser o 35º aplicativo mais popular na seção de livros da Apple Store, contando com mais de 23.000 resenhas e uma classificação de 4,7 estrelas e, no Google Play, ter o aplicativo da Reclamante mais de 516.000 avaliações e 4,5 estrelas (Anexo 6 da Reclamação).

Tendo investido “massivamente” na promoção de seu website, evoca a Reclamante ainda ter uma forte presença em redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter, o que tornaria sua marca SCRIBD mundialmente reconhecida.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz tanto a sua marca SCRIBD, quanto o elemento característico de seu nome empresarial e diversos nomes de domínio registrados anteriormente pela Reclamante.

A Reclamante assevera, ainda, que o redirecionamento do nome de domínio em disputa para website de empresa concorrente, bem como a listagem do nome de domínio à venda (Anexo 8 da Reclamação) demonstram que o Reclamado busca obter lucros e vantagens indevidas a partir da violação da marca e direitos anteriores da Reclamante.

No entender da Reclamante, a atitude do Reclamado de buscar se beneficiar de marca alheia seria corroborada pelo fato de o Reclamado deter cerca de mil nomes de domínio que em sua maioria reproduzem marcas de terceiro registradas, tais como <adidasbrasil.com.br>, <adorofarm.com.br>, <casasbhaia.com.br> (Anexo 9 da Reclamação) tendo ele tido sua conduta enquadrada como de má-fé em diversos procedimentos anteriores dentre os quais: *Mozilla Foundation and Mozilla Corporation v. Ricardo César Braga*, OMPI DBR2017-0013; *Petroleo Brasileiro S.A v. Ricardo César Braga*, OMPI DBR2016-0001; *Serasa S.A v. Ricardo César Braga*, CSD-ABPI ND201831; *Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A v. Ricardo César Braga*, CSD-ABPI ND201913; *Passarela Modas LTDA v. Ricardo César Braga* CSD-ABPI ND No. ND-201631; *Telefonica Brasil S/A v. Ricardo César Braga*, CSD-ABPI No. ND-201646; *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft / BMW do Brasil LTDA v. Ricardo César Braga*, CSD-ABPI No. ND-20178 e *Carrefour v. Ricardo César Braga*, CSD-ABPI, No. ND-2017 (Anexo 10 da Reclamação).

Sustenta, portanto, a Reclamante ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para atingir intencionalmente a Reclamante, além de ter o Reclamado se especializado em levar a registro nomes de domínio que igualmente violam direitos de terceiros. A Reclamante entende, portanto, restar configurada a má-fé do Reclamado tanto no registro quanto no uso do nome de domínio em disputa, não sendo o Reclamado possuidor de direitos ou legítimos interesses em relação ao nome de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu formalmente ao presente procedimento, tendo apenas demonstrado, em 1º de fevereiro de 2021, a ciência inequívoca do presente procedimento o que levou ao descongelamento do nome de domínio em disputa. Em sua manifestação extemporânea, o Reclamado solicitou a reabertura do prazo para contestação “sob pena de ajuizamento e má-fé”.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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-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, sustenta a Reclamante possuir marca, nome empresarial e nomes de domínio anteriores, direitos esses sobre o sinal SCRIBD comprovados e anteriores ao nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa, <scribd.com.br>, excluída a terminação “.com.br”, reproduz integralmente estes direitos anteriores da Reclamante.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a) e c) do art. 3 do Regulamento.

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

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) do art. 3 do Regulamento. 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 no registro ou 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, há contundente evidência que demonstra a conduta prévia do Reclamado em registrar nomes de domínio (tanto o em disputa quanto cerca de um milhar) que reproduzem direitos anteriores da Reclamante, incidindo, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé tanto para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

O Reclamado, aliás, parece ter como padrão de conduta registrar nomes de domínio que violam direitos de terceiros, não apenas no segmento de atuação da Reclamante, mas também outras marcas notoriamente conhecidas, sendo ele titular de <adidasbrasil.com.br>, <antander.com.br>, <banriusl.com.br>, <brasdeco.com.br>, <citybank.com.br>, <faebook.com.br>, <google.com.br>, <hiundai.com.br>, <itaa.com.br>, <lenovovive.com.br>, dentre centenas de outros (Anexo 9 da Reclamação).

Esta apropriação indevida de marcas de terceiros com fito de lucro resta evidenciada pela listagem do nome de domínio em disputa à venda (Anexo 8 da Reclamação) e pelo redirecionamento para o site da concorrente da Reclamante, corroborando para a ausência de qualquer direito ou legítimo interesse do Reclamado sobre o mesmo.

Cabe, ainda, rechaçar o pedido de abertura de prazo para contestação “sob pena de má-fé” do Reclamado. Com efeito o Centro se valeu do endereço e dados constantes do registro do nome de domínio para o envio de todas as comunicações ao Reclamado. É obrigação mínima do Reclamado manter seus dados de contato atualizados, não se justificando o pedido de reabertura. Ademais, desde o requerimento até a data de prolação desta decisão não trouxe o Reclamado qualquer fato ou pretensão direito que pudessem afastar a sua má-fé no registro e manutenção do nome de domínio em disputa.

Destarte, este Especialista 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 <scribd.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 16 de fevereiro de 2021

Local: São Paulo, SP, 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.