

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Dropbox, Inc. v. W&S Central IT Elaboração de Programas Ltda - ME
Caso No. DBR2021-0010

1. As Partes

A Reclamante é Dropbox, Inc., dos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Daniel Advogados, Brasil.

A Reclamada é W&S Central IT Elaboração de Programas Ltda - ME, do Brasil, representada por Alessandra Aparecida Wolff, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <hellosign.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 29 de julho de 2021. Em 30 de julho de 2021, 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 2 de agosto, 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 9 de agosto de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 29 de agosto de 2021. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 29 de agosto de 2021.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 15 de setembro 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 27 de setembro de 2021 o Painel Administrativo emitiu a Ordem de Procedimento nº 01 solicitando esclarecimentos às Partes bem como o envio de cópia do contrato de representação vigente à época do início da relação entre as Partes. A Reclamada encaminhou, em 29 de setembro de 2021, o e-mail de 10 de maio de 2017 confirmando a inclusão da Reclamada no programa de revenda da Reclamante (Anexo 2 à Defesa) contendo links. A Reclamante, em 30 de setembro de 2021, apresentou Esclarecimentos e juntou cópia do contrato de revenda.

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 provedora de conhecido serviço de envio de ficheiros eletrônicos, tendo adquirido HelloSign, Inc., empresa que criou a ferramenta (software) de assinatura eletrônica HelloSign baseada em nuvem que permite aos usuários assinar, preencher, enviar, recuperar e salvar documentos sem papel. HelloSign, Inc. é atualmente subsidiária da Reclamante e titular do nome de domínio <hellosign.com>, registrado em 5 de março de 2004 (Anexo 7 da Reclamação).

A Reclamante, por seu turno, depositou no Brasil, os seguintes pedidos de registro para a marca nominativa HELLOSIGN (Anexos 3, 4 e 5 da Reclamação):

- nº 921730195, depositado em 5 de janeiro de 2021, na classe NCL(11) 9;
- nº 921730233, depositado em 5 de janeiro de 2021, na classe NCL(11) 38;
- nº 921730250, depositado em 5 de janeiro de 2021, na classe NCL(11) 42;

Outra subsidiária da Reclamante, JN Projects, Inc., é titular do registro norte-americano nº 4,309,078 para a marca nominativa HELLOSIGN, nas classes internacionais 9, 38 e 42, registrado em 26 de março de 2013, reivindicando primeiro uso no comércio em 1º de agosto de 2012 (Anexo 6 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa é <hellosign.com.br> e foi registrado em 2 de junho de 2020, encontrando-se atualmente à venda (Anexo 8 da Reclamação), porém tendo sido utilizado pela Reclamada, que foi parceira comercial da Reclamante e revendia os produtos e serviços HelloSign.

A Reclamante, por mensagem de 28 de outubro de 2020 (Anexo 10 da Defesa) comunicou que o registro do nome de domínio em disputa infringia seus direitos e violava o Contrato de Revenda. Em 2 de novembro de 2020 a Reclamada respondeu informando ser dona do nome de domínio em disputa e manifestando seu entendimento de que isso não seria irregular.

Os advogados da Reclamante enviaram notificação extrajudicial em 19 de janeiro de 2021 (Anexo 10 da Reclamação), respondida na mesma data pela Reclamada (Anexo 11 da Reclamação) indicando que o sítio relativo ao nome de domínio claramente apresentava a Reclamada como representante comercial e reiterando o seu entendimento de que não havia violação aos direitos de propriedade da Reclamante e informando que apenas por “determinação do INPI” transfeririam o nome de domínio em disputa para a Reclamante.

Novos contatos entre Reclamante e Reclamada foram feitos em 7 de junho de 2021, 8 de junho de 2021 e 9 de junho de 2021 (Anexos 14, 15 e 16 da Defesa), culminando com a rescisão do contrato de representação comercial em 8 de julho de 2021 (Anexos 17 e 18 da Defesa).

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega possuir a marca HELLOSIGN, depositada no Brasil e registrada nos Estados Unidos, notoriamente conhecida em seu segmento de atuação por ser uma das ferramentas de assinatura eletrônica mais confiáveis e utilizadas na atualidade.

Manifestando surpresa pela conduta da Reclamada, que foi sua parceira comercial e revendedora dos produtos e serviços HelloSign da Dropbox, Inc., deparou-se a Reclamante com o registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada, o que contrariaria o Contrato de Revenda (Anexo 9 da Reclamação) que determina que:

“Marcas registradas e titularidade. O Revendedor recebe uma licença não exclusiva, intransferível e revogável para usar as Marcas do Dropbox dentro do Território, sujeito ao disposto neste Contrato, às Diretrizes de Marca do Dropbox e a quaisquer outras diretrizes que o Dropbox possa fornecer. O Revendedor pode usar as Marcas do Dropbox apenas conforme necessário para o desempenho do Revendedor de acordo com o Contrato e conforme especificamente aprovado pelo Dropbox por escrito. O Revendedor não reivindicará ou ajudará terceiros a reivindicar os direitos do Dropbox sobre as Marcas do Dropbox e não tomará nenhuma ação inconsistente com a propriedade do Dropbox sobre as Marcas do Dropbox. O Revendedor reconhece a propriedade do Dropbox sobre as Marcas do Dropbox e concorda que todo e qualquer uso das Marcas do Dropbox será revertido em benefício exclusivo do Dropbox. Se o Revendedor adquirir quaisquer direitos sobre as Marcas do Dropbox, por meio deste, transferirá esses direitos ao Dropbox, junto com todo e qualquer direito associado. Além dos direitos concedidos nesta Seção 4, o Revendedor não recebe nenhum outro direito, título ou interesse sobre as Marcas do Dropbox.”

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, incorpora integralmente sua marca notoriamente conhecida HELLOSIGN, além de caracterizar concorrência desleal ante a possibilidade de confusão e/ou associação indevida, tendo sido registrado evidentemente em má-fé pela Reclamada, que conhecia anteriormente a Reclamante e seus direitos; má-fé esta corroborada pela oferta do nome de domínio em disputa à venda.

A Reclamante entende, portanto, restar configurada a má-fé da Reclamada tanto no registro quanto no uso do nome de domínio em disputa, não sendo a Reclamada possuidora de direitos ou legítimos interesses em relação ao nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada apresentou Defesa em 29 de agosto de 2021 sustentando ter sido uma revendedora não-exclusiva da Reclamante desde 10 de maio de 2017 (Anexo 2 da Defesa), revendendo inicialmente a ferramenta Dropbox e posteriormente a ferramenta HelloSign.

Observando que a ferramenta HelloSign não é conhecida no Brasil, ainda que seja um excelente produto, com muitos clientes no exterior, afirma a Reclamada ter tido de investir recursos próprios através de anúncios patrocinados que direcionavam usuários da Internet ao nome de domínio em disputa, registrado com o fim de fortalecer a marca e trazer novos clientes para a Reclamante.

Pontuando ter sido a primeira a solicitar o registro do nome de domínio em disputa, que se encontrava disponível e ter criado o sítio a ele relativo para ações de marketing, sustenta tê-lo feito única e exclusivamente para angariar clientes para a Reclamante, nele indicando ser a ferramenta um produto da

Reclamante e se apresentando como uma revenda autorizada e reproduzindo seu certificado de “partner” no rodapé das páginas (Anexos 5 e 6 da Defesa).

Assevera a Reclamada, ainda, que os contatos recebidos pelo site relativo ao nome de domínio em disputa eram respondidos por e-mails do domínio “@wescentralit.com.br”, bem como propostas com marcas e dados da Reclamada, não tendo a Reclamada, em momento algum se passado pela Reclamante ou violado as marcas ou propriedade desta, visto que a Reclamada, como revendedora, era autorizada a usar as marcas da Reclamante em ações e materiais de marketing e fez isso identificando claramente fabricante, produto e revenda, justamente para não haver erros.

Sustenta a Reclamada, portanto, que não haveria risco de confusão porque a Reclamada enviava sua própria proposta e encaminhava o pedido ao Distribuidor autorizado no Brasil, que faturava diretamente o cliente final.

Outrossim, a Reclamada defende que do e-mail aprovando-a como revendedora não constou como anexo cópia do contrato invocado pela Reclamante, sendo ainda descabida a alegação de concorrência desleal por ter a Reclamante habilitado outras revendas, além da Reclamada.

Indica a Reclamada ter oferecido o nome de domínio em disputa à venda para a Reclamante como forma de recuperar os quatro anos de investimento na relação, mas sido surpreendida pelo seu descredenciamento, sem causa e sem aviso prévio em junho de 2021 (Anexos 18 e 19 da Defesa), “ignorando os direitos contratuais da Reclamante (sic) e os danos da renda recorrente que a Reclamante construiu às suas expensas (marketing, comercial e suporte)”.

Por fim, sustenta a Reclamada ter tido seu nome maculado pela Reclamante em razão da notificação a todos os clientes de forma abrupta, ignorando prospecções e negociações em andamento, algumas em fase de conclusão.

Conclui afirmando nunca ter utilizado o nome de domínio em disputa para enganar consumidores, denegrir a imagem da marca ou obter lucro indevido.

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 os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação aos nomes 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 registrada, marca notoriamente conhecida, nome empresarial e nomes de domínio, sobre o sinal HELLOSIGN anteriores ao nome de domínio em disputa. De fato, nomes de domínio anteriores ao nome de domínio em disputa, bem como o nome empresarial de subsidiária da Reclamante, incorporando o sinal HELLOSIGN, foram comprovados pela Reclamante. As poucas provas produzidas no sentido da comprovação da circunstância de marca notoriamente conhecida não são, no entender do Painel Administrativo, aptas à comprovação dessa circunstância e proteção excepcional.

O nome de domínio em disputa, excluída a terminação “.com.br”, incorpora integralmente os sinais anteriores em que a Reclamante tem direitos.

Assim, restam atendidos os requisitos da alínea c) do art. 3 do Regulamento.

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

A Reclamada sustenta não ter feito uso em má-fé do nome de domínio em disputa por não tê-lo utilizado “para enganar consumidores, denegrir imagem da marca ou obter lucro indevido”.

Embora não haja, de fato, indícios de que a Reclamada tenha utilizado o nome de domínio para denegrir a marca da Reclamante, não pode o Painel Administrativo concordar com a ilação da Reclamada de que ela poderia ser a legítima titular do nome de domínio em disputa.

Isto porque, em razão da relação contratual estabelecida entre as Partes, estava a Reclamada obrigada a respeitar os termos do contrato de revenda que, como tudo indica dentro do âmbito de cognição sumário deste Procedimento, efetivamente vedava a apropriação, pela Reclamada, de direitos sobre as marcas da Reclamante, dispondo que:

If Reseller acquires any rights in the Dropbox Marks, it hereby assigns these rights to Dropbox, along with any and all associated goodwill. Other than the rights granted in this Section 4, Reseller is not granted any other right, title, or interest in the Dropbox Marks.

No vernáculo, conforme tradução da Reclamante:

Se o Revendedor adquirir quaisquer direitos sobre as Marcas do Dropbox, por meio deste, transferirá esses direitos ao Dropbox, junto com todo e qualquer direito associado. Além dos direitos concedidos nesta Seção 4, o Revendedor não recebe nenhum outro direito, título ou interesse sobre as Marcas do Dropbox

Esclareceu a Reclamante, em resposta à Ordem de Procedimento nº 01 deste Painel, que a adesão aos termos do contrato de revenda, do qual se extrai o trecho acima, era condição essencial para se tornar revendedora, não podendo, pois, a Reclamada agora alegar desconhecimento dessa obrigação.

De fato, ainda que a Reclamada tenha se queixado de que as comunicações enviadas pela Reclamante se deram em inglês, deveria ela ter ou se abster de dar seguimento às negociações (por não estar confortável ou capacitada para tanto) ou ter tido a mínima prudência de buscar o auxílio de profissionais fluentes nesse idioma para ter exata noção dos termos aos quais aceitou se submeter. Se não o fez, não pode agora pretender ver a regra que aceitou deixar de ser aplicada.

Regra, aliás, em total acordo com a lei brasileira que determina que¹:

Art. 6o septies

¹ Convenção da União de Paris, segundo a revisão de Estocolmo, de 14/07/1967, promulgada pelo decreto nº 635, de 21/08/1992, e ratificada pelo decreto nº 1.263, de 10/10/1994.

- (1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses 78 países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.
- (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

E, do contrato de registro de nome de domínio², consta, expressamente a obrigação de que:

O REQUERENTE do registro de domínio e usuário da base de dados do REGISTRO.br se obriga a:

- I. Escolher adequadamente o nome do domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações;

A conduta contraditória da Reclamada (aderir a contrato em inglês e agora alegar não ter tido pleno conhecimento do mesmo) caracteriza o que a doutrina e jurisprudência³ qualificam como o *venire contra factum proprium* como forma de se garantir a boa-fé objetiva e a segurança das relações jurídicas, coibindo o abuso de direito, em decorrência da prática de atos contraditórios tendentes a frustrar justa expectativa de terceiros.

Fato é, pois, que o nome de domínio em disputa se refere a sinal distintivo da Reclamante (nome de domínio e elemento característico de nome empresarial anterior), a que a Reclamada teve conhecimento em decorrência de contrato de representação que expressamente vedava a conduta em questão (a apropriação não autorizada do nome de domínio em disputa), não havendo, pois, direitos ou legítimos interesses da Reclamada sobre o nome de domínio em disputa.

Além disso, mesmo no caso em que a Reclamada fosse atualmente uma revendedora não-autorizada, ainda assim, haveria um risco de afiliação implícita, já que o nome de domínio em disputa é idêntico aos sinais distintivos da Reclamante. Desta forma, este Especialista afirma que não há direitos ou legítimos interesses da Reclamada no caso em questão.

C. 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 de procedimento 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

² <https://registro.br/dominio/contrato/>. Acesso em 06/10/2021,

³ V. p. ex., REsp 1755536/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

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 confirmação de que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa tendo o sinal distintivo da Reclamante em mente, incidindo, portanto, na ocorrência de registro do nome de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante. Outrossim, ainda que a Reclamada acreditasse que o registro do nome do domínio em disputa fosse em boa-fé por ser a Reclamada revendedora oficial, a partir do momento que a relação empresarial foi terminada, o uso do nome de domínio em disputa para oferecê-lo à venda, dadas as circunstâncias do caso, passou a ser de má-fé e é suficiente para comprovar o requisito de má-fé do parágrafo único do artigo 3 do Regulamento.

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 <hellosign.com.br> seja transferido para a Reclamante⁴.

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 8 de outubro de 2021

Local: São Paulo, SP, Brasil

⁴ 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.