

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Instagram LLC v. Seguidores.com.br Marketing Digital Eireli
Caso No. DBR2023-0009

1. As Partes

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

A Reclamada é Seguidores.com.br Marketing Digital Eireli, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <instawload.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 25 de abril de 2023. Em 26 de abril de 2023, 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 26 de abril de 2023, 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 16 de maio de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de junho de 2023. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 9 de junho de 2023, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 14 de junho de 2023. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, a Especialista 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Instagram”, foi fundada em 2010 e é um renomado aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos. A Reclamante é titular de diversos registros das marcas INSTA e INSTAGRAM, no Brasil e no exterior. No Brasil, é titular dos registros da marca INSTA de No. 910298033, bem como da marca INSTAGRAM de No. 840060980, concedidos pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em 19 de dezembro de 2017 e 5 de janeiro de 2016, respectivamente (Anexo 8 da Reclamação).

Além disso, a Reclamante é titular de diversos nomes de domínio compostos pela marca registrada INSTAGRAM como, por exemplo, <instagram.com>, registrado em 4 de junho de 2004 e <instagram.net>, registrado em 11 de junho de 2010 (Anexo 6 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa, <instawload.com.br>, foi registrado pela Reclamada em 16 de maio de 2018, conforme cópia da Whois (Anexo 9 da Reclamação).

A Reclamante enviou notificação extrajudicial para a Reclamada em 10 de janeiro de 2023, mas não obteve resposta. Após a notificação extrajudicial, o nome de domínio em disputa passou a redirecionar o usuário para o website “www.reels.com.br”, que também é de titularidade da Reclamada e que apresenta conteúdo semelhante ao que estava disponível no website do nome de domínio em disputa.

A Reclamada não apresentou Defesa, deixando de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa. Portanto, o nome de domínio em disputa foi congelado em 14 de junho de 2023 pelo NIC.br, nos termos do art. 15, § 2º do Regulamento.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser titular de diversos nomes de domínio, compostos pela marca registrada INSTAGRAM e INSTA, possuindo diversos domínios de topo genéricos (“gTLDs”), bem como domínios de topo de código de país (“ccTLDs”). Além disso, informa que em 2012 o aplicativo Instagram atingiu 2 bilhões de usuários ativos ao redor do mundo e que realiza investimentos substanciais para fortalecer sua presença online e possuir perfil de sua marca em redes sociais como, Facebook, Twitter e LinkedIn (Anexo 7 da Reclamação).

Aduz a Reclamante que o nome de domínio em disputa viola nomes de domínio e marcas de sua titularidade, uma vez que composto pela marca INSTA com acréscimo das letras “wload”. Além disso, alega que o termo INSTA integra seu nome empresarial desde 2010 e que o website da Reclamada faz referências claras aos conteúdos de sua plataforma digital.

Informa a Reclamante que, após notificar extrajudicialmente a Reclamada, o nome de domínio em disputa passou a redirecionar o usuário para o website “www.reels.com.br”, que também é de titularidade da Reclamada e que apresenta conteúdo semelhante ao que estava disponível no website do nome de domínio em disputa.

Segundo a Reclamante, o website “www.reels.com.br” oferta ferramenta para acessar dados e conteúdos disponíveis na plataforma da Reclamante, como o download de reels, fotos e vídeos. Acrescenta que, ao clicar no link “Compra de seguidores Instagram”, o website redireciona para outro site também de

titularidade da Reclamada: “www.seguidores.com.br”, que permite que o usuário adquira seguidores para seu perfil do Instagram.

Além disso, a Reclamante ressalta que a Reclamada faz (i) uso de imagens cujas cores seguem a mesma paleta da marca da Reclamante e (ii) reiteradas menções à marca INSTAGRAM (Anexos 9 e 10), em seu website “reels.com.br”.

Ademais, a Reclamante alega que a Reclamada é titular de diversos outros nomes de domínios que fazem referência à sua marca, os quais foram recuperados através de abertura de procedimento junto ao Centro (*Facebook, Inc. e Instagram LLC v. B. V. M. O.*, Caso OMPI No. [DBR2021-0001](#)).

Dessa forma, a Reclamante “submete que 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; e 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); e 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, em acordó com os artigos 7 (a), 7(b), 7(c), respectivos da Regulação”.

Nesse sentido, a Reclamante alega que “a adição de termos como “wload” (presumidamente com a intenção de se assimilar ao termo “download”) à marca registrada INSTA do reclamante, não impede a confusão de tal nome de domínio com a marca do Reclamante” e cita o caso *Instagram, LLC v. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / George Henrique, NOGG*, Caso OMPI No. [D2021-1844](#), o qual trata de situação em que o nome de domínio em disputa também era composto por “instawload”, porém com “gTLD” “.com” (<instawload.com>). No caso ficou decidido que a marca da Reclamante era claramente reconhecível dentro do nome de domínio em disputa e que a adição das letras “wload” não afastou a possibilidade de confusão.

Ademais, a Reclamante aduz que houve má-fé da Reclamada, uma vez que esta registrou o nome de domínio em disputa quando a Reclamante já havia utilizado e registrado sua marca. Para corroborar com sua tese, a Reclamante faz referência ao caso *Instagram, LLC v. Sedat Das, Arda Arda, Domain Admin, whoisprotection biz, Domain Admin Domain Admin, whoisprotection biz*, Caso OMPI No. [D2016-2382](#), no qual ficou comprovada a má-fé da reclamada, que já tinha ciência da existência das marcas INSTA, e INSTAGRAM e ainda assim as utilizou em seus nomes de domínio (<instagla.com>, <instagmania.com>, <instagramci.com>).

A Reclamante também alerta que as ferramentas disponibilizadas pela Reclamada para download dos conteúdos da rede social da Reclamante colocam em risco a privacidade e segurança dos usuários, na medida em que o material pode ser utilizado para fins não autorizados, o que, além de tudo, viola Termos de Uso do Instagram e as Políticas de Desenvolvimento da Meta. Nesse sentido, a Reclamante cita caso que reconhece que o download automatizado não autorizado de conteúdos de redes sociais equivale a má-fé (*Instagram, LLC v. Domains By Proxy, LLC / Ahmed Hemaid*, Caso OMPI No. [D2021-1439](#)).

Ainda de acordo com a Reclamante, a Reclamada, ao usar o nome de domínio em disputa e criar confusão com as marcas registradas da Reclamante, tenta atrair usuários da Internet ao seu site, para ganhos comerciais. Além disso, alega que o fato de a Reclamada ter redirecionado o seu nome de domínio para outro website, após ter sido notificada extrajudicialmente pela Reclamante configura má-fé.

Por fim, a Reclamante informa que a Reclamada não é sua licenciada, nem foi autorizada a fazer uso da sua marca registrada em um nome de domínio ou de qualquer outra forma, o que seriam fortes indícios de falta de direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa. Segundo a Reclamante, o painel decidiu nesse sentido ao analisar o caso *UNIK S.A. v. S. L. L. R.*, Caso OMPI No. [DBR2014-0003](#).

B. Reclamada

A Reclamada, devidamente notificada, não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

A análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado permite concluir que a Reclamação merece ser julgada procedente, pois: (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz a marca de titularidade da Reclamante, criando confusão com esta; e (ii) a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual foi registrado de má-fé, tendo em vista as circunstâncias de seu uso. Os fundamentos da decisão serão a seguir expostos.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

O nome de domínio em disputa, <instawload.com.br>, registrado em 16 de maio de 2018, reproduz integralmente a marca INSTA e parcialmente a marca INSTAGRAM, ambas de titularidade da Reclamante, cujos registros foram concedidos pelo INPI em 19 de dezembro de 2017 e 5 de janeiro de 2016, respectivamente (Anexo 8 da Reclamação), o que revela a anterioridade do direito da Reclamante com relação à marca.

Além disso, a completa reprodução da marca INSTA por si só é suficiente para potencialmente causar confusão no público consumidor. A Especialista entende que o acréscimo do termo “wload”, bem como adição da terminação “.com” e “.br” não são suficientes para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição reitera o entendimento de especialistas em diversos casos julgados de acordo com o Regulamento. Ademais, a Reclamante já utilizava o nome de domínio <instagram.com> e suas variações antes do registro do nome de domínio em disputa, o que demonstra também a possibilidade de confusão com esse sinal distintivo da Reclamante.

Nesse sentido, são aplicáveis o art.7 (a) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras.

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

Segundo o parágrafo único do art.7 do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio:

- 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.

Entende a Especialista estar configurada no presente caso a hipótese (d) do parágrafo único do art.7 do Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada do nome de domínio em disputa. Isso porque o nome de domínio em disputa, antes do congelamento pelo NIC.br, redirecionava para um website que utilizava a marca da Reclamante com suas cores e oferecia (i) serviços de download de conteúdo disponível no Instagram, bem como (ii) a compra e venda de seguidores para a rede social.

Ademais, o fato de a Reclamada ter histórico de registros de nomes de domínio que se utilizam da marca INSTA, reforça ainda mais a sua má-fé. Além disso, não há que se falar em desconhecimento da marca da Reclamante, que há muito é reconhecida internacionalmente.

A Especialista entende que a Reclamada intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu website ao usar o nome de domínio em disputa.

Nesse sentido, a Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único, do art.7 do Regulamento e art.4(b)(v)(2) das Regras.

7. Decisão

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

/Simone Lahorgue Nunes/

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 28 de junho de 2023

¹ De acordo com o art. 24 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.