

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

ENTAIN OPERATIONS LIMITED X M. V. P.

PROCEDIMENTO N° ND202410

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ENTAIN OPERATIONS LIMITED, sociedade britânica, com sede na cidade de Londres, Reino Unido, representada pelo escritório Daniel Advogados, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

M. V. P., inscrito no CPF/MF sob o n.º 116***.***-55, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <sportingbett.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 10/10/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 04/03/2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 04/03/2024, a Secretaria Executiva, sob a égide do art. 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular

(CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 04/03/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio e informou que o Nome de Domínio se encontra inserido no procedimento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) e está impedido de ser transferido a terceiros.

Em 11/03/2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 11/03/2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 27/03/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 01/04/2024, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as diversas tentativas de contato com o Reclamado, sem sucesso. Em decorrência, o NIC.br procedeu ao congelamento do Nome de Domínio. Algumas horas depois, o NIC.br comunicou o descongelamento do Nome de Domínio, diante do contato do Reclamado e de sua ciência inequívoca em relação ao presente procedimento.

Em 08/04/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o art. 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 16/04/2023, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, diz tratar-se de uma empresa de apostas online esportivas conhecida como SPORTINGBET, fundada em 1997, que opera no mercado global e é considerada uma das líderes do setor e reconhecida mundialmente, cuja plataforma permite que usuários de qualquer parte do globo façam apostas e acessem diversos tipos de jogos online em um ambiente seguro e regulado. Juntou cópia de documentos societários.

Alega que o Nome de Domínio do Reclamado é extremamente similar e foneticamente idêntico à sua marca SPORTINGBET, depositada e registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) anteriormente ao Nome de Domínio, e que ele oferece serviços idênticos aos prestados pela Reclamante e àqueles protegidos por seu registro marcário, podendo causar confusão. Juntou cópia do certificado de registro n.º 901198730 relativo à marca mista SPORTINGBET, emitido em nome de Partygaming IA Limited, bem como uma lista detalhada que contém o referido registro e outros pedidos de registro relativos à marca SPORTINGBET e SB SPORTINGBET em nome da Reclamante e cópia do *print* do Whois do Registro.br. Esta Especialista, por consulta pública realizada no site do INPI, confirmou que tanto os pedidos de registro de marca como o registro n.º 901198730 encontram-se sob a titularidade da Reclamante.

Nesta linha, a Reclamante sustenta que o Nome de Domínio se enquadra na hipótese do artigo 7º, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm.

Argumenta, ainda, que o Nome de Domínio foi registrado e está sendo usado de má-fé pelo Reclamado, de modo a lhe causar prejuízos, o que pode ser demonstrado pela forma como o Nome de Domínio estava sendo usado, ou seja, **“não apenas para oferecer serviços idênticos aos oferecidos pela Reclamante e causar imediata associação e inclusive um desvio de usuários futuros em relação ao serviço da Reclamante por adotar o mesmo look and feel do site da Reclamante, além de imitar suas marcas, como também dilapidando a imagem e a qualidade dos serviços da SportingBet”** (negritos da Reclamante). Juntou cópia da página inicial do Nome de Domínio.

Com efeito, a Reclamante sustenta que o Nome de Domínio se enquadra na hipótese do artigo 7º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm.

Diante destes fundamentos, a Reclamante requer que o Nome de Domínio seja transferido para o procurador da Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi regularmente intimado para apresentar Resposta e deixou de exercer seu direito no prazo regulamentar, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 15º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do SACI-Adm, em seus artigos 1º e 7º, e o Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.1, dispõem que a legitimidade do registro de nome de domínio no “.br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos previstos nas alíneas “a”, “b” ou “c”, dos referidos artigos 7º e 2.1:

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 no Brasil 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.

O parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND apontam que, exemplificadamente, as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são as previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, dos referidos dispositivos legais:

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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

A má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Assim, esta Especialista esclarece que o mérito desta Reclamação foi analisado em consonância com a legislação aplicável, os documentos e provas apresentadas pela Reclamante, e respeitando o livre convencimento do julgador, nos termos dos artigos 4º e 5º do Regulamento SACI-Adm e do item 10.2. do Regulamento da CASD-ND.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Esta Especialista entende que o primeiro requisito exigido pelo Regulamento que regula o procedimento do SACI-Adm está preenchido, na medida em que a disputa se enquadra na situação prevista na alínea “a”, do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e alínea “a”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante comprovou ser titular do registro n.º 901198730 para a marca mista SPORTINGBET, depositada em 23/09/2008 e concedida em 12/07/2011, na classe 41 para assinalar serviços de jogos eletrônicos, perante o INPI.

Em que pese o registro n.º 901198730 ter sido concedido com a ressalva “*sem direito ao uso exclusivo da expressão SPORTINGBET*” e a dita expressão no vernáculo significar “aposta esportiva” e estar relacionada aos serviços assinalados pelo registro, tal registro confere à Reclamante o direito de propriedade e de uso exclusivo sobre a marca no conjunto, ou seja, na forma mista de apresentação, bem como o direito de impedir o registro e uso da marca, tal como concedida, por terceiros.

A respeito da proteção, no conjunto, de marca mista composta por elementos nominativos comuns, confira-se os ensinamentos de Lélío Denicoli Schmidt:

“Quando formadas por palavras comuns, as marcas mistas só são protegidas pela grafia ou figura estilizada, sem gerarem proteção para o elemento nominativo. Da mesma forma, se o desenho for comum ou banal, a exclusividade recairá unicamente sobre o elemento nominativo. Contudo, quando compostas por expressões distintivas, as marcas mistas são

protegidas quer contra a imitação gráfica, quer contra a imitação visual, de modo que sua tutela não fica necessariamente limitada à proteção do conjunto”. (In Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, página 209, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2016)

Por outro lado, a Reclamante comprovou que o Nome de Domínio <sportingbett.com.br> do Reclamado foi registrado em 10/10/2022.

Assim, é incontroverso que a Reclamante é detentora dos direitos sobre a expressão SPORTINGBET como marca, depositada e registrada anteriormente ao Nome de Domínio <sportingbett.com.br>.

Verifica-se também que o Nome de Domínio é composto por sinal idêntico à marca da Reclamante, com o acréscimo de um “T” ao final - SPORTINGBET vs <sportingbett.com.br> - que não descaracteriza a reprodução da marca e não lhe confere suficiente distintividade. Além disso, constatou-se que a forma de apresentação da expressão SPORTINGBETT no site www.sportingbett.com.br do Reclamado reproduz a forma mista de apresentação da marca registrada pela Reclamante, conforme comparação feita entre o respectivo certificado de registro marcário e a cópia da página inicial do Nome de Domínio juntados na Reclamação.

Portanto, o Nome de Domínio trata-se de uma reprodução total e com acréscimo da marca mista registrada pela Reclamante.

Ademais, restou comprovado que o site do Nome de Domínio oferece serviços idênticos aos protegidos pela marca da Reclamante, notadamente, serviços de jogos online.

Logo, é possível concluir que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada e registrada antes do registro do nome de domínio, junto ao INPI.

Neste sentido, a consolidada jurisprudência da CASD-ND já reconheceu que a violação à marca, configurada pela identidade ou similaridade suficiente para criar confusão, é suficiente para impedir que terceiros registrem nome de domínio associado à marca alheia, valendo citar a ementa do caso ND202144:

“VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. IDENTIDADE SUFICIENTE PARA CRIAR POSSÍVEL CONFUSÃO. RECLAMADA NÃO POSSUI DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONTEÚDO EMPREGADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA RECLAMADA DEMONSTRA QUE ESTA BUSCAVA FAZER CRER QUE SE TRATAVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM

2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA, CIÊNCIA INEQUÍVOCA E MANIFESTAÇÕES EXTEMPORÂNEAS.” (grifos nossos)

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Pela documentação acostada na Reclamação e pela consulta pública realizada pela Especialista no site do Registro.br, é evidente o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio, exigido pelo artigo 6º, “c”, do Regulamento SACI-Adm, e item 4.2, “d”, do Regulamento CASD-ND, porquanto a Reclamante é detentora do registro da marca SPORTINGBET, depositado e registrado anteriormente ao Nome de Domínio.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Regulamento do SACI-Adm, em seu artigo 12º, “b”, dispõe que a defesa deve indicar que o Reclamado possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes.

No presente caso, o Reclamado é revel e, portanto, inexistem elementos que pudessem comprovar possíveis direitos por parte do Reclamado ou justificar seu interesse no Nome de Domínio em disputa, inclusive, em nenhum momento o Reclamado se manifestou neste procedimento, mesmo após sua ciência inequívoca em relação a este procedimento e o descongelamento do nome de domínio em disputa, nos termos dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Esta Especialista também entende que o segundo requisito está preenchido, pois existem elementos e indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro do Nome de Domínio em disputa, enquadrando-se o presente caso nas alíneas “c” e “d”, do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Primeiro porque restou incontroverso que a Reclamante é titular dos direitos sobre a marca mista relativa ao sinal SPORTINGBET, com precedência, e que o Reclamado registrou o Nome de Domínio posteriormente.

Segundo porque é visual e foneticamente perceptível que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução total e com acréscimo da marca mista de titularidade da Reclamante.

Terceiro porque restou comprovado que o Reclamado registrou e usa o Nome de Domínio com a finalidade de ofertar serviços idênticos aos assinalados pelo registro de marca da Reclamante e ofertados por ela, na rede internet, suscetível de causar confusão ou associação.

Daí decorre, primeiramente, no entendimento desta Especialista, que o indício de má-fé pode ser caracterizado pelo registro do Nome de Domínio formado por marca alheia previamente registrada.

A CASD-ND já decidiu neste sentido, valendo citar a seguinte passagem extraída da decisão proferida no procedimento n.º ND20159:

“O registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui indício de má-fé.”

Segundamente, esta Especialista está convencida de que o Reclamado registrou e usa o Nome de Domínio para tentar atrair usuários da internet para seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão ou associação com a marca da Reclamante, e prejudicando as atividades, imagem e reputação da Reclamante, na medida em que há identidade entre os serviços oferecidos pela Reclamante e Reclamado.

Não bastasse, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contrariaria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

E mais, o Reclamado é revel e, portanto, inexistem elementos que pudessem comprovar possíveis direitos por parte do Reclamado ou justificar seu interesse no Nome de Domínio.

A inexistência de legítimo interesse do requerente ao registro do nome de domínio ou de justificativa plausível para a sua escolha, também é considerado indício de má-fé, no entendimento da OMPI e de julgados da CASD-ND, extraído da decisão do caso ND202218:

*“3.2.1 Fatores adicionais de consideração de má fé
Circunstâncias particulares podem ser levadas em conta pelos painéis, na avaliação de se o registro de um nome de domínio pelo Reclamado é de má-fé incluindo:*

...

(vi) uma clara ausência de direitos ou interesses legítimos, sem uma explicação crível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado, ou
(vii) outros indícios geralmente sugerindo que o Reclamado tinha como alvo o Reclamante.”
 (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), tradução livre “Visão geral da OMPI sobre os pontos de vista do painel da OMPI sobre perguntas selecionadas da UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), Terceira Edição (“Visão geral Jurisprudencial da OMPI” 3.0), em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32>)

2. Conclusão

Por todo o exposto, esta Especialista conclui existirem indícios e elementos suficientes para demonstrar que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com a marca da Reclamante, depositada e registrada antes do Nome de Domínio, suscetível de causar confusão, que a Reclamante possui legítimo interesse ao Nome de Domínio, e que o Reclamado agiu com má-fé ao registrar o Nome de Domínio.

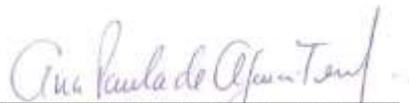
Bem por isso, o presente conflito se enquadra nas hipóteses do inciso “a”, do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e do item 2.1 do Regulamento da CASD-ND, e dos incisos “c” e “d”, do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio ser transferida para o procurador da Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1, alínea “a”, e 2.2, alíneas “c” e “d”, e 10.9, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <sportingbett.com.br> seja transferido ao procurador da Reclamante, conforme solicitado e nos termos do artigo 4.3 do Regulamento CASD-ND.

A Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 20 de maio de 2024.



Ana Paula de Aguiar Tempesta
Especialista