

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Emphasis Services Limited v. E [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED].
Caso No. DBR2024-0004

1. As Partes

A Reclamante é Emphasis Services Limited, Reino Unido, representada por Tsibanoulis & Partners Law Firm, Grécia.

O Reclamado é E [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <dafabet.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 17 de abril de 2024. Em 19 de abril de 2024, 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 19 de abril de 2024, 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 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 22 de abril de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de maio de 2024. O Reclamado enviou uma comunicação por email ao Centro no dia 23 de abril de 2024.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 17 de maio de 2024. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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 faz parte de um grupo de empresas que fornecem serviços de jogos e apostas online sob a marca registrada DAFABET, através de entidades licenciadas do grupo em diferentes países. O principal website do grupo opera no nome de domínio <dafabet.com>, oferecendo apostas desportivas, cassino e jogos online. O referido nome de domínio foi registrado pela Reclamante em 19 de fevereiro de 2009.

A Reclamante é titular de registros ativos contendo a marca DAFABET, em diversas jurisdições, incluindo os registros ns. 012067138 e UK00912067138, respectivamente na União Europeia e no Reino Unido, ambos concedidos em 17 de fevereiro de 2014.

No Brasil, empresa do mesmo grupo econômico da Reclamante, a saber, Eurasia Solutions, PLC, possui registros para a marca DAFABET junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob os ns. 928260313 e 928260364, depositados em 5 de outubro de 2022 e registrados em 23 de janeiro de 2024.

De outro lado, o nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 20 de março de 2019.

Em 25 de maio de 2024, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. A Reclamante demonstrou que, recentemente, o nome de domínio em disputa apontava para uma plataforma online de comercialização de nomes de domínio, na qual o nome de domínio em disputa era ofertado a venda por USD 350,000.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

a) O nome de domínio em disputa é similar e passível de confusão com nome de domínio e marcas anteriores da Reclamante. A Reclamante é titular do nome de domínio <dafabet.com>, registrado em 19 de fevereiro de 2009, anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa. A Reclamante é também titular de marcas registradas em inúmeras jurisdições, que são igualmente anteriores ao nome de domínio em disputa. No Brasil, a Reclamante obteve ainda registros da marca DAFABET, em nome de outra empresa do mesmo grupo econômico da Reclamante. O nome de domínio em disputa reproduz o nome de domínio anterior da Reclamante (<dafabet.com>) na sua totalidade, combinado com o primeiro nível do código do país (“ccTLD”) “.br”. Além disso, a marca registrada DAFABET da Reclamante também está incluída no nome de domínio em disputa na sua totalidade, combinada com a extensão “.com.br”. O ccTLD “.br” não é tido em conta na aferição de similaridade passível de causar confusão, uma vez que os ccTLDs são necessários basicamente por razões técnicas.

b) O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má fé, causando, assim, dano à Reclamante. O nome de domínio em disputa corresponde ao nome de domínio anterior e às marcas de propriedade da Reclamante. Este fato não pode ser uma mera coincidência. O Reclamado não tem qualquer interesse legítimo na utilização do nome de domínio em disputa, uma vez que o seu nome não tem qualquer semelhança com a palavra “DAFABET”, que não tem qualquer significado e é, portanto, altamente distintiva. O Reclamado não tem direitos anteriores nem interesses legítimos que justifiquem o registro e a utilização da marca e do nome de domínio anteriores, referentes à conhecida plataforma online da Reclamante. Dada a natureza dos serviços da Reclamante e a distintividade da marca DAFABET e do

nome de domínio <dafabet.com>, é provável que o Reclamado tivesse, pelo menos, conhecimento construtivo, se não real, da existência do nome de domínio e das marcas da Reclamante no momento em que registrou o nome de domínio em disputa. O nome de domínio em disputa direciona atualmente a uma página estacionada e está sendo oferecido à venda por USD 350 000. Consequentemente, o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado intencionalmente de má fé pelo Reclamado.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa. Contudo, em 23 de abril de 2024, o Reclamado enviou ao Centro uma comunicação por email solicitando que lhe fosse enviada “a notificação da reclamação e o início do processo administrativo pois não veio junto do e-mail que recebi”. No mesmo dia, o Centro reencaminhou a Reclamação ao Reclamado embora a Reclamação já tivesse sido enviada (anexada ao email de 22 de abril de 2024).

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, 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 da 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 da 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 a Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamação se baseia no registro do nome de domínio <dafabet.com>, em 2009, e em registros da marca DAFABET, no exterior, em 2014, e no Brasil, cujo depósito se deu em 2022 e o registro em 2024.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 2019.

Ou seja, dentre os elementos considerados pelo Regulamento, há clara precedência do nome de domínio <dafabet.com> em relação ao registro do nome de domínio em disputa, pelo Reclamado.

O nome de domínio em disputa reproduz o elemento distintivo “dafabet” do nome de domínio anterior da Reclamante, juntamente com a extensão de nome de domínio “.com.br”.

Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto do *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“UDRP”) – que a adição da extensão de ccTLD (como “.br”) é normalmente irrelevante para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante. Neste tocante, ver *Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R. C. B.*, Caso No. DBR2017-0013.

Assim, resta atendido o requisito das alíneas c) do art. 7º do Regulamento.

Contudo, para fundamentar a transferência do nome de domínio em disputa, resta ainda averiguar se o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante.

O parágrafo único do art. 7º 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 Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado 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, da Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstante que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Não obstante, as evidências do presente caso e a revelia do Reclamado levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu, provavelmente, visando a vendê-lo para a Reclamante ou, pelo menos, visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com o nome de domínio anterior da Reclamante, assim como às suas marcas.

O elemento distintivo “dafabet” do nome de domínio anterior da Reclamante está diretamente associado aos serviços de cassino e jogos online da Reclamante. Aliás, o termo “dafabet” não possui qualquer significado em língua portuguesa.

O Reclamado não apresentou defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu da peculiar expressão “dafabet.com.br” para registrar o nome de domínio em disputa.

O fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pelo Reclamado. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. D2008-1796). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver *Rhodía Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001.

A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) não utilizar o nome de domínio em disputa, (b) não indicar qualquer pretensão em fazê-lo, e (c) nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado. Tais circunstâncias, associadas (d) à inexistência de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa

expressão e, principalmente, (e) à comprovação, pela Reclamante, de que o Reclamado está postulando valor pela transferência do nome de domínio em disputa que extrapola os investimentos razoavelmente esperados para o seu registro, conduz inexoravelmente à procedência da Reclamação formulada no presente procedimento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <dafabet.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Rodrigo Azevedo/

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 31 de maio de 2024

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.