

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Foundcom Limited v. Toweb Brasil LTDA EPP

Caso No. DBR2024-0017

1. As Partes

A Reclamante é Foundcom Limited, Chipre, representada por Kypros Timotheou, Chipre.

A Reclamada é Toweb Brasil LTDA EPP, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <brazino777-oficial.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 15 de julho de 2024. Em 16 de julho 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. Nos dias 17 e 18 de julho de 2024, 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. Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou material complementar no dia 17 de julho de 2024.

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 julho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de agosto de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 12 de agosto de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 15 de agosto 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 é Foundcom Limited, empresa limitada incorporada no Chipre, que fornece serviços de cassino, jogos e jogos de azar, inclusive online. Uma das plataformas de jogos e jogos online do Reclamante estão disponíveis em “www.brazino777.com”. O nome de domínio <brazino777.com> foi registrado em 14 de fevereiro de 2018, e é utilizado pela Reclamante visando os mercados latino-americanos e operando desde 2018.

A Reclamante é titular dos seguintes registros de marca:

- Registro Internacional no. 1691796 para a marca nominativa BRAZINO, nas classes 9 e 41, registrado em 26 de julho de 2022;
- Registro de marca da União Europeia no. 1699932 para a marca nominativa BRAZINO777, nas classes 9 e 41, registrado em 13 de outubro de 2022;

A Reclamante requereu, via Protocolo de Madrid, o registro das marcas BRAZINO e BRAZINO777, no Brasil, tendo estas sido foram depositadas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em julho e outubro de 2022, sob os nos. 501691796 e 501699932. Os registros foram concedidos em 23 de janeiro de 2024 e 2 de abril de 2024, respectivamente.

A Reclamada é ToweB Brasil LTDA EPP, do Brasil.

O nome de domínio em disputa <brazino777-oficial.com.br>, registrado em 29 de outubro de 2023, remete a website atualmente indisponível. Contudo, a Reclamante apresentou provas de que o nome de domínio em disputa estava sendo utilizado para direcionar a website imitando o website da Reclamante e oferecendo os mesmos serviços de jogos e apostas online.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante afirma que satisfaz os elementos exigidos pelo Regulamento para a transferência do nome de domínio em disputa.

Ademais, a Reclamante alega que:

a) é titular do registro Internacional no. 1691796 para a marca nominativa BRAZINO, nas classes 9 e 41 e registrado em 26 de julho de 2022; e do registro de marca da União Europeia no. 1699932 para a marca nominativa BRAZINO777, nas classes 9 e 41, registrado em 13 de outubro de 2022.

b) considera que o nome de domínio em disputa é confusamente semelhante ao nome de domínio utilizado pela Reclamante e às suas marcas registradas BRAZINO e BRAZINO777.

c) o nome de domínio em disputa incorpora totalmente as marcas registradas da Reclamante e o nome de domínio anterior operado pela Reclamante, reproduzindo na íntegra o elemento nominativo “brazino777”.

e) o termo “brazino” é termo de fantasia e dificilmente se pode aceitar que a sua escolha pela Reclamada não seja intencional.

f) não concedeu nenhuma licença ou autorização para que a Reclamada registrasse ou utilizasse as marcas da Reclamante.

g) acredita que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa de má fé.

j) a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa com a intenção de criar um risco de confusão com as marcas da Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

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

A Reclamante apresentou provas de ser titular de marcas registradas para BRAZINO e BRAZINO777 no Brasil, depositadas em data anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

Dessa forma, tem-se que o nome de domínio em disputa reproduz, de forma integral, tanto a marca BRAZINO como BRAZINO777, da Reclamante. Portanto, o Painel considera que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com as marca da Reclamante.

O acréscimo do termo “oficial” e de um hífen, embora possam ser relevantes quando da análise de má-fé, não são capazes de afastar o entendimento quanto à presença do primeiro elemento do Regulamento.

Consequentemente o Painel conclui que a Reclamante satisfaz o art. 7º (a) do Regulamento.

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

O Especialista reconhece que o nome de domínio em disputa foi registrado posteriormente ao depósito no Brasil das marcas BRAZINO e BRAZINO777 pela Reclamante.

No caso, o nome de domínio em disputa reproduz, de forma integral, ambas as marcas BRAZINO e BRAZINO777 da Reclamante. Neste tocante, o Especialista não encontrou evidências de que o termo “brazino” possa ser considerado uma palavra genérica para designar qualquer atividade relacionada com apostas e/ou casinos.

Ademais, tendo em vista que o website para o qual aponta o nome de domínio em disputa reproduz o nome de domínio e a marca utilizada pela Reclamante desde 2018, reproduzindo a logo utilizada pela Reclamante assim como utilizando layout semelhante ao layout do website da Reclamante, e que a área de apostas de jogos de azar tem uma oferta de websites relativamente restrita, bem como que a Reclamada se encontra domiciliada no Brasil, um dos países nos quais a Reclamante possui atuação e relevância, ponderando as circunstâncias do caso, não é razoável aceitar que a Reclamada não tivesse conhecimento do website e das marcas BRAZINO e BRAZINO777, no momento do registro do nome de domínio em disputa. Decisões anteriores sob a Política UDRP destacam que o conhecimento prévio de marca do reclamante indicam má-fé no registro do nome de domínio pelo reclamado. [Síntese da OMPI 3.0](#), seção 3.2.2¹.

¹ 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.

A adição do termo “oficial” ao nome de domínio em disputa também é um indicativo de má fé, pois sugere ao usuário da Internet, equivocadamente, ser o website oficial da Reclamante.

Portanto, a composição do nome de domínio em disputa, em conjunto com o seu uso para imitar o website da Reclamante, permite concluir que o nome de domínio em disputa foi registrado e utilizado para atrair usuários da Internet, com objetivo de lucro, uma vez que se trata da atividade de apostas, em função da situação de provável confusão do nome de domínio em disputa com a Reclamante e a marca anteriormente utilizada pelo Reclamante.

Entende o Especialista que está satisfeito o art. 7, parágrafo único, do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <brazino777-oficial.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/Mario Soerensen Garcia/

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 29 de agosto de 2024

Local: Rio de Janeiro

² 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.