

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Ocean Bank Corporation v. M [REDACTED] P [REDACTED]
Caso No. DBR2024-0022

1. As Partes

A Reclamante é Ocean Bank Corporation, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Wilson Silveira e Associados - Advogados, Brasil.

A Reclamada é M [REDACTED] F [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <oceanbank.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 30 de julho de 2024. Em 31 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. No 31 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.

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 7 de agosto de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de agosto de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 28 de agosto de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 10 de setembro 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 26 de setembro de 2024, o Especialista proferiu a Ordem de Procedimento N. 1, determinando:

- a) que a Reclamante fosse intimada a, no prazo de cinco dias, (i) indicar a data de início da utilização do título de estabelecimento e do nome empresarial “Ocean Bank”, apresentando atos constitutivos ou outros documentos que evidenciem essa informação; e (ii) apresentar evidência adicional ao Anexo V da Reclamação, demonstrando ser a efetivo titular do nome de domínio <oceanbank.com>, eis que o referido documento aponta como registrante “Perfect Privacy LLC”; e
- b) em atenção ao princípio do contraditório, caso houvesse manifestação da Reclamante, o Centro também devesse intimar o Reclamado, facultando-lhe a possibilidade de apresentar documentos e considerações adicionais acerca do tema, no mesmo prazo de cinco dias.

Em 27 de setembro de 2024 o Centro intimou a Reclamante acerca da Ordem de Procedimento N. 1.

A Reclamante respondeu à Ordem de Procedimento N. 1 em 2 de outubro de 2024, juntando novos documentos. Já o Reclamado, não apresentou qualquer manifestação.

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 instituição financeira estabelecida nos Estados Unidos sob o nome empresarial “Ocean Bank Corporation” (anteriormente “Ocean Bank of Miami”), e com título de estabelecimento “Ocean Bank”. A expressão “ocean bank” compõe o nome empresarial e título de estabelecimento da Reclamante desde 1982.

A Reclamante também é titular do nome de domínio <oceanbank.com>, registrado em 1995.

De outro lado, o nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 22 de outubro de 2021.

Em 20 de setembro 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 página contendo links relacionados ao setor bancário, apontando para concorrentes e ofertando o nome de domínio em disputa à venda.

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 título de estabelecimento, nome empresarial e nome de domínio anteriores da Reclamante. O nome de domínio em disputa reproduz integralmente o título de estabelecimento “Ocean Bank”, o nome empresarial e o nome de domínio <oceanbank.com> da Reclamante, e foi registrado décadas após o estabelecimento desses ativos. Essa circunstância é passível de gerar confusão e associar erroneamente o nome de domínio em disputa à Reclamante, prejudicando sua reputação e confundindo os consumidores. Além de deter direitos anteriores sobre o nome empresarial, o título de estabelecimento e o nome de domínio citado, a Reclamante apresenta longa história de sucesso empresarial, atuando há mais de 40 anos, e com presença reconhecida tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.

b) O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má fé, causando, assim, dano à Reclamante. A ausência de conteúdo próprio no nome de domínio em disputa, juntamente com a existência de links que direcionam para atividades bancárias, sugerem uso especulativo e mal-intencionado, com vistas a desviar clientes ou a vendê-lo à Reclamante. O nome de domínio em disputa exibe explicitamente um link com oferta à venda, indicando tentativa de lucrar indevidamente com o nome comercial da Reclamante. O registro e uso do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado não tem qualquer justificativa legítima, visto que o Reclamado não possui atividades comerciais ou interesses que justifiquem o uso do nome “Ocean Bank”, e não existe relação comercial entre as Partes. Essa situação é agravada pela proeminência global e pela reputação estabelecida do nome comercial da Reclamante. Por fim, deve ser conferida a proteção internacional aos nomes comerciais de acordo com a Convenção da União de Paris, exigindo que se proibam atos que possam causar confusão com o estabelecimento ou atividades de um concorrente.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

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 anterior, <oceanbank.com>, registrado em 1995, bem como na constituição do nome empresarial e do título de estabelecimento “Ocean Bank”, com base no registro de atos constitutivos que datam de 1982.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 2021.

Ou seja, dentre os elementos considerados pelo Regulamento, há clara precedência do nome de domínio <oceanbank.com> da Reclamante, bem como do nome empresarial e do título de estabelecimento “Ocean Bank” registrados e utilizados pela Reclamante, em relação ao registro do nome de domínio em disputa, pelo Reclamado.

O nome de domínio em disputa reproduz o elemento distintivo “ocean bank” do nome empresarial, do título de estabelecimento e do nome de domínio anterior da Reclamante, neste último caso, unicamente adicionando o Código de País de Domínio de Nível Superior (“ccTLD”) “.br”. Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto do Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) –

que a adição de ccTLDs (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 OMPI 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 impedindo 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 intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com o nome de domínio, nome empresarial e título de estabelecimento anteriores, da Reclamante.

O elemento “ocean bank” presente nos sinais distintivos anteriores da Reclamante está diretamente associado aos seus serviços bancários. Aliás, o termo “ocean bank” não possui qualquer significado genérico em língua portuguesa. Nesse sentido, o uso do nome de domínio em disputa para direcionar à página contendo links relacionados ao setor bancário, apontando para concorrentes e ofertando o nome de domínio em disputa à venda indica a má-fé do Reclamado.

O Reclamado não apresentou defesa e não respondeu à Ordem de Procedimento N. 1, 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 expressão “ocean bank” para registrar o nome de domínio em disputa.

A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de não apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado. Tais circunstâncias, associadas à comprovação, pela Reclamante, de que o Reclamado vinha explorando links patrocinados relacionados ao setor bancário junto ao nome de domínio em disputa, 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 <oceanbank.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Rodrigo Azevedo/

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 10 de outubro de 2024

Local: São Paulo, Brasil

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.