

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Triple Play Brasil Participações S.A. v. Future Brand BCH Ltda.

Caso No. DBR2024-0040

1. As Partes

A Reclamante é Triple Play Brasil Participações S.A., Brasil, representada por Silveiro Advogados, Brasil.

A Reclamada é Future Brand BCH Ltda., Brasil, representada por Opice Blum, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <alares.com.br>, 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 novembro de 2024. Em 26 de novembro 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 dia 26 de novembro 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 27 de novembro 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 28 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 18 de dezembro de 2024. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 18 de dezembro de 2024.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 26 de dezembro 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.

A Reclamante apresentou submissão suplementar no dia 29 de dezembro de 2024. Em 30 de dezembro de 2024, a Reclamada enviou manifestação por e-mail ao Centro. Na mesma data, este Especialista emitiu a Ordem de Procedimento N. 1, concedendo prazo para a Reclamada se manifestar à submissão suplementar da Reclamante, até o dia 6 de janeiro de 2025. A Reclamada, no dia 6 de janeiro de 2025, apresentou manifestação à submissão suplementar da Reclamante.

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 atua no setor de telecomunicações, fornecendo serviços de Internet de alta velocidade para 775.000 assinantes, distribuídos em 228 cidades em sete estados brasileiros.

A Reclamante opera os nomes de domínio <alares.net>, registrado em 7 de abril de 1999, e <alaresinternet.com.br>, registrado em 12 de julho de 2022, este último hospedando o seu website oficial, bem como é a Reclamante titular dos seguintes registros de marca brasileiros:

- nº 927391090 para a marca nominativa ALARES, depositado em 21 de julho de 2022, concedido em 19 de setembro de 2023, na classe NCL(11) 38;
- nº 928550907 para a marca mista ALARES, depositado em 3 de novembro 2022, concedido em 5 de março de 2024, na classe NCL(11) 38; e
- nº 928550982 para a marca mista ALARES, depositado em 3 de novembro 2022, concedido em 5 de março de 2024, na classe NCL(11) 38.

O nome de domínio em disputa, de titularidade da Reclamada, foi levado a registro em 28 de julho de 2014, não tendo sido utilizado, ao que consta das evidências do caso, desde o seu registro em conexão com uma página ativa.

Entre 12 de agosto de 2022 e 6 de outubro de 2022 ocorreu uma primeira troca de mensagens entre as Partes com vistas a uma composição amigável para a transferência do nome de domínio em disputa, tendo a Reclamada indicado que o valor para a venda seria de BRL1.200.000,00 (Anexo 4 à Defesa).

Em 3 de outubro de 2024 a Reclamante enviou à Reclamada notificação extrajudicial “face ao uso indevido da marca ALARES” no nome de domínio em disputa, notificação essa respondida em 9 de outubro de 2024, seguida de troca de mensagens entre as Partes buscando negociar a transferência do nome de domínio em disputa, com oferta da Reclamante no valor de BRL5.000,00 e contraproposta de BRL1.500.000,00, pela Reclamada, considerando a “sonoridade, associação a significados inspiradores, facilidade e unicidade de pronúncia e unicidade em português e em espanhol, sem dificuldades de ser falado em inglês – é um domínio que se destaca também por contar com apenas seis letras” (Anexo 6 e 7 à Defesa).

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega atuar há mais de 20 anos na prestação de serviços de acesso à Internet, tendo iniciado sua atuação, sob sua antiga marca, nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, atualmente contando com mais de 775.000 assinantes, distribuídos em sete estados brasileiros.

Como testemunho do prestígio que a marca ALARES adquiriu no mercado, a Reclamante indica, dentre outros, os prêmios recebidos na ANATEL de “Melhor Velocidade”, “Melhor Satisfação” e “Melhor Provedor”, pelo quinto ano consecutivo.

No entender da Reclamante, dado o crescente reconhecimento e distintividade da marca ALARES, e os riscos de uso fraudulento de nome de domínio que reproduz sua marca registrada, buscou a Reclamante negociar o nome de domínio em disputa com a Reclamada que não o utiliza, há mais de dez anos, tendo, contudo, restada infrutífera a tentativa de composição amigável dado o “valor estratosférico” pleiteado pela Reclamada, de BRL1.500.000,00.

Defende, assim, a Reclamante que a ausência de uso do nome de domínio em disputa, pela Reclamada, há mais de dez anos, somada à tentativa de lucro indevido pela sua venda por valor elevado caracterizam a hipótese de uso do nome de domínio em disputa em má-fé pela Reclamada, o que é corroborado pela inexistência de justificativas plausíveis para sua manutenção na titularidade dela.

Em sua manifestação suplementar de 29 de dezembro de 2024 a Reclamante endereçou a acusação de abuso de procedimento ou “Reverse Domain Name Hijacking (‘RDNH’)” formulada pela Reclamada em sua Defesa, defendendo que a má-fé no presente caso estaria presente apenas no lado da Reclamada, cuja conduta possui como único objetivo lucrar com a venda do nome de domínio em disputa à Reclamante por centenas de milhares de vezes os custos incorridos no seu registro.

B. Reclamada

A Reclamada, em sua Defesa, pontua ser uma das maiores e mais respeitadas agências de *branding* e marketing estratégico do mundo, com atuação em 21 países, dentre os quais o Brasil.

Assevera a Reclamada que um dos serviços que presta é o de “projetos de naming”, que envolvem processo de criação de nomes estratégicos e impactantes para marcas, produtos ou serviços, e que leva em consideração fatores como originalidade, sonoridade, significado, público-alvo e a disponibilidade para registro tanto de marca quanto de domínio.

Prossegue a Reclamada afirmando que adota rigorosos padrões de diligência prévia, incluindo a checagem detalhada da disponibilidade de signos marcários e nomes de domínio, antes de apresentar uma sugestão de nome a seus clientes, sempre obtendo parecer jurídico da viabilidade do sinal marcário, além de assegurar que o nome de domínio correspondente esteja previamente registrado e reservado para o cliente, garantindo total segurança ao projeto, prática alinhada às boas práticas do mercado.

Assim, entende a Reclamada que estão configuradas a necessidade e legítimo interesse de registrar previamente nomes de domínio vinculados a processos de *naming* ou *branding*, o que seria corroborado pela oferta do nome a um cliente (Anexo 3 à Defesa) em 28 de julho de 2014, tendo o nome de domínio em disputa sido utilizado, desde 2014, como parte das atividades da Reclamada em suas atividades comerciais e estratégicas de *naming*, tendo sido apresentado como uma das opções em diversos projetos importantes, após a rejeição do cliente inicial e o que configura a utilização do nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa-fé de serviços, especificamente nos projetos de *branding* com *naming* desenvolvidos pela Reclamada.

Por outro lado, entende a Reclamada que a Reclamante, que teve suas operações iniciadas no Brasil apenas em 8 de outubro de 2015, sob a marca MULTIPLAY, apenas adotou a marca ALARES em 2022, tendo os registros de marca sido concedidos quase nove anos após o registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

Narra, ainda, a Reclamada que, em agosto de 2022, antes de ter suas marcas concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), a Reclamante a abordou na tentativa de adquirir o nome de domínio em disputa, tendo a Reclamada inicialmente informado não ter interesse em alienar o nome de domínio em disputa, mas, diante da insistência da Reclamante, a Reclamada apresentou o valor de BRL1.200.000,00, que corresponderia ao valor de mercado geralmente cobrado por um projeto completo de

branding com *namings*, pois esse seria o potencial de receita perdido pela Reclamada com a venda do domínio.

Quanto à segunda rodada de negociações, esclarece a Reclamada que, após repetidas insistências da Reclamante, a Reclamada apresentou suas razões acerca do valor estratégico do nome de domínio em disputa, propondo sua transferência por BRL1.500.000,00, o que refletiria os padrões para projetos conduzidos pela Reclamada e corresponde ao potencial médio de receita esperada por um projeto de *branding* com *namings* que contém um nome estratégico de alta relevância para seus negócios, como é o caso do nome “alares”.

Defende, ainda, a Reclamada possuir anterioridade diante dos direitos regularmente constituídos sobre o nome de domínio em disputa e que esta anterioridade deve ser respeitada dado o registro ter sido feito em boa-fé, o que confere à Reclamada direitos legítimos sobre o mesmo.

Ainda, a Reclamada sustenta, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que somente a prática de atos de má-fé poderia justificar a perda do nome de domínio em disputa, sendo esta caracterizada por condutas como atos antiéticos, oportunistas, destinados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário. No entender da Reclamada, contudo, nenhuma dessas circunstâncias está presente no caso em análise.

Ademais, prossegue a Reclamada defendendo que, ainda que o nome de domínio em disputa seja idêntico à marca registrada pela Reclamante, tal fato, por si só, não constituiria uma violação dos direitos marcários dado que a Reclamante falhou em apresentar qualquer evidência concreta de confusão entre as empresas dentro do segmento de mercado relevante e, por outro lado, a Reclamada jamais utilizou o nome de domínio em disputa para concorrer com os serviços oferecidos pela Reclamante.

Assim, entende a Reclamada que a utilização do nome de domínio em disputa pela Reclamada em outros setores de mercado que não colidam com a atuação da Reclamante é perfeitamente possível, legítima e em conformidade com os padrões legais e comerciais aplicáveis, não possuindo a Reclamada qualquer obrigação de transferir o nome de domínio em disputa para a Reclamante apenas pelo fato de esta ter obtido o registro de marca contendo a expressão “alares”.

Defende, portanto, a Reclamada que sua titularidade do nome de domínio em disputa é legítima, construída com base em um modelo de negócios lícito e alinhado à legislação brasileira e às boas práticas internacionais, sendo a tentativa da Reclamante de obter o nome de domínio em disputa baseada exclusivamente na insatisfação decorrente da recusa da Reclamada em vendê-lo pelo valor por ela pretendido.

Por fim, quanto à alegação de posse passiva, a Reclamada defende que a mera retenção de um nome de domínio sem uso ativo, não implica, por si só, a existência de má-fé, especialmente quando o titular consegue demonstrar um interesse legítimo na manutenção do nome de domínio, como ocorre no caso em análise.

Conclui a Reclamada por requerer que o Especialista, com base no art. 15(d) das Regras reconheça o uso abusivo do procedimento pela Reclamante dado que a propositura da disputa caracterizaria “sequestro reverso no nome de domínio em disputa” (“reverse domain name hijacking”).

Em sua manifestação de 6 de janeiro de 2025, a Reclamada refuta a manifestação suplementar da Reclamante, defendendo que a Reclamante não apresentou qualquer elemento novo que justifique ou que acrescente substância à discussão, limitando-se a reiterar os pontos já tratados e por ela já refutados, insistindo na aplicação do RDNH, “conforme reconhecido em casos anteriores, por se tratar de uma violação à boa-fé que deve nortear os procedimentos administrativos”, devendo a conduta da Reclamante ser “condenada nos termos aplicáveis”.

6. Análise e Conclusões

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o(a) reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 7º, caput, do Regulamento):

“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.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, excluída evidentemente a extensão “.com.br”, reproduz integralmente a marca da Reclamante, devidamente registrada no Brasil.

Desse modo, resta formalmente configurado o atendimento à alínea (a) do art. 7º do Regulamento.

B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé e possíveis direitos e legítimos interesses da Reclamada

De acordo com o Regulamento não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas (a), (b) ou (c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

“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.”

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

Considerando o escopo limitado deste procedimento, a Reclamada apresentou provas do registro do nome de domínio em disputa anteriormente tanto ao uso como ao registro das marcas da Reclamante, caracterizando, assim, sua boa-fé, dada sua atividade de criação e desenvolvimento de marcas, bem como a oferta do nome de domínio em disputa em conexão com, ao menos, dois projetos de *branding* e *namings* (Anexos 3 e 8 à Defesa).

Assim, ainda, que não haja uso do nome de domínio em disputa em conexão com endereços eletrônicos ou com uma página com conteúdo ativo, parece a este Especialista, repita-se, dado o escopo probatório limitado deste procedimento, que a Reclamada comprovou a utilização do nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa-fé de serviços, especificamente nos projetos de *branding* com *namings* desenvolvidos pela Reclamada.

Em outras palavras, diante do escopo probatório restrito e da limitação do Regulamento, não foi comprovada pela Reclamante uma conduta da Reclamada que caracterizasse utilização do nome de domínio em disputa para prejudicar a atividade da Reclamante, concorrer com os serviços oferecidos pela Reclamante, nem tampouco qualquer evidência concreta de confusão entre as empresas dentro do segmento de mercado relevante.

Com efeito, o escopo de cognição sumária do Regulamento circunscreve sua aplicação a casos de má-fé evidente e que não demandem análise complexa de potenciais direitos do titular do nome de domínio em disputa. Isto é, não pode um Painel, com base no Regulamento, deliberar sobre casos que estejam em uma “zona cinzenta”, devendo estes serem submetidos à apreciação do Poder Judiciário, que é quem, de fato, detém competência para analisar disputas envolvendo, por exemplo, sinais distintivos potencialmente colidentes com direitos de um reclamante.

Nesse sentido, ainda que seja possível divagar se o nome de domínio em disputa não teria sua potencial função social melhor preenchida se estivesse em uso pela Reclamante, que poderia utilizá-lo tanto na identificação de seus serviços quanto facilitando sua localização pelos seus clientes, não pode este Especialista, dadas as limitações do Regulamento, aplicar a este caso o instituto da caducidade previsto para as marcas registradas, porque não previsto nem regulado para domínios sob o .br. Com efeito, bem poderia o Regulamento ser revisto e as hipóteses de uso ou desuso aclaradas. Mas, repita-se: dado o limitado escopo probatório deste procedimento, a Reclamada logrou provar interesses legítimos no registro e, em princípio, uso condizente com suas atividades.

Ademais, no entender deste Especialista, também não estaria aqui configurado o RDNH porque a prova de uso da Reclamada apenas foi produzida com a Defesa, não sendo de conhecimento da Reclamante antes da propositura deste procedimento.

Lembra o Especialista que as Partes sempre poderão se socorrer do Poder Judiciário, caso entendam violados os seus direitos.

Desta forma, considerando-se o conjunto probatório produzido neste procedimento administrativo, este Especialista conclui não ter a Reclamante demonstrado a má-fé no registro ou no uso do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 14 de janeiro de 2025

Local: Brasília, DF, BR