ARBITRATION
AND
MEDIATION CENTER

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WhatsApp LLC v.S[redacted] E[redacted] M[redacted] [redacted] S[redacted].
Caso No. DBR2025-0009

1. As Partes

A Reclamante é WhatsApp LLC, Estados Unidos da América ("Estados Unidos"), representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, França.

O Reclamado é S[redacted] E[redacted] M[redacted] [redacted] S[redacted]., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <zapgb.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 16 de abril de 2025. Em 17 de abril de 2025, 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 17 de abril de 2025, 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 o 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 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de maio de 2025. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 13 de maio de 2025, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 14 de maio de 2025. 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 15 de maio de 2025 o Especialista contatou o Centro e solicitou, nos termos do art. 18 do Regulamento, para que fosse oficiado o NIC.br para que disponibilizasse a lista completa dos demais nomes de domínio registrados pelo Reclamado.

No dia 16 de maio de 2025, o Centro transmitiu ao Especialista a resposta do NIC.br compreendendo a relação de demais nomes de domínio registrados pelo Reclamado.

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 empresa de tecnologia provedora de notório aplicativo de mensagens instantâneas, fundada em 2009 e adquirida pela Facebook, Inc. em 2014. É ela titular, dentre outros, dos seguintes registros de marca (Anexo 9 da Reclamação):

- Registro brasileiro nº 911228810, para a marca ZAP ZAP, depositado em 23 de junho de 2016 e concedido em 12 de junho de 2018, na classe NCL(10) 45;
- Registro brasileiro nº 831031522, para a marca WHATASPP, depositado em 26 de maio de 2011 e concedido em 14 de outubro de 2014, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(9) 9;
- Registro da União Europeia nº 009986514, para a marca WHATASPP, depositado em 23 de maio de 2011 e registrado em 25 de outubro de 2011, sucessivamente prorrogado, nas classes 9, 38 e 42; e
- Registro norte-americano nº 3939463, para a marca WHATASPP, depositado em 1º de abril de 2009 e registrado em 5 de abril de 2011, sucessivamente prorrogado, na classe 42.

É ela igualmente titular, dentre outros, do nome de domínio <whatsapp.com> registrado em 4 de setembro de 2008 (Anexo 7 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa <zapgb.com.br>, foi registrado em 19 de março de 2021 e atualmente não está sendo utilizado em conexão com nenhuma página de Internet ativa. No entanto, a Reclamante apresentou provas (Anexo 10 da Reclamação) de que o nome de domínio em disputa foi utilizado em conexão com um website ofertando uma versão modificada do aplicativo da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que seu aplicativo (“app”) de troca de mensagens instantâneas, o WhatsApp, conta com mais de dois bilhões de usuários ativos em 180 países, o que o torna o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Afirma ainda que o aplicativo goza de considerável reputação e é amplamente reconhecido pela sua atuação em âmbito global. De acordo com dados da empresa Data.ai, o WhatsApp figura entre os 25 aplicativos gratuitos mais populares e é o quarto aplicativo mais baixado mundialmente.

Antes da apresentação da presente Reclamação, informa a Reclamante que o nome de domínio em disputa era utilizado em conexão com uma página que, além de conter diversos anúncios, oferecia para download uma versão modificada não autorizada do app da Reclamante, inclusive adaptando a logomarca da Reclamante para incluir o termo “GB” (Anexo 10 da Reclamação). Em 25 de março de 2024, representantes da Reclamante enviaram notificação extrajudicial ao Reclamado (Anexo 11 da Reclamação), porém nenhuma resposta foi recebida.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, incorpora uma variação de sua marca anteriormente registrada ZAP ZAP (e que se refere à forma como seu aplicativo é conhecido no Brasil), com

a adição do termo “GB”, o que é incapaz de diferenciá-lo da marca da Reclamante, especialmente considerando-se o uso feito do nome de domínio em disputa, oferecendo uma versão Android Package Kit (“APK”) modificada não autorizada do aplicativo WhatsApp que não apenas viola os Termos de Serviço da Reclamante, como também coloca em risco a segurança dos consumidores da Reclamante.

Por fim, pontua a Reclamante que o Reclamado não possui quaisquer direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, não sendo o Reclamado licenciado da Reclamante, nem tendo ele de qualquer forma recebido autorização para utilizar as marcas da Reclamante. Ademais, pesquisa realizada pela Reclamante revelou que o Reclamado não possui direitos de marca sobre os termos ZAP ZAP ou WHATSAPP, não podendo o Reclamado afirmar ser comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa ou tampouco afirmar estar fazendo uso legítimo do nome de domínio em disputa.

A Reclamante entende, portanto, restar configurada a má-fé do Reclamado tanto no registro quanto no uso do nome de domínio em disputa, não sendo o Reclamado possuidor de direitos ou legítimos interesses em relação ao nome de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

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. 1 do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o 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. 7, 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 terminação “.com.br”, incorpora parcialmente a marca anterior ZAP ZAP de titularidade da Reclamante, devidamente registrada no Brasil.

Assim, resta atendido o requisito da alínea “a” do art. 7 do Regulamento.

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

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” do art. 7 do Regulamento. 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. 7 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento 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, com objetivo de lucro, 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. 7 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há clara indicação de que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa tendo a marca WHATSAPP de alto renome da Reclamante em mente, bem como a marca ZAP ZAP, conforme se sobressai da oferta para download de versão alterada do aplicativo da Reclamante, comumente referido no Brazil por ZAP ou ZAP ZAP, incidindo, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante para o desvio de sua clientela.

Da conduta do Reclamado depreende-se conhecimento da Reclamante (e de suas marcas) quando do registro do nome de domínio em disputa, a configurar sua má-fé.

É importante destacar que, em que pese o website que o Reclamado manteve em conexão com o nome de domínio em disputa contivesse um aviso indicando a sua não afiliação com a Reclamante, o uso proeminente das marcas da Reclamante nesse website, bem como a adoção pelo Reclamado de uma logo similar à marca mista utilizada e registrada pela Reclamante não afasta o risco de confusão entre o nome de domínio em disputa e a Reclamante e, portanto, não afasta a má-fé do Reclamado no presente caso.

Não trouxe, o Reclamado, por outro lado, qualquer argumento ou prova de direitos ou legítimos interesses relativos ao nome de domínio em disputa.

Nota-se, inclusive, da listagem de nomes de domínio detidos pelo Reclamado uma inclinação a registro de nomes de domínio que se referem a direitos de terceiros, como <bancohondahall.com.br>, <g14.com.br>, e <manudamasceno.com.br>, o que é coibido pelo Regulamento e indica uma conduta reiterada de registros de nomes de domínio incorporando sinais distintivos de terceiros.

O atual não uso do nome de domínio em disputa não afasta o entendimento deste Especialista quanto à má-fé do Reclamado.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

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

/Wilson Pinheiro Jabur/
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 28 de maio de 2025
Local: Brasília, DF, BR

[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.