

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Foundcom Limited v. Franciele Fernanda da Silva

Caso No. D2023-3425

1. As Partes

O Reclamante é Foundcom Limited de Spyrou Kyprianou 84, CY-4004 Limassol, , Chipre, representado por TB Business Support, LLC, Latvia.

A Reclamada é Franciele Fernanda da Silva de Rua Jose Bertonha, 276, Marília, SP 17516010, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <brazino365.com> e a instituição na qual o domínio encontra-se registrado é Squarespace Domains II LLC¹ ("Unidade de Registro").

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro"), em 10 de agosto de 2023. Em 11 de agosto de 2023, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Em 11 de agosto de 2023, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e informando seus dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a "Política" ou "UDRP"), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento"), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento Complementar").

De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 15 de agosto de 2023. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 4 de setembro de 2023. Em 4 de setembro de 2023, a Reclamada encaminhou sua Defesa ao Centro.

¹ A Reclamação foi apresentada identificando Google LLC como a Unidade de Registro. Em 28 de setembro de 2023, Google LLC confirmou que o nome de domínio em disputa se encontra registrado junto à Squarespace Domains II LLC após um contrato de aquisição. Google LLC confirmou a conformidade de ambas as Unidades de Registro com a UDRP e a implementação da decisão por qualquer uma das Unidades de Registro.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 11 de setembro de 2023. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.

A pedido do Painel, o Centro emitiu a Ordem Procedimental Nº1 solicitando ao Reclamante o fornecimento de provas quanto à sua titularidade sobre o nome de domínio <brazino777.com> e sobre o uso das marcas BRAZINO e BRAZINO 777 em datas anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, o prazo para o envio das provas encerrou-se em 7 de outubro de 2023. Em 6 de setembro de 2023, o Reclamante encaminhou sua Resposta ao Centro. Comunicada a Resposta do Reclamante, o Reclamado manifestou-se em 10 de outubro de 2023.

4. Questões de Fato

O Reclamante apresentou provas de ser uma subsidiária da Alpha Games N.V e nessa qualidade apresenta-se como Reclamante.

O Reclamante opera o nome de domínio <brazino777.com> registrado em 14 de fevereiro de 2014, em nome da sua empresa mãe Alpha Games N.V. e o qual é utilizado para fornecer jogos online e serviços de jogos de azar projetados para os mercados da América Latina, incluindo o Brasil. O Reclamante apresentou em resposta à Ordem Processual No. 1 uma captura de tela do ICANN Namecheap (IANA ID: 1068) bem como uma cópia de um certificado de registro nacional de empresas em Chipre comprovando a relação entre o Reclamante e a Alpha Games N.V., titular do nome de domínio <brazino777.com>.

O Reclamante apresentou provas de uso da marca BRAZINO777 desde 2018, data de registro do seu website através da consulta do Wayback Machine.

O Reclamante é titular de registros para as marcas comunitárias BRAZINO de número 18731200 depositada em 11 de julho de 2022 e concedida em 9 de novembro de 2022 e BRAZINO777 de número 18763876 depositada em 16 de setembro de 2022 e concedida em 19 de janeiro de 2023.

O Reclamante depositou em 26 de julho de 2022 o Registro Internacional No. 1691796 para a marca BRAZINO e em 13 de outubro de 2022 o Registro Internacional No. 1699932 para a marca BRAZINO777, ambos com designação para o Brasil, Chile, Colômbia e México,

O nome de domínio em disputa foi registrado em 25 de março de 2022 e, à época da apresentação da Reclamação se encontrava inativo. No momento, contudo, o nome de domínio em disputa se encontra ativo, redirecionando à um website oferecendo jogos de azar e apostas esportivas.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

O Reclamante alega:

- a) que é titular das marcas comunitárias BRAZINO de número 18731200 depositada em 11 de julho de 2022 e concedida em 9 de novembro de 2022 e BRAZINO777 de número 18763876 depositada em 16 de setembro de 2022 e concedida em 19 de janeiro de 2023.
- b) que depositou os pedidos de registro das marcas internacionais BRAZINO de número 1691796 em 26 de julho de 2022 com reivindicação de prioridade de 11 de julho de 2022 e BRAZINO777 de número 1699932 em 13 de outubro de 2022 com reivindicação de prioridade de 16 de setembro de 2022.

- c) que 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.
- d) que o nome de domínio em disputa incorpora totalmente o nome de domínio anterior <brazino777.com> operado pelo Reclamante, reproduzindo na íntegra o elemento nominativo "brazino".
- e) que a substituição do número "365" por "777" não tem impacto na diferenciação dos nomes de domínio.
- f) que o nome de domínio em disputa não está em uso.
- g) que o termo "brazino" é um termo de fantasia e, acrescido de números dificilmente se pode aceitar que a sua escolha pela Reclamada não seja intencional.
- h) que não atribuiu nenhuma licença ou autorização para que a Reclamada registrasse ou utilizasse as marcas do Reclamante.
- i) que acredita que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa de má fé.
- j) que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa com a intenção de criar um risco de confusão com as marcas do Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada responde:

- a) que reconhece que o elemento nominativo do nome de domínio em disputa é comum à marca da Reclamante, mas que os números "777" e "365" têm significados distintos relevantes para os consumidores.
- b) que a mera semelhança nominativa não é suficiente para estabelecer uma confusão significativa entre o nome de domínio em disputa e as marcas do Reclamante.
- c) que o Reclamante não é titular de marcas registradas anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.
- d) que é falsa a afirmação de que o nome de domínio em disputa não remete para um site ativo.
- e) que o termo "brazino" não é uma invenção exclusiva do Reclamante e que pode ser interpretado como a combinação das palavras "Brasil" e "casino".
- f) que tem um legítimo interesse na utilização do nome de domínio em disputa.
- g) que tendo o Reclamado registrado suas marcas comunitárias em datas posteriores à criação do nome de domínio em disputa não pode alegar má fé.

6. Análises e Conclusões

O parágrafo 15(a) das Regras instrui o Painel a decidir a Reclamação com base nas declarações e documentos apresentados e de acordo com a Política, as Regras e quaisquer regras e princípios legais que considere aplicáveis.

Nos termos do parágrafo 4(a) da Política, o Reclamante deve provar cada um dos seguintes itens:

- (i) os nomes de domínio em disputa são idênticos ou suscetíveis de serem confundidos com uma marca comercial ou marca de serviço sobre a qual o reclamante tem direitos;
- (ii) o reclamado não tem direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa; e
- (iii) os nomes de domínio contestados foram registrados e estão sendo usados de má-fé.

A. Identidade ou semelhança passível de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca do Reclamante

É fato que a Reclamante apresentou provas de ser titular de marcas registradas na União Europeia e de registros internacionais depositados em datas posteriores ao registo do nome de domínio em disputa. No entanto, o Painel destaca que, para análise do primeiro elemento, é irrelevante se o nome de domínio em disputa tenha sido registrado em data anterior aos registros marcários do Reclamante, sendo suficiente que tais registros de marca se encontrem válidos no momento em que a disputa é apresentada. Síntese das Decisões dos Painéis Administrativos da OMPI sobre questões UDRP selecionadas, Terceira Edição ("[Síntese da OMPI 3.0](#)"), seção 1.1.3.

No presente caso, verifica-se que o Reclamante é titular de registros unionistas e internacionais para a marca BRAZINO. Dessa forma, tem-se que o nome de domínio em disputa reproduz, de forma integral, a marca BRAZINO da Reclamante. Portanto, o Painel considera que o nome de domínio em disputa é confusamente semelhante à marca da Reclamante.

O acréscimo do termo "365", embora possa ser relevante quando da análise do segundo e terceiro elemento, não é capaz de afastar o entendimento quanto à presença do primeiro elemento. "[Síntese da OMPI 3.0](#)", seção 1.8.

Consequentemente o Painel conclui que o Reclamante satisfaz o parágrafo 4(a)(i) da Política.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado sobre o nome de domínio em disputa

É entendimento de comum de numerosas decisões espelhadas na "[Síntese da OMPI 3.0](#)" que quando um reclamante apresenta um caso *prima facie* de que o reclamado não tem direitos ou interesses legítimos, o ônus sobre este elemento passa para o reclamado devendo este apresentar informações relevantes e evidências que demonstrem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio.

Face as provas e argumentos apresentados pelo Reclamante, o Painel aceita que o Reclamante fez prova *prima facie* de que a Reclamada não tem direitos ou legítimos interesses, pelo que o ônus de demonstrar tais interesses recai sobre a Reclamada.

A Reclamada na sua resposta não apresentou evidências relevantes que levem o Painel a concluir que existem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

Isso porque, embora argumente a Reclamada que o nome de domínio em disputa estaria ativo, o seu conteúdo indica ao Painel que o nome de domínio em disputa pode levar usuários da Internet à confusão ou falsa associação entre Reclamante e Reclamado haja vista que o website redirecionado pelo nome de domínio em disputa faz uso de *layout* e combinação de cores semelhantes e para ofertar os exatos mesmos serviços ofertados pelo Reclamante por meio do website "www.brazino777.com", utilizado pelo Reclamante desde 2018, o que, portanto, não pode ser considerado uma oferta de boa fé de produtos e serviços pela Reclamada.

Ademais, decisões anteriores sob a Política UDRP, inclusive em casos semelhantes, (*Foundcom Limited v. Viktor Lokator*, Caso OMPI No. [D2023-3197](#)) firmaram entendimento de que o registro de nomes de domínio constituídos por marcas idênticas à marcas registradas pelo reclamante apresentam um alto risco de associação implícita, ainda que acrescidas de outros termos. Mesmo quando um nome de domínio consiste

numa marca registrada mais um termo adicional, os painéis têm entendido que tal composição não pode constituir utilização de boa fé se efetivamente imitar ou sugerir patrocínio ou endosso pelo proprietário da marca registrada. [Síntese da OMPI 3.0](#), seção 2.5.1.

No caso, o nome de domínio em disputa reproduz de forma integral a marca BRAZINO do Reclamante, que, ainda que não registrada à época do registro do nome de domínio em disputa, já se encontrava em uso pelo Reclamante desde 2018. Neste tocante, o Painel não encontrou evidências de que o termo “brazino” possa ser considerada uma palavra genérica para designar qualquer atividade relacionada com apostas e/ou casinos, uma vez que é estabelecido pela doutrina que são genéricos os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço. Caso especial de marca genérica é a designação necessária, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço, o que não é o caso do termo “brazino”.

Face ao exposto, o Painel conclui que o Reclamante também satisfaz o parágrafo 4(a)(ii) da Política.

C. Existência de má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado

O Parágrafo 4(b) da Política determina que alguns exemplos de circunstâncias a serem considerados pelo Painel Administrativo como sendo provas de registro e utilização do nome de domínio de má-fé:

(i) circunstâncias que indicam que o nome de domínio foi registrado ou adquirido fundamentalmente com o fim de venda, aluguel, ou transferência para o Reclamante, que é o titular da marca de produto ou serviço, ou a um concorrente do Reclamante, por valor considerado superior aos gastos comprovados, relacionados diretamente com o nome de domínio; ou

(ii) o nome de domínio foi registrado para impedir que o titular da marca de produto ou serviço a utilize como um nome do domínio correspondente à marca, desde que o titular do registro do nome de domínio tenha adotado essa conduta como padrão; ou

(iii) o nome de domínio foi registrado fundamentalmente com o fim de prejudicar a atividade comercial de um concorrente; ou

(iv) ao usar o nome de domínio, o titular do registro do nome de domínio intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica da Internet ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com a marca do Reclamante com relação a fonte, patrocínio, associação ou promoção de seu sítio da rede eletrônica da Internet ou seu endereço eletrônico, ou a um produto ou serviço no seu sítio da rede eletrônica da Internet ou em seu endereço eletrônico.

O Painel reconhece que o nome de domínio em disputa foi registrado anteriormente ao depósito das marcas BRAZINO pelo Reclamante, o que, a princípio, afastaria um entendimento de má-fé no registro do nome de domínio. Contudo, decisões anteriores sob a Política UDRP estabeleceram que, caso reste demonstrado que a intenção do reclamado ao registrar o nome de domínio seria de capitalizar injustamente sobre os direitos “originários” de marca do reclamante, ainda poderá o Painel entender que o reclamado agiu de má-fé ao registrar o nome de domínio. [Síntese da OMPI 3.0](#), seção 3.8.2.

Tendo em conta que o website para o qual aponta o nome de domínio em disputa reproduz o nome de domínio <brazino777.com> e a marca utilizada pelo Reclamante desde 2018, 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 o Reclamante possui atuação e relevância, ponderando as probabilidades do caso, não é razoável aceitar que a Reclamada não tivesse conhecimento do website e da marca da BRAZINO777 anteriormente utilizada pelo Reclamante ao registrar o 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 3.2.2.

A questão da substituição dos números “777” por “365” também é indiferente no caso uma vez que os usuários da Internet, ao digitar o termo “brazino”, se depararão com todos os sites que contêm a marca “brazino”.

A construção do nome de domínio em disputa acrescido de três algarismos e as semelhanças do website da Reclamada com o website da Reclamante permitem concluir que, é mais provável do que improvável que o nome de domínio em disputa tenha sido registrado e está sendo utilizado para atrair usuários da Internet, obviamente com objetivo de lucro uma vez que se trata da atividade de apostas, em função da provável situação de confusão do nome de domínio em disputa com a Reclamante e a marca anteriormente utilizada pelo Reclamante.

Entende o Painel que está satisfeito o parágrafo 4(a)(iii) da Política.

7. Decisão

Pelas razões acima, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa, seja transferido

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 25 de outubro de 2023