

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

WhatsApp LLC v. O. B.

Caso No. DBR2022-0014

1. As Partes

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

O Reclamado é O. B., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <bulkwhatsappsender.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 13 de dezembro de 2022. Em 15 de dezembro de 2022 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 mesmo dia 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 16 de janeiro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de fevereiro de 2023. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 6 de fevereiro de 2023, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 14 de fevereiro de 2023. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos artigos 4 e 5 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “WhatsApp LLC”, foi fundada em 2009 e atua como provedora de famoso serviço de envio de mensagens. Segundo a Reclamante, o aplicativo possui 2 bilhões de usuários mensais ativos ao redor do mundo e é frequentemente considerado um dos 25 aplicativos mais populares tanto no sistema Android quanto no sistema iOS.

A Reclamante alega ser titular de diversos nomes de domínio genéricos de primeiro nível (“gTLD”), bem como de vários nomes de domínio de primeiro nível com códigos de país (“ccTLD”), envolvendo a marca registrada WHATSAPP (Anexo 4 da Reclamação) e que seu principal website, “www.whatsapp.com”, também permite que os usuários acessem sua plataforma de mensagens para utilizar seu serviço. Além disso, a Reclamante indica possuir perfil utilizando sua marca, WHATSAPP, em redes sociais como, Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn (Anexo 5 da Reclamação).

A Reclamante informa ser titular de diversos registros da marca WHATSAPP em inúmeros países (Anexo 6 da Reclamação), sendo o primeiro registrado em 5 de abril de 2011, nos Estados Unidos, sob No 3939463. No Brasil, é titular dos registros da marca WHATSAPP de nº 910410577 (figurativo) e nº 831031522 (nominativo) concedidos pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) em 20 de fevereiro de 2018 e 14 de outubro de 2014, respectivamente.

O nome de domínio em disputa, <bulkwhatsappsender.com.br>, foi registrado pelo Reclamado em 8 de agosto de 2020, conforme cópia da Whois (Anexo 1 da Reclamação), e redirecionava para um website oferecendo à venda um software para o envio em massa de mensagens no WhatsApp.

A Reclamante ressalta que enviou notificação extrajudicial para o Reclamado em 21 de setembro de 2022, mas não obteve resposta.

O Reclamado não apresentou Defesa, deixando de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante informa que o nome de domínio em disputa foi registrado em 8 de agosto de 2020 pelo Reclamado e oferece serviço de assinaturas para uso de software de mensagens que permite aos usuários enviar grandes volumes de mensagens por meio do aplicativo WhatsApp. O valor do serviço oferecido pelo Reclamado varia entre BRL 117,99 (cento e dezessete reais e noventa e nove centavos) e BRL 497,99 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) por ano, dependendo do número de licenças adquiridas.

A Reclamante ressalta que o Reclamado faz uso das cores verde e branco encontradas na marca WHATSAPP, além de exibir variações não autorizadas da marca figurativa da Reclamante.

A Reclamante afirma que (i) o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com a marca de titularidade da Reclamante, depositada ou registrada no INPI antes do registro do nome de domínio em disputa; (ii) o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, vez que se caracterize como marca notoriamente conhecida (art. 126 de Lei nº 9.279/96); e (iii) 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, de acordo com os artigos 7(a), 7(b) e 7(c), respectivamente, do Regulamento.

A Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa incorpora integralmente a marca registrada WHATSAPP do Reclamante e que Painéis anteriores já decidiram que quando um nome de domínio incorpora integralmente uma marca, isso seria suficiente para estabelecer a confusão. A título de exemplo, a Reclamante indicou o Caso *Laboratoires M&L e L'Occitane International as v. H. L.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0001](#).

Acrescenta a Reclamante que o nome de domínio em disputa apenas se difere da marca registrada WHATSAPP do Reclamante pela adição dos termos “bulk” e “sender”, e que a mera adição de termos seria insuficiente para distingui-los. A Reclamante reforça o argumento trazendo o Caso *Nutrition Investment Company v. S. d. S. S.*, Caso OMPI No. [DBR2011-0002](#).

Ademais, salienta a Reclamante que a extensão “.com.br” não impede a confusão entre nomes de domínios, tendo em vista ser um elemento funcional.

A Reclamante alega, ainda, a existência de má-fé por parte do Reclamado, que registrou o nome de domínio em disputa em 2020, quando a Reclamante já havia registrado e usado extensivamente sua marca WHATSAPP. A fim de corroborar sua alegação, a Reclamante indicou alguns casos dos quais também figurou como Reclamante, dentre eles o *WhatsApp LLC v. Domain Manager, SHOUT marketing SL, e Gonzalo Gomez Rufino, River Plate Argentina, e Gonzalo Gomez Rufino, SHOUT Marketing SL*, Caso OMPI No. [D2018-1581](#). O Painel de Especialistas que decidiu o referido caso ressaltou o caráter de renome mundial da marca WHATSAPP, razão pela qual os reclamados deveriam ter conhecimento da marca registrada da Reclamante quando do registro do nome de domínio.

Além da má-fé no ato do registro, entende a Reclamante que houve má-fé também no uso do nome de domínio, na medida em que a intenção do Reclamado seria de atrair, intencionalmente, usuários para seu website, utilizando o sinal distintivo da Reclamante.

Aduz a Reclamante que o uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado gera risco de que serviço oferecido pela Reclamante seja utilizado para enviar comunicações eletrônicas não solicitadas, *phishing* ou para outras atividades não autorizadas, violando a cláusula 6 dos Termos de Serviços Comerciais da Reclamante. Ademais, sustenta a Reclamante que o registro do nome de domínio em disputa infringe as Diretrizes Gerais da Reclamante, que veda o uso ou registro de nome de domínio que possa ser confundido com a marca WHATSAPP.

Afirma a Reclamante que o Reclamado não é seu licenciado, nem foi autorizado a fazer qualquer uso da sua marca registrada em um nome de domínio ou de qualquer outra forma. Nesse sentido, a Reclamante menciona o Caso *UNIK S.A. v. S. L. L. R.*, Caso OMPI No. [DBR2014-0003](#), no qual o Painel considerou que tais circunstâncias são fortes indícios de falta de direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

Segundo a Reclamante, Painéis anteriores baseados na Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”) e no Regulamento, entenderam que o uso de nomes de domínio incorporando a marca registrada do Reclamante em conexão com a oferta de serviços similares de mensagens em massa não confere direitos ou interesses legítimos a esses detentores de nomes de domínio. A título de exemplo, indicou o Caso *WhatsApp Inc. v. Cabir Oz*, Caso OMPI No. [D2019-1046](#).

A Reclamante informa ainda que apesar de haver um aviso na parte inferior do site do Reclamado declarando não possuir relação com a marca da Reclamante e ser “apenas uma ferramenta autônoma que pode facilitar e estender algumas opções no WhatsApp”, isso não isenta o Reclamado de qualquer responsabilidade.

Por fim, afirma a Reclamante que o Reclamado registrou outro nome de domínio com a marca WHATSAPP, <whatsappswitchturbo.com.br> (Anexo 9 da Reclamação).

B. Reclamado

O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

A análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado permite concluir que a Reclamação merece ser julgada procedente, pois: (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz a marca de titularidade da Reclamante, criando confusão com esta; e (ii) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual foi registrado de má-fé, tendo em vista as circunstâncias de seu uso. Os fundamentos da decisão serão a seguir expostos.

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

O nome de domínio em disputa, <bulkwhatsappsender.com.br>, registrado em 2020, reproduz integralmente a marca WHATSAPP, de titularidade da Reclamante, que teve seu primeiro registro brasileiro concedido em 2014, o que revela a anterioridade do direito da Reclamante com relação à marca. A completa reprodução da marca por si só é suficiente para potencialmente causar confusão no público consumidor. É o entendimento da Especialista que o acréscimo de terminação “.com” e a terminação de ccTLD “.br”, bem como adição dos termos “bulk” e “sender” não são suficientes para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição, aliás, reitera o entendimento de especialistas em diversos casos julgados de acordo com o Regulamento. Ademais, a Reclamante já possui o registro da marca WHATSAPP no INPI e utiliza o nome de domínio <whatsapp.com> e suas variações, o que demonstra a possibilidade de confusão.

Nesse sentido, são aplicáveis o art.7 (a) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras.

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

Segundo o parágrafo único do art.7, parágrafo único, do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio:

- 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 do Reclamante.

Entende a Especialista ter ficado configurada no presente caso ao menos a hipótese (d) do parágrafo único do art.7 do Regulamento quando do registro e uso pelo Reclamado do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa, antes do congelamento pelo NIC.br após o comunicado de revelia, redirecionava para um website oferecendo à venda um software para o envio em massa de mensagens no WhatsApp. Dessa forma, como se pode ver na documentação que instrui a Reclamação, o Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa com clara intenção de atrair usuários para sua plataforma, na medida em que, além de utilizar a marca da Reclamante no nome de domínio em disputa, ainda utiliza a marca figurativa da Reclamante em seu website, fazendo referência ao serviço da Reclamante e sua marca. Ademais, o fato de o Reclamado já ter solicitado o registro de outro nome de domínio envolvendo a marca da Reclamante, qual seja, <whatsappswitchturbo.com.br>, reforça ainda mais a má-fé do Reclamado. Não há que se falar em desconhecimento da marca da Reclamante, que há muito é reconhecida internacionalmente como salientado no Caso *WhatsApp LLC v. Domain Manager, SHOUT marketing SL, e Gonzalo Gomez Rufino, River Plate Argentina, e Gonzalo Gomez Rufino, SHOUT Marketing SL*, Caso OMPI No. [D2018-1581](#), suscitado pela Reclamante. A Especialista entende que o Reclamado intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu website ao usar o nome de domínio em disputa e que o aviso presente no website não afasta *per se* a sua má-fé, uma vez que o Reclamado reconhecia que os usuários poderiam ficar confusos com a marca da Reclamante. Nesse sentido, a Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único, do art.7 do Regulamento e art.4(b)(v)(2) das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, esta Especialista decide que o nome de domínio em disputa, <bulkwhatsappsender.com.br>, seja transferido para a Reclamante¹.

/Simone Lahorgue Nunes/

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 3 de março de 2023

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.