

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

IT Product Development v. M. D. S. L.

Caso No. DBR2024-0024

1. As Partes

A Reclamante é IT Product Development, Federação da Rússia, representada internamente.

O Reclamado é M. D. S. L., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <savefrom.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 22 de agosto de 2024. Em 26 de agosto 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 27 de agosto de 2024, 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. Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou material complementar no dia 28 de agosto 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 agosto de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de setembro de 2024. O Reclamado enviou comunicações por e-mail ao Centro nos dias 17, 18, 26 de setembro, e nos dias 10, 18, e 21 de outubro de 2024.

A pedido da Reclamante, o procedimento administrativo foi suspenso em 19 de setembro de 2024. Em 18 de outubro de 2024, a Reclamante solicitou ao Centro a reativação do procedimento administrativo, o que se deu no mesmo dia por comunicação enviada por e-mail pelo Centro as Partes.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 24 de outubro 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 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 russa que oferece serviços de download de vídeos a partir do nome de domínio <savefrom.net>, registrado em 12 de março de 2008.

É ela titular, dentre outros, do registro Internacional No. 1495569, de 6 de junho de 2019, para a marca nominativa SAVEFROM, nas classes 9 e 42.

O Reclamado registrou o nome de domínio em disputa em 15 de janeiro de 2024, tendo-o utilizado em conexão com uma página que oferecia os mesmos serviços de download de vídeos que a Reclamante (Anexo 3 à Reclamação).

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega operar o nome de domínio <savefrom.net> desde 12 de março de 2008, ali oferecendo serviços de download de vídeos, tendo o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa e o utilizado para oferecer serviços similares, se valendo da marca SAVEFROM de maneira confundível com os direitos da Reclamante.

De acordo com a Reclamante, o nome de domínio em disputa é idêntico à sua marca SAVEFROM, marca essa que seria notoriamente conhecida do público brasileiro, ainda que não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, na medida em que se consolidou como referência no mercado digital para downloads de conteúdo multimídia.

A Reclamante ainda pontua que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa com o intuito de prejudicar a Reclamante na medida em que o utilizou para oferecer serviços idênticos, aptos a causar confusão com os serviços de download de vídeos e multimídia da Reclamante. Defende, pois, a Reclamante que o Reclamado registrou e utilizou o nome de domínio em disputa em má fé, dada sua intenção de atrair, por lucro, usuários da Internet para o seu site ou outro local online, criando um risco de confusão com a marca registrada SAVEFROM da Reclamante quanto à fonte, patrocínio, afiliação ou endosso do site do.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu formalmente ao presente procedimento. Em sua primeira mensagem ao Centro, datada de 17 de setembro de 2024, o Reclamado pede desculpas por ter infringido uma marca registrada e informa já ter desativado o site, dispondo-se a transferir o nome de domínio em disputa para encerrar a questão de forma amigável, mensagem essa reiterada no dia 18 de setembro de 2024. Em 26 de setembro de 2024, o Reclamado envia nova mensagem, indicando estar inclinado a cancelar o nome de domínio em disputa caso não receba instruções para a transferência do mesmo.

Em 10, 18 e 21 de outubro de 2024, o Reclamado envia novas mensagens ao Centro, informando ter tentado solucionar a questão, mas não ter recebido resposta e optado por cancelar o nome de domínio em disputa, não mais podendo transferir diretamente o nome de domínio em disputa à Reclamante.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação aos nomes de domínio em disputa:

- “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 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. Consentimento Expresso para Transferência

O Especialista nota que as Partes buscaram solucionar a disputa de forma amigável, não tendo concluído tais tratativas por aparente falha de comunicação. Em todo caso, o Reclamado, por meio das comunicações enviadas ao Centro nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, indicou, de forma expressa, a sua concordância com a transferência do nome de domínio em disputa.

Nesse sentido, o Especialista considera que tais comunicações do Reclamado demonstram, de forma inquestionável, seu consentimento para que o nome de domínio em disputa seja transferido à Reclamante.

B. Conclusão

Diante do consentimento expresso do Reclamado, o Especialista conclui por ordenar a transferência do nome de domínio em disputa à Reclamante sem incidir na análise de mérito do caso.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <savefrom.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 7 de novembro de 2024

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.