

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Microsoft Corporation v. T. A. D. C. S.

Caso No. DBR2024-0025

1. As Partes

A Reclamante é Microsoft Corporation, Estados Unidos da América, representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é T. A. D. C. S., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <excelclub.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 28 de agosto de 2024. Em 28 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 28 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 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 reclamação emendada 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 29 de agosto de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 18 de setembro de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 19 de setembro de 2024 o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 25 de setembro de 2024. 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 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Microsoft Corporation”, foi fundada em 1975 e é globalmente conhecida por seus softwares, serviços e soluções, dentre eles o editor de planilhas Microsoft Excel, lançado no ano de 1987.

A Reclamante possui diversos registros da marca EXCEL no Brasil (Anexo C1 da Reclamação) e no exterior (Anexo C4 da Reclamação). No Brasil, a Reclamante é titular do registro da marca EXCEL, nº 831161396, depositado em 2 de dezembro de 2011 e concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 12 de março de 2019 na classe 42.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 14 de março de 2019, conforme informação do NIC.br e, no presente momento, encontra-se inativo. A Reclamante apresentou prova de que o nome de domínio em disputa direcionava a website que oferecia serviços de treinamento para usuários do programa EXCEL da Reclamante, inclusive fazendo uso de sua marca e de propriedades visuais utilizadas pela Reclamante em sua marca EXCEL (Anexos D1 e D2 da Reclamação).

A Reclamada não apresentou Defesa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que a Reclamada registrou e usa o nome de domínio em disputa “associando-o à prestação de serviços de treinamento de informática, notadamente treinamentos do programa EXCEL da Reclamante, inclusive fazendo uso da marca EXCEL e de propriedades visuais no mesmo tom da cor verde globalmente utilizada pela Reclamante em relação à sua marca EXCEL (Anexos D1 e D2)”.

A Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa “incorpora inteiramente a marca EXCEL, acrescentando o termo descritivo ‘club’” e que o acréscimo desse termo “não afasta a confusão, mas, ao contrário, agrava-a, dado que usuários poderão pensar que o website relacionado ao Nome de Domínio oferece serviços de treinamento a um ‘clube’ pertencente a usuários vinculados e sob autorização da Reclamante”.

A Reclamante aduz que a Reclamada não possui permissão para registrar o nome de domínio em disputa “com o objetivo de prestar serviços no segmento pelo qual a Reclamante é famosa internacionalmente e ainda reproduzir indevidamente a sua marca, induzindo o consumidor a crer que ela, a Reclamada, é uma empresa autorizada/especializada da Reclamante”.

A Reclamante aduz que decisões anteriores indicam “que a reprodução integral da marca alheia ‘por si só, já é suficiente para potencialmente causar confusão’, e que ‘é possível levar em conta o conteúdo do sítio de rede eletrônica para avaliar se há ou não confusão’” citando *Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras v. Rodrigo Buzati Ferraz Cursos e Apostilas Aprovação*, Caso OMPI No. [DBR2013-0017](#); *Claro S/A v. R. B.*, Caso OMPI No. [D2012-0940](#) – Anexo J.

Ademais, a Reclamante afirma que (i) o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada posteriormente aos registros da marca EXCEL pela Reclamante, e (ii) o website ativo referente ao nome de domínio em disputa reproduz a marca EXCEL da Reclamante e tem como objetivo prestar serviços de treinamento do produto EXCEL da Reclamante, sem autorização.

A Reclamante alega que tais fatos demonstram “o objetivo da Reclamada de enganar os usuários da Internet, criando situação de provável associação/confusão com os produtos e serviços da Reclamante e infringindo os seus direitos marcários”. Diante disso, entende a Reclamante que resta comprovada a má-fé da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa.

A Reclamante afirma não possuir qualquer relação comercial ou institucional com a Reclamada e que esta tampouco é autorizada ou licenciada “a usar a sua marca EXCEL, ou a fazer referência aos seus produtos e Serviços”. Ademais, a Reclamante acrescenta que oferece o seu próprio serviço de treinamento do produto EXCEL.

Por fim, a Reclamante afirma que a Reclamada não possui direito ou interesse legítimo no registro e no uso do nome de domínio em disputa e que restou evidenciada a má-fé da Reclamada. Ante o exposto, requer a transferência do nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamada

A Reclamada, devidamente notificada, 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 acolhida, pois: (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz a marca de titularidade da Reclamante, criando confusão com esta; e (ii) a Reclamada não demonstrou possuir direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual foi registrado e utilizado de má-fé, tendo em vista as circunstâncias do caso. 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, registrado em 14 de março de 2019, reproduz integralmente a marca EXCEL, de titularidade da Reclamante, depositada em 2 de dezembro de 2011 e cujo registro foi concedido pelo INPI em 12 de março de 2019, o que revela a anterioridade do direito da Reclamante com relação à marca (Anexo C1 da Reclamação).

O Painel Administrativo entende que o acréscimo do termo “club” não afasta a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição reitera o entendimento de especialistas em diversos casos decididos de acordo com o Regulamento.

Nesse sentido, o Painel Administrativo entende que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com marca registrada pela Reclamante e, portanto, 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 do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam indícios de má-fé na utilização do nome de domínio em disputa:

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 de 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.

O Painel Administrativo entende estar configurada no presente caso a hipótese (d) do parágrafo único do art.7 do Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada do nome de domínio em disputa.

A Reclamante é empresa mundialmente conhecida por seus produtos e serviços no ramo de tecnologia, e o conteúdo do nome de domínio em disputa fazia clara referência ao programa EXCEL da Reclamante, indicando que a Reclamada tinha conhecimento da marca e produto da Reclamante no momento do registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa, quando ativo, redirecionava para um website que oferecia serviços de treinamentos do programa EXCEL da Reclamante, fazendo uso da marca EXCEL e de propriedades visuais utilizadas pela Reclamante (Anexos D1 e D2 da Reclamação). Destaca-se que a Reclamante oferece o seu próprio serviço de treinamento do produto EXCEL.

Nesse sentido, e, apesar de o website da Reclamada, no presente momento, encontrar-se inativo, o registro do nome de domínio em disputa com acréscimo do termo “club” à marca da Reclamante demonstra má-fé da Reclamada e uma tentativa de se aproveitar da reputação da Reclamante para atrair potenciais consumidores ao seu website e assim desviar clientela da Reclamante.

A ausência de manifestação da Reclamada no presente procedimento contribui para o entendimento de configuração de má-fé no caso.

Nesse sentido, o Painel Administrativo 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, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <excelclub.com.br> seja transferido para a Reclamante.¹

/Simone Lahorgue Nunes/

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 11 de outubro de 2024

Local: Rio de Janeiro, RJ, Brasil

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.