



Nomes de Domínio – Registro ou uso em *Má-fé* –

Curso CASD-ND | CSD-ABPI – Disputas de Nomes de Domínio: Dominando a Resolução de Conflitos

16 de dezembro de 2024



Plano de Apresentação

1. Má-fé: conceito, escopo e taxonomia
2. Regulamento SACI-Adm v *UDRP Policy*
3. Natureza adjudicatória: decisão administrativa & judicial



Má-fé: conceito, escopo e taxonomia

- **A base / ferramental normativo: Regulamento SACI-Adm**

Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob '.br' (**Regulamento SACI-Adm**)

- **Remédios jurídicos**

Transferência ou cancelamento

- **Rigor probatório**

Balanço de probabilidades

- **Cognição sumária**



Má-fé: conceito, escopo e taxonomia

- **Requisitos (cumulativos) para o acolhimento do pedido de cancelamento ou transferência**
 - i. Nome de domínio idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com sinal distintivo sobre o qual a Reclamante detenha direitos;
 - ii. Ausência de direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio;
 - iii. Má-fé da Reclamada no registro ou uso do nome de domínio.



Má-fé: conceito, escopo e taxonomia

• O que é má-fé?

- Estado de consciência de desconformidade ao ordenamento jurídico.
Pressupõe intencionalidade
- Obter vantagem indevida ou comportar-se de forma a lesar direitos de propriedade intelectual da Reclamante (âmbito do Regulamento SACI-Adm)
- Ônus da prova recai sobre a Reclamante
- Rigor probatório: balanço de probabilidades
- Especialista autorizada a extrair inferências negativas do agir da parte Reclamada (revelia)



Má-fé: taxonomia

- Regulamento SACI-Adm, art. 7º, § único & Regulamento da CASD-ND, art. 2.2
- Circunstâncias **não exaustivas** que constituem indícios de má-fé no uso de um nome de domínio, a saber:
 1. O Titular (Reclamado) registrou o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
 2. O Titular (Reclamado) registrou o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
 3. O Titular (Reclamado) registrou o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
 4. Ao usar o nome de domínio, o Titular (Reclamado) 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.



Má-fé: atipicidades?

- **Atipicidade:** possibilidade de 'outras rotas' evitadas de má-fé? – sim, rol não exaustivo de circunstâncias – meramente 'ilustrativo'
- **Ônus da prova** recai sobre a Reclamante
- Discricionariedade da Especialista (livre convencimento) (art. 10.2 do Regulamento da CASD-ND e art. 4º do Regulamento SACI-Adm)



Má-fé: taxonomia

Circunstância 1: objetivo de venda, aluguel ou transferência do nome de domínio

• Observações:

- Análise casuística
- A prática de revenda, por si só, não caracteriza a má-fé
- **Fatores relevantes:** o grau de distintividade da marca e a natureza do nome de domínio. Por exemplo, marca+termo descritivo ou indicação geográfica:
 - www.porsche-saopaulo.com.br (fictício)
 - www.dior-perfume.com.br (fictício)



Má-fé: taxonomia

Circunstância 1: objetivo de venda, aluguel ou transferência do nome de domínio

- **Fatores** que informam essa circunstância:
 - O grau de distintividade do sinal distintivo e a reputação da Reclamante
 - A alta probabilidade de a Reclamada conhecer os direitos da Reclamante
 - Prática reiterada de registros abusivos
 - Pedido de contrapartida para a permuta do registro
 - Conduta reprovável/lesiva da Reclamada: forçar uma solução negociada; ofertar ou 'leiloar' o nome de domínio por valor exorbitante



Caso prático



A Reclamada registrou o nome de domínio <**dpo.com.br**> em 2015, o qual não aponta para um efetivo sítio de Internet ativo. A Reclamante iniciou suas atividades comerciais em 1997 e obteve vários registros de marca para DPO, em 2003, em conexão com artigos esportivos. A Reclamante gera milhões de euros em receita nos mercados europeu e norte-americano. A Reclamante forneceu provas de que é uma presença dominante nos sites de busca para o termo de pesquisa "DPO". A Reclamante, anonimamente por meio de um corretor, indagou se o nome de domínio <**dpo.com.br**> estaria à venda. O corretor respondeu que a Reclamada o venderia por R\$ 500.000,00. A Reclamante então iniciou o procedimento SACI-Adm perante a CASD-ND, alegando que a Reclamada registrara o nome de domínio em má-fé tendo a Reclamante como 'alvo', e usa o nome de domínio de má-fé ao exigir valor exorbitante por sua venda.

Questionamentos:

- 1) A Reclamada agiu de má-fé ao registrar ou utilizar o nome de domínio?
- 2) A sua análise mudaria se o preço de venda fosse R\$500,00 **ou** R\$ 5,000,000.00?
- 3) A Reclamada possui vários nomes de domínio compostos de três letras. A Reclamante, sediada na França, não apresentou qualquer prova de que seu sinal distintivo é conhecido no Brasil, onde reside a Reclamada. A Reclamada agiu de má-fé ao registrar ou utilizar o nome de domínio?



Má-fé: taxonomia

Circunstância 1: objetivo de venda, aluguel ou transferência do nome de domínio

• Decisões:

- Caso OMPI n. DBR2023-0003 <starlink.com.br> (transferência)
- Caso CASD-ND202302 <panda.com.br> (rejeição)
- Caso CASD-N20202 <eaa.com.br> (rejeição)



Questionamentos?



Má-fé: taxonomia

Circunstância 2: objetivo de impedir que a Reclamante registre o nome de domínio

• Observações:

- Atentar para a natureza do nome de domínio
- Invariavelmente pressupõe objetivo pecuniário (circunstância 1)
- Verificar se a Reclamada reúne conduta reiterada de registros abusivos (> 2)



Má-fé: taxonomia

Circunstância 2: objetivo de impedir que a Reclamante registre o nome de domínio

- **Decisões:**

- Caso CASD-ND 202218 <fla.com.br> (transferência)
- Caso CASD-ND 202316 <corinthianstv.com.br> (transferência)
- Caso OMPI n. DBR2012-0004 <petrobrasnacopa.com.br> (transferência)



Questionamentos?



Má-fé: taxonomia

Circunstância 3: objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante

- **Observações:**

- Aplica-se noção mais ampla/extensiva de 'competidor', ou seja alguém que atue em oposição a outrem para ganho monetário, direto ou não
- Por exemplo, ex-clientes, funcionários, agentes, assistentes técnicos/especializados, ou parceiros comerciais
- Não inclui crítica genuína e não comercial



Má-fé: taxonomia

Circunstância 3: objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante

• Decisões:

- Caso CASD-ND 202306 <atendimentobrastemp.com.br> (transferência)
- Caso CASD-ND 202067 <kirkland.com.br> (transferência)
- Caso CASD-ND 20194 <autorizadasamsung.com.br> (transferência)



Questionamentos?



Má-fé: taxonomia

Circunstância 4: objetivo de gerar *provável* confusão

'Ao usar o nome de domínio, o Titular (Reclamado) 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.'

- **Observações:**
 - Circunstância *'catch-all'*
 - Presunção de má-fé



Má-fé: taxonomia

Circunstância 4: objetivo de criar confusão

- **Fatores** que evidenciam essa circunstância:
 - confusão real entre o nome de domínio e o sinal distintivo
 - intenção de causar confusão
 - a ausência de direitos ou interesses legítimos da Reclamada



Má-fé: taxonomia

Circunstância 4: objetivo de criar confusão

- **Fatores** que evidenciam essa circunstância:
 - redirecionamento do nome de domínio a outro sítio de Internet de titularidade da Reclamada (mesmo com *disclaimer*)
 - redirecionamento do nome de domínio a sítio de Internet da Reclamante ou competidor; e
 - ausência de qualquer uso concebível de boa-fé



Má-fé: considerações adicionais

- Natureza do nome de domínio (eg apelido famoso com grafia incorreta)
- Conteúdo do sítio de Internet (eg material difamatório ou inverídico; PPC (pagar por clique)) e propósito de uso (eg envio de e-mails, links maliciosos etc.)
- Prática reiterada (ou indícios de tentativa) da Reclamada de usar a Reclamante como 'alvo'; áreas comuns de mercado, consumidores, zona geográfica
- Ausência de explicação plausível para a escolha do nome de domínio



Má-fé: a posse passiva ou não uso

- Critérios utilizados para examinar se haveria, na posse passiva, caracterização de má-fé:
 - i. O grau de distintividade e reputação da marca da Reclamante;
 - ii. A ausência de resposta da Reclamada ou a não apresentação de provas de sua real ou possível boa-fé;
 - iii. A atitude da Reclamada de esconder sua identidade ou apresentar falsos dados de contato; e
 - iv. A implausibilidade do uso do nome de domínio em boa-fé.

(Origem: Caso OMPI n. D2000-0003 <telstra.org>)



Caso prático



A Reclamante foi constituída em 2020 e registrou, em 2022, BACCUS como marca comercial para vinhos. A Reclamada registrou <baccus.com.br> como nome de domínio em 2016. A Reclamada publica em seu sítio de Internet textos relacionados à história do vinho no mundo.

Questionamentos:

- 1) A Reclamada agiu de má-fé ao registrar ou utilizar o nome de domínio?
- 2) E se o sítio de Internet da Reclamada passar a veicular anúncios de cursos de enologia?
- 3) Em 2023, a Reclamada começou a anunciar vinhos em <baccus.com.br>. A Reclamada agiu de má-fé ao registrar ou utilizar o nome de domínio?
- 4) E na hipótese de o nome de domínio não apontar para um efetivo sítio de Internet ativo?



Má-fé: taxonomia

Circunstância 4: objetivo de criar confusão

- **Decisões:**

- Caso CASD-ND 202434 <tiktokmusic.com.br> (transferência)
- Caso OMPI n. DBR2023-0007 <central-electrolux.com.br> (transferência)
- Caso CASD-ND 202054 <lego.com.br> (transferência)
- Caso CASD-ND 201917 <somposaude.com.br> (transferência)



Questionamentos?



SACI-Adm v *UDRP Policy*

- **Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP Policy):**
 - Parágrafo 4(a)(iii) da UDRP: Má-fé da Reclamada no registro e uso do nome de domínio
 - Embora requisito cumulativo, hipóteses de má-fé podem estar interligadas (registro+uso)



SACI-Adm v UDRP Policy

- Parágrafo 4(b) da UDRP Policy – circunstâncias de registro e uso de má-fé:
 1. A Titular (Reclamada) registrou o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros, **por um valor considerado excessivo em relação ao custo associado ao nome de domínio;**
ou
 2. A Titular (Reclamada) registrou o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente, **desde que apresente conduta que reflita este padrão de comportamento;** ou
 3. A Titular (Reclamada) registrou o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
 4. A Titular (Reclamada), ao usar o nome de domínio, 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 a **marca** da Reclamante. **(grifos nossos)**



Natureza adjudicatória: decisão administrativa & judicial

- Decisões emitidas no âmbito do Regulamento SACI-Adm e da *UDRP Policy* estão **sujeitas à (re)apreciação do mérito por cortes judiciais**
- As partes podem ingressar com ação judicial para contestar o resultado:
 - Regulamento SACI-Adm (art. 24): **15** dias úteis da notificação da decisão
 - *UDRP Policy* (parágrafo 4(k)): **10** dias úteis da notificação da decisão
- Entretanto, **a judicialização é prática infrequente**. Por exemplo, na CASD-ND: **511** disputas encerradas, das quais apenas 32 foram judicializadas (6.3%)



Questionamentos?

Obrigado!



GUSTAVO MOSER

gustavomoser.com

gustavo@gustavomoser.com