CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)

REINVENT LTD. X C. D. O.
PROCEDIMENTO N° 202234

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

REINVENT LTD., Limassol, Chipre, representada por SALUSSE, MARANGONI, PARENTE, JABUR ADVOGADOS, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "**Reclamante**").

C. D. O., CPF 041.***.***-97, com endereços eletrônicos informados ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <*betmaster.com.br*> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 19/01/2022.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 26/07/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 26/07/2022, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio <*betmaster.com.br*>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do

documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 28/07/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <*betmaster.com.br*>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste Procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob ".br" (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 19/01/2022.

Em 01/08/2022, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante o saneamento da Reclamação, ressalvando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 01/08/2022, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 03/08/2022 o Reclamado apresentou Resposta tempestiva. Em 17/08/2022 a Secretaria Executiva, em cumprimento ao disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, comunicou ao Reclamado a existência de irregularidades formais na Resposta, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para regularização nos termos dos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND. Em 19/08/2022 o Reclamado apresentou petição acompanhando de respectivos documentos corrigindo as irregularidades formais indicadas anteriormente.

Em 06/09/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 13/09/2022, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega em suma que:

a1. é a legítima titular da marca "BETMASTER", registro nº 912568917, classe NCL(11) 41, depositada em 11/04/2017 e concedida no Brasil em 19/03/2019 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como de que é titular do registro da marca "BETMASTER" em outros países, tais como registro italiano nº 2015000057307, depositado em 01/10/2015 e concedido em 20/06/2017, nas classes 09, 36, 41 e 42; registro europeu nº 016577736, depositado em 10/04/2017 e concedido em 10/01/2018, nas classes 09, 36, 41 e 42; e registro internacional nº 1392868, designando Estados Unidos, México, Quênia e Rússia, para a marca BETMASTER, registrado em 06/10/2017, nas classes 09, 36, 41 e 42;

a2. é uma empresa internacional que desenvolve soluções tecnológicas inovadoras, prestando serviços nas áreas de finanças, jogos e apostas, sendo que uma das atividades da Reclamante é o site de apostas BETMASTER®, voltado a apostas em esportes, destinado a clientes finais que cumprem os requisitos de idade legal em mercados regulados na Europa, África, Ásia e América Latina;

a3. a marca BETMASTER® da Reclamante tem uma notória presença *on line*, tendo a Reclamante obtido reconhecimento e elevado grau reputacional, tendo se tornado uma fonte confiável de entretenimento para milhares de usuários ao redor do mundo;

a.4. utiliza diversos nomes de domínio, dentre os quais <betmaster.com> e <betmaster.io>, respectivamente registrados em 14 de outubro de 2001 e 27 de maio de 2016;

a.5. o Nome de Domínio em disputa, <betmaster.com.br>, reproduz integralmente, tanto a marca BETMASTER® quanto os nomes de domínio anteriores da Reclamante <betmaster.com> e <betmaster.io> (Anexos 6, 8, 9, 10, 11 e 12), restando evidente a possibilidade de confusão do público consumidor;

a.6. a conduta do Reclamado no art. 3º, alíneas (a) e (c), do Regulamento SACI-Adm, haja vista ter a Reclamante o direito de exclusividade tanto sobre a marca registrada BETMASTER quanto sobre nomes de domínio anteriores idênticos que a incorporam;

a.7. o Reclamado não possui qualquer direito ou legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio em disputa, na medida em que: **a.** a Reclamante nunca autorizou o Reclamado a levar a registro o Nome de Domínio em disputa, não sendo ele um representante ou agente da Reclamante; **b.** o Dome de Domínio em disputa não está sendo usado em conexão com um uso legítimo ou uma oferta legítima de produtos ou serviços; **c.** o Nome de Domínio em disputa está sendo oferecido à venda conforme

conteúdo anunciado na página (website) relativa ao nome de domínio; **d.** o Reclamado não é conhecido pelo Nome de Domínio em disputa, conforme revela busca de seu nome somado ao Nome de Domínio em disputa; **e.** o Reclamado é titular de 93 (noventa e três) nomes de domínio, o que pode indicar se tratar de um pirata cibernético contumaz (Anexo 18 da Reclamação), possivelmente buscando lucrar com o registro indevido de nomes de domínio que violam direitos alheios;

a.8. todos os fatos acima elencados, analisados separadamente ou em conjunto, levam à conclusão de que a má-fé do Reclamado ao levar a registro o Nome de Domínio em disputa é incontestável, nos termos do Art. 3º, parágrafo único, (a), do Regulamento do SACI-Adm.

Por fim, a Reclamante requer que o Registro.br seja oficiado para fornecer a listagem completo dos nomes de domínio detidos pelo Reclamado e a transferência do Nome de Domínio para sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado alega em suma que:

b.1. é proprietário da "ivirtual.com.br", uma agência digital especializada em sites e que, desde 2012, trabalha com desenvolvimento de sites (domínios) e portais para Internet;

b.2. dentre seus trabalhos, está a busca de domínios para clientes através dos processos legais, como: Proclib e Processo Competitivo, feitos pelo órgão Registro.br;

b.3. além desses meios, também realiza a busca de domínios para clientes por meios de consulta de domínios, que são realizadas através de contatos e tratativas diretas com detentores de domínios em desuso e/ou disponíveis à venda em Marketplaces de domínios, ex: SEDO.com.br, conhecida mundialmente em Sedo.com;

b4. alguns clientes desistem dos projetos com o domínio encontrado, e o Reclamado acaba ficando com estes domínios em seu portfólio, motivo pelo qual possui os vários domínios mencionados pela Reclamante Anexo 18, os quais são reservados para outros projetos futuros de curto prazo, porém nunca na forma *passive holding,* ficando também estes domínios disponíveis para outros potenciais interessados que assim o fizer;

b.5. o domínio BetMaster.com.br foi registrado pelo Reclamado em 19/01/2022, seguindo todas as normas e regras de registro do Registro.br, tendo sido adquirido através do Processo de liberação de domínios - *Proclib*;

b.6. o primeiro registro do domínio BetMaster.com.br foi feito em 24/01/2018, data anterior a concessão da marca BetMaster pelo INPI em 19/03/2019 para a Reclamante;

b.7. no processo de liberação executado pelo Registro.br a Reclamante teve oportunidade de participar e/ou solicitar ao NIC.BR/REGISTRO.BR "direito de

preferência" ao Nome de Domínio, momento no qual poderia ser registrado livremente pela Reclamante;

b.8. o Nome de Domínio foi registrado sobre o termo "*Bet Master*" (termo em separado) e não "*betmaster*", termo unificado que foi feito o depósito da marca no INPI;

b.9. o Reclamado não tinha tal conhecimento até então do site, bem como da marca da Reclamante, pois ela não possui sede em nosso país;

b.10. o site mencionado não possui notoriedade expressiva no mercado brasileiro de apostas, por se tratar da atividade legalizada relativamente a pouco tempo no Brasil, em dezembro de 2018 (Lei nº 13.756/2018);

b.11. a Reclamante nunca iniciou tratativas com o Reclamado para a transferência amigável do domínio, o que teria feito caso fosse contatado, podendo até mesmo transferir o Nome de Domínio sem custos;

b.12. o termo "*betmaster*" poderia ser traduzido como "apostador" ou "apostadora", enquanto o termo "*bet master*" poderia ser traduzido como "Mestre de apostas", sendo expressões bem diversas, tratando-se assim de um nome de domínio com termos genéricos e distintos;

b.13. existia uma "página de venda" para este domínio, o que é muito comum, principalmente em outros países, porém que no Brasil ainda não há tal hábito de domínios em desuso serem negociados, porém que nunca foi a intenção de agir de "má-fé" e essa seria simplesmente uma forma de divulgar, assim como são feitos em terrenos e casas, para que os interessados saibam que este domínio está em desuso e/ou disponível;

b.14. haveria um abuso do direito que foi conferido ao titular da marca em face de um legítimo direito do titular do domínio [Reclamado], que não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet;

b.15. segundo normas e procedimentos do PROCLIB, (Processo de liberação de domínios do registro.br) depois de expirado o domínio volta a ficar disponível, caso que ocorreu no processo de 19/01/2022, onde foi adquirido este domínio betmaster.com.br, em um processo aberto e público com duração de 15 dias, podendo qualquer um ter registrado, inclusive pela Reclamante;

b.16. que o "direito não socorre aos que dormem", segundo o Art. 35, V 3, § 2º da Lei das Sociedades Anônimas, sendo que em caso de disputas de nomes de domínio, isoladamente considerado, a proteção se dará com base justamente nas Resoluções e Anexos do Comitê Gestor, valendo o princípio *"First Come, First Served",* com base no STJ, REsp nº 594.404 - DF (2003⁄0168857-8).

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm) é aplicável às situações em que um terceiro, denominado de "Reclamante", contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

A Reclamante, na abertura do Procedimento, deverá expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante (art. 3º, caput e parágrafo único, do SACI-Adm e art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND), cumulado com a comprovação de existência de, pelo menos, um dos requisitos descritos nos artigos 3º, "a", "b" e "c", do SACI-Adm e 2.1. do Regulamento da CASD-ND.

Conforme prescrevem os artigos 13º, §5º do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4. do Regulamento da CASD-ND, se o titular do nome de domínio não apresentar defesa no prazo legal, o Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento – assegurando a igualdade entre as partes (art.30º do Regulamento SACI-Adm) – sendo que a decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia do Reclamado.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

A Reclamante, na abertura do Procedimento (art. 3º do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento da CASD-ND), deve comprovar que o nome de domínio objeto do conflito se enquadra em ao menos uma das situações abaixo:

> (a) 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) 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) 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.

No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínios e marcas é aplicável também a legislação pátria, mais particularmente a Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI (vide precedentes da CASD-ND, por exemplo ND201614).

Nesta seara, a Reclamante alegou e comprovou que é titular da marca mista "BETMASTER" registro nº 912568917, classe NCL(11) 41, depositada em 11/04/2017 e concedida no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 19/03/2019, bem como de que é titular do registro da marca "BETMASTER" em outros países, tais como registro italiano nº 2015000057307, depositado em 01/10/2015 e concedido em 20/06/2017, nas classes 09, 36, 41 e 42; registro europeu nº 016577736, depositado em 10/04/2017 e concedido em 10/01/2018, nas classes 09, 36, 41 e 42; e registro internacional nº 1392868, designando Estados Unidos, México, Quênia e Rússia, para a marca BETMASTER, registrado em 06/10/2017, nas classes 09, 36, 41 e 42.

Logo, é incontroverso que a Reclamante é detentora de direitos de marca envolvendo a expressão "BETMASTER", sendo que referidos direitos de marca são anteriores ao registro pelo Reclamado do Nome de Domínio objeto deste Procedimento (19/01/2021), estando atualmente devidamente concedidos e vigentes.

O Nome de Domínio <betmaster.com.br> de titularidade do Reclamado se utiliza de expressão idêntica à existente na marca da Reclamante registrada no Brasil (registro nº 912568917). Embora a marca da Reclamante tenha sido registrada na forma mista, com a expressão "BETMASTER" estilizada, a impressão de conjunto causada pela marca é muito similar a própria expressão nominativa "BETMASTER", valendo ressaltar que referida marca mista não inclui outro elemento figurativo, apenas a expressão "BETMASTER" estilizada. Há, portanto, nítida similaridade entre as impressões de conjunto do Nome de Domínio e da marca de titularidade da Reclamante, suficiente para criar confusão, enquadrando-se assim nas situações previstas na alínea "a", do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e alínea "a", do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

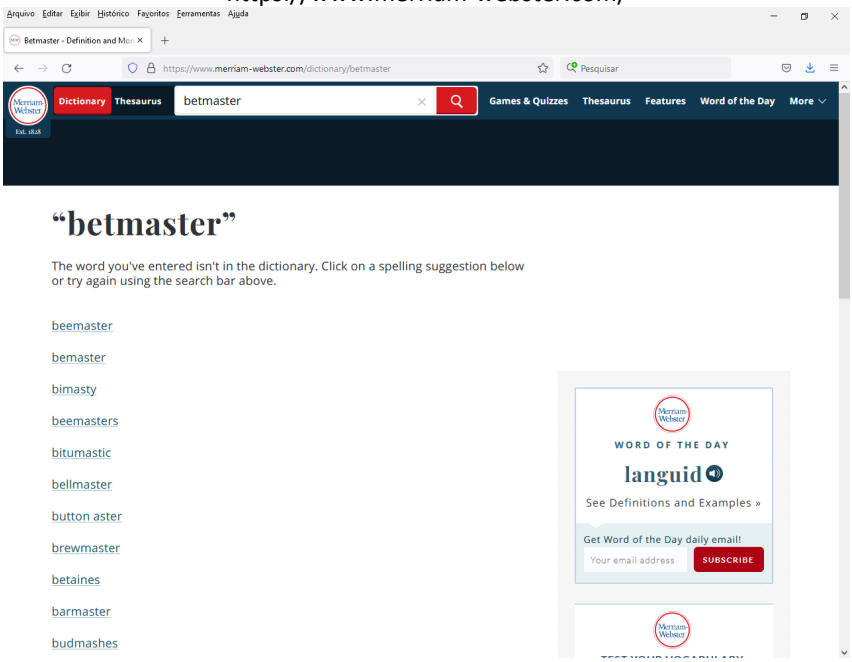
A alegação do Reclamado (vide item b.1., pg.2 da Defesa) de que "o nome de domínio foi registrado sobre o termo "***Bet Master***" (termo em separado) e não "**betmaster**" – termo unificado que foi feito o depósito da Marca no INPI" não procede. Em primeiro lugar, porque conforme ratificado pelo Registro.br (vide Resposta do NIC.br de 28 de

julho de 2022), o Nome de Domínio em disputa é <betmaster.com.br> em que a expressão "betmaster" está escrita de forma unificada, sem espaço entre "bet" e "master", assim como a marca mista da Reclamante, cujo expressão "BETMASTER" está escrita sem espaço entre "BET" e "MASTER". Em segundo lugar, porque somente é possível realizar registros de nome de domínio com caracteres válidos em conformidade com as regras do Registro.br (Resolução CGI.br/RES/2008/008/P e Resolução CGI.br/RES/2017/031), o que exclui a possibilidade de registros de nome de domínio com espaços tal como alegado pelo Reclamado. Em terceiro lugar, ainda que ao invés de um espaço entre "BET" e "MASTER" houvesse por exemplo um "hífen" ("BET-MASTER"), tal hífen seria descartado automaticamente pelo Registro.br para fins de análise de equivalência a um domínio pré-existente (Par. único do art.3° da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P). Em quarto lugar, ainda que a alegação fosse a inversa, de que a marca da Reclamante teria um espaço entre "BET" e "MASTER", e o nome de domínio fosse redigido unificado ("BETMASTER"), tal diferença não alteraria a impressão de conjunto causada pela expressão e o respectivo risco de confusão.

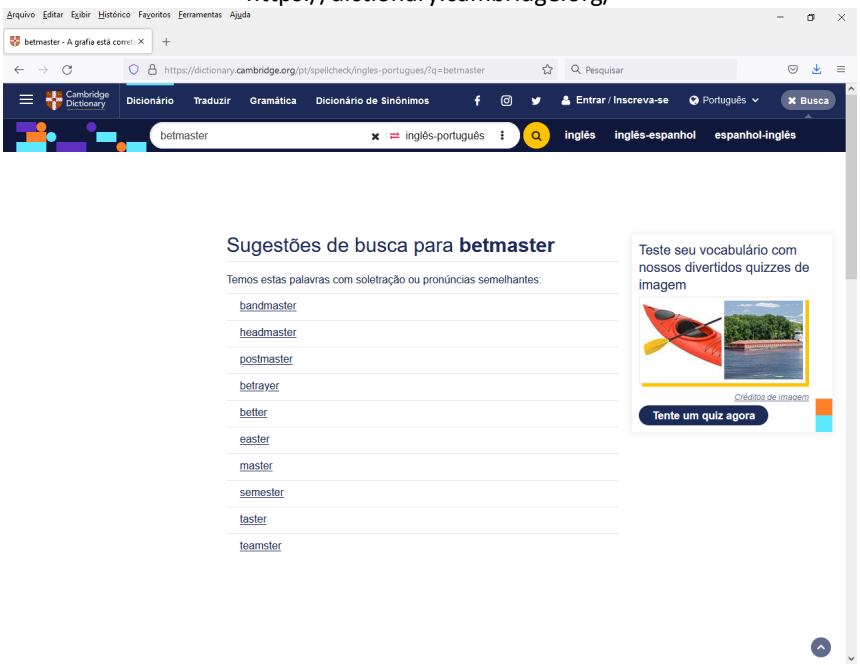
Igualmente, levando em consideração também a alegação do Reclamado de que o termo "*betmaster*" poderia ser traduzido como "apostador" ou "apostadora", enquanto o termo "*bet master*" poderia ser traduzido como "Mestre de apostas", sendo expressões bem diversas, tratando-se assim de um nome de domínio com termos genéricos e distintos (vide item b.12, pg.4 da Reclamação e Anexos 4 e 5), cumpre salientar que essa interpretação parte de uma premissa inicial equivocada de que o Nome de Domínio <betmaster.com.br> foi registrado com o termo "bet" separado de "master" e a marca da Reclamante foi registrada com referidos termos unificados, ou o inverso, o que conforme já relatado, em qualquer hipótese não corresponde à realidade dos fatos. Assim, tal argumento resta prejudicado. Não obstante, ainda que isso fosse possível, e que a única tradução dos termos "*betmaster*" fosse "aspostador(a)" e "*bet master*" fosse "mestre apostador", a semelhança fonética e ideológica entre as expressões permanece sendo suficiente para causar risco de confusão.

A despeito das considerações acima, verifica-se que a tradução trazida pelo Reclamado para a expressão "*betmaster*" como sendo "apostador(a)", com base no Google Tradutor (https://translate.google.com.br) não é precisa linguisticamente, tendo em vista que referida palavra escrita de modo unificada indica neologismo que mesmo na língua inglesa não está dicionarizada, conforme consulta a renomados dicionários da língua inglesa, tais como https://www.merriam-webster.com/ ; https://dictionary.cambridge.org/ e https://www.thefreedictionary.com/:

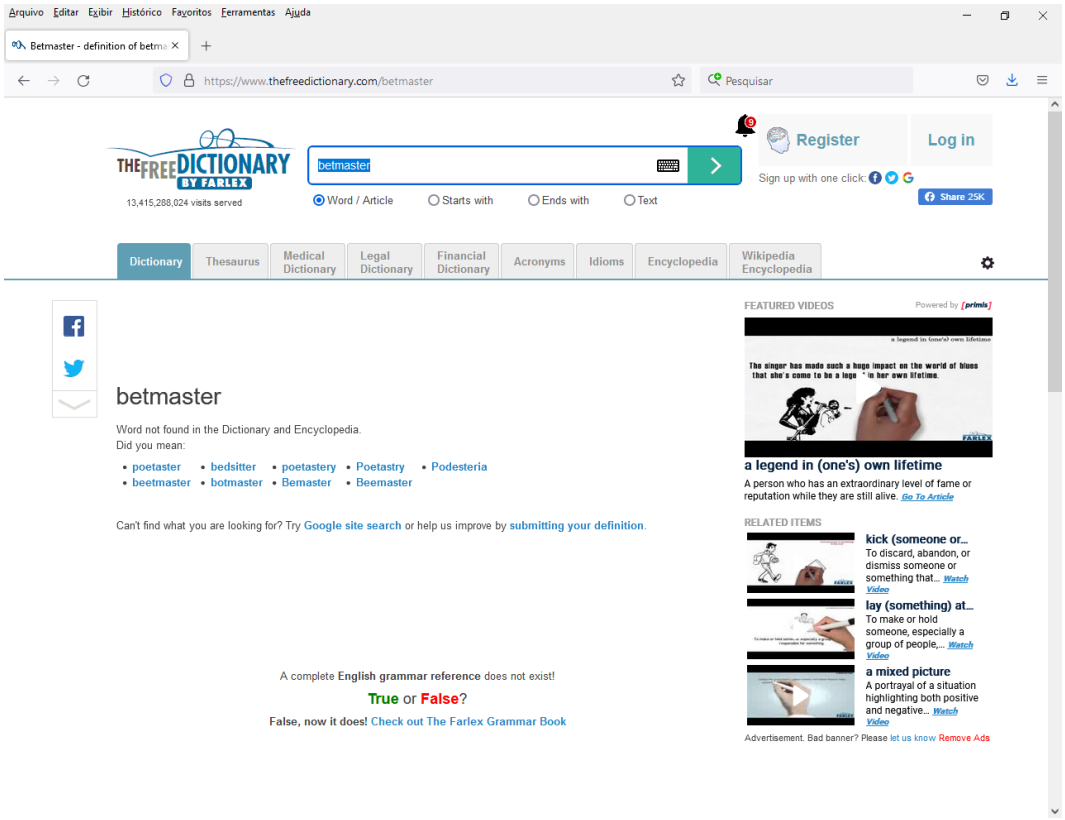
https://www.merriam-webster.com/



https://dictionary.cambridge.org/

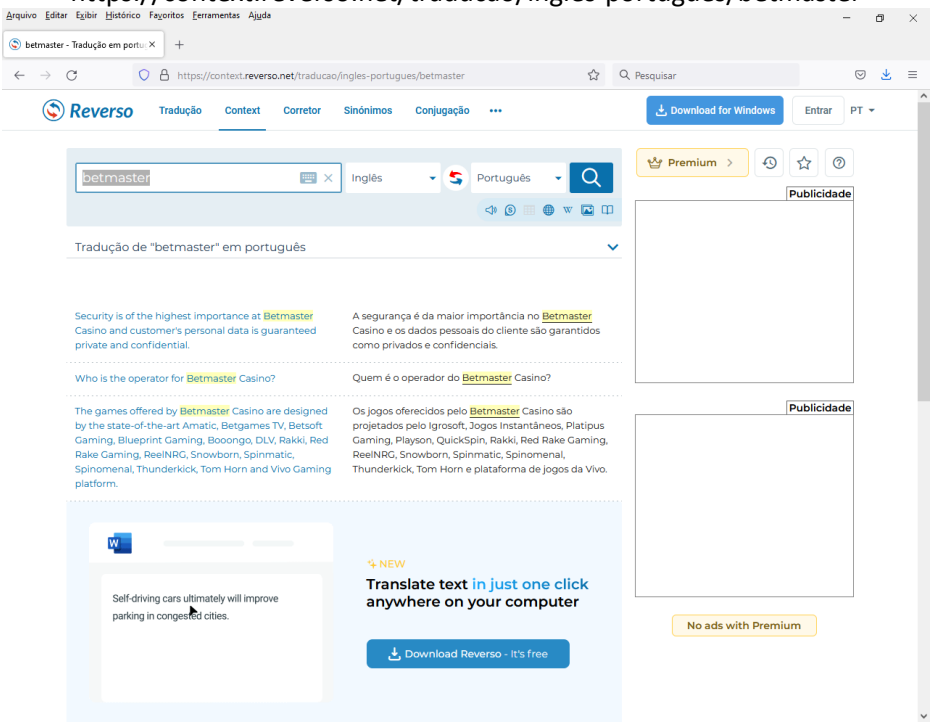


https://www.thefreedictionary.com/

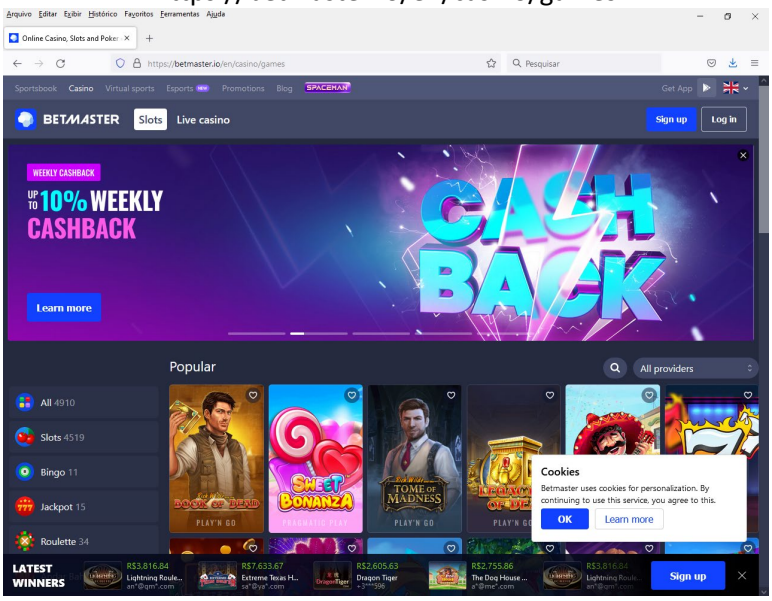


Mais ainda, quando referida expressão é traduzida por meio do renomado dicionário-tradutor https://www.reverso.net/, o qual realiza uma pesquisa contextual da aplicação do termo para realizar a tradução, verifica-se que a contextualização da tradução remete a referências de "Betmaster Casino" (vide https://context.reverso.net/traducao/ingles-portugues/betmaster), uma das modalidades de apostas do site da Reclamante (https://betmaster.io/en/casino/games):

https://context.reverso.net/traducao/ingles-portugues/betmaster



https://betmaster.io/en/casino/games



Portanto, ao contrário do afirmado pelo Reclamado, a expressão "BETMASTER" escrita de modo unificado não pode ser considerada, à primeira vista, como sendo uma expressão genérica, tanto é assim que atualmente não se encontra amplamente dicionarizada, bem como não pode ser considerada necessariamente traduzida como "apostador(a)". A própria proximidade da pronúncia das expressões "BETMASTER", escrita de modo unificado, quanto "BET MASTER", escrita de modo separado, levam o consumidor-usuário médio ao mesmo sentido da expressão como sendo "mestre apostador" ou "mestre de apostas", o que reforça o risco de confusão. Por fim, fato é que a marca mista com a expressão "BETMASTER" estilizada tal como consta do Certificado de Registro emitido pelo INPI (nº 912568917), goza de presunção de validade, e mesmo que seja considerada como uma marca evocativa para o segmento de apostas, há similaridade gráfica, fonética e ideológica entre a marca registrada e o Nome de Domínio <betmaster.com.br> é tão alta, que não se pode afastar o risco de confusão.

Assim, a Reclamante logrou êxito em demonstrar que o Reclamado imita sinal marcário que é de sua titularidade no Brasil e, ainda, ao demonstrar que a data de registro do nome do domínio (19/01/2022) é posterior a data de depósito da marca registrada similar capazes de criar confusão ou associação, resta devidamente comprovada a hipótese do artigo 3º "a" do SACI-Adm e artigo 2.1. "a" da CASD-ND, no sentido de que o Nome de Domínio <betmaster.com.br>, é idêntico o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, depositada junto ao INPI antes do registro do Nome de Domínio objeto do conflito.

Não bastasse, os arts. 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial, também permitem ao depositante ou titular zelar pela integridade material ou reputação de suas marcas depositadas ou registradas no INPI, impedindo, assim, que terceiros maculem a imagem e bom nome que uma marca goza no mercado, o que é extensível ao nome de domínio.

Outrossim, a defesa dos direitos de titulares de marca frente a nomes de domínio que imitem marcas registradas, podendo causar uma associação ou confusão indevida em consumidores, está amparada na jurisprudência brasileira:

> "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO. APARELHOS DE GINÁSTICA. COMERCIALIZAÇÃO. EX- REPRESENTANTE COMERCIAL. USO DE DOMÍNIO ELETRÔNICO (SÍTIO DE INTERNET). VIOLAÇÃO À PATENTE DA MARCA REGISTRADA DA EMPRESA FABRICANTE. ABSTENÇÃO DO USO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1**. Incide em concorrência desleal, induzindo em erro o consumidor, a ex-representante comercial de empresa fabricante de aparelhos de ginástica para a terceira idade que, por domínio eletrônico (sítio de internet), vale-se do nome e da marca**

> **registrada da representada para a comercialização de produtos assemelhados, impondo-se a abstenção de seu uso, sob pena de pagamento de multa cominatória.** A restrição, porém, não alcança o domínio eletrônico que não gere confusão com a marca registrada da ex-representada. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido".[1] (grifo nosso)
>
> "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EXPRESSÃO REGISTRADA COMO MARCA PELA AGRAVADA - RECONHECIMENTO - CONFLITO ENTRE MARCA E DOMÍNIO - LEGISLAÇÃO INSUFICIENTE - TENDÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL EM DAR PREFERÊNCIA AO DOMÍNIO EM QUE JÁ TENHA MARCA REGISTRADA - DILAÇÃO DE PRAZO PARA QUE A AGRAVANTE TOME AS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA O FIM DE SE ABSTER DO USO DO DOMÍNIO DA MARCA EM QUESTÃO, BEM COMO ALTERAR CONTRATO SOCIAL. **O registro de domínio ou de um nome vem sendo interpretado como uma espécie de marca, passível de proteção legal, através da legislação de marcas e patentes.** A tendência internacional é a de equiparar-se o registro de domínio a uma marca protegida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - POR UNANIMIDADE"[2]. (grifo nosso)

Nessa seara, um consumidor médio, o qual é aquele que se atenta ao conjunto global dos sinais, ao acessar ou visualizar o Nome de Domínio, poderá ser erroneamente levado a crer que o site se trata de um nome de domínio de titularidade da Reclamante, causando evidente risco de confusão ou associação. Vale salientar que as marcas estão registradas no Brasil e no exterior, havendo evidente risco de confusão ou associação indevida.

Desta maneira, a Reclamante demonstrou que o conflito sob análise se enquadra na situação prescrita pelo art. 3º "a" do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1. "a" do Regulamento CASD-ND.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é titular da marca mista "BETMASTER", registro nº 912568917, classe NCL(11) 41, depositada em 11/04/2017 e concedida no Brasil pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 19/03/2019. A Reclamante também alegou e comprovou que é titular do registro da marca "BETMASTER" em outros países, tais como registro italiano nº 2015000057307,

[1] TJPR, Apelação Cível nº 1.193.946-3, Rel. Des. FÁBIO HAICK DALLA VECCHIA, 7ª CC, DJe 2.dez.2014
[2] TJPR - 17ª C.Cível - AI - 516644-9 - Curitiba - Rel.: Fernando Vidal de Oliveira - Unânime - - J. 04.fev.2009

depositado em 01/10/2015 e concedido em 20/06/2017, nas classes 09, 36, 41 e 42; registro europeu nº 016577736, depositado em 10/04/2017 e concedido em 10/01/2018, nas classes 09, 36, 41 e 42; e registro internacional nº 1392868, designando Estados Unidos, México, Quênia e Rússia, para a marca BETMASTER, registrado em 06/10/2017, nas classes 09, 36, 41 e 42.

A Reclamante também alegou que é uma empresa internacional que desenvolve soluções tecnológicas inovadoras, prestando serviços nas áreas de finanças, jogos e apostas, sendo que uma das atividades da Reclamante é o site de apostas BETMASTER®, voltado a apostas em esportes, destinado a clientes finais que cumprem os requisitos de idade legal em mercados regulados na Europa, África, Ásia e América Latina. Nesse sentido, a Reclamante alegou e comprovou que utiliza diversos nomes de domínio, dentre os quais <betmaster.com> e <betmaster.io>, respectivamente registrados em 14 de outubro de 2001 e 27 de maio de 2016, o que associada a existência de uma ativa proteção da marca em nível internacional demonstra que ela de fato pugna pela proteção da marca com o devido zelo.

Logo, é possível constatar acima de qualquer dúvida razoável que a Reclamante possui legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em disputa para os fins do art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, na medida em que além de ser detentora de direitos de marca no Brasil, também possui extenso portfólio de marca no exterior e utiliza nome de domínio idêntico em outras jurisdições.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado alegou que é proprietário de uma agência digital especializada em sites e que, desde 2012, trabalha com desenvolvimento de sites (“domínios”) e portais para Internet, sendo que dentre seus trabalhos, está a busca de domínios para clientes através dos processos legais, como: Proclib e Processo Competitivo, feitos pelo órgão Registro.br. Também alegou que são realizadas através de contatos e tratativas diretas com detentores de domínios em desuso e/ou disponíveis à venda em *marketplaces* de domínios, e que o domínio “BetMaster.com.br” foi registrado pelo Reclamado em 19/01/2022, seguindo todas as normas e regras de registro do Registro.br, tendo sido adquirido através do Processo de liberação de domínios – Proclib.

O “Processo de Liberação” de domínios (Resolução CGI.br/RES/2017/031 c/c Resolução CGI.br/RES/2008/008/P) tem como objetivo disponibilizar novamente nomes de domínios que tenham sido removidos por não renovação, solicitação de cancelamento, constatação de irregularidades nos dados cadastrais do titular ou que tenham sido reservados. No ato da candidatura a um nome de domínio, ou até o prazo final do

processo de liberação, o requerente poderá ser informado de que o domínio ingressou em uma fase complementar do processo de liberação, denominada "Processo Competitivo", no qual o nome de domínio será atribuído àquele que apresentar a maior oferta financeira.

A obtenção do nome de domínio por meio do Processo de Liberação, incluindo ou não a etapa complementar do Processo Competitivo, contudo, não exime o requerente do nome de domínio de cumprir com todas as demais regras da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, sendo sua obrigação e responsabilidade exclusivas a escolha adequada do nome do domínio, o qual não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros:

> Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.
> Parágrafo único - **Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros**, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br. (grifos nossos).

Nessa senda, embora o mero fato de o Reclamado exercer a atividade de "agência digital especializada em sites" e de "buscas de domínio", e que existia uma "página de venda" do Nome de Domínio <betmaster.com.br>, não configure necessariamente má-fé em todos os casos (vide ND202141 e ND201769), tais fatos geram a presunção de interesse comercial em vender o Nome de Domínio (vide ND202077 e ND201820), de modo que a existência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio devem ser avaliados levando em conta esse panorama, dando especial atenção para o parágrafo único do art.1º, que atribui responsabilidade exclusiva ao requerente (ora Reclamado) que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros.

Assim, conclui-se que o Reclamado carece de quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio <betmaster.com.br>, na medida em que: **i.** conforme alegado e comprovado pela Reclamante (vide item a7. supra) "o Reclamado não é conhecido pelo nome de domínio em disputa, conforme revela busca de seu nome somado ao nome de domínio em disputa"; **ii.** o Reclamado não apresentou em sua defesa qualquer prova acerca da existência de direitos anteriores (vide ND202061), tais

como pedidos de registro de marca, nome empresarial, direito autorais, ou outro fundamento, exceto o próprio interesse comercial em oferecer o nome de domínio para terceiros, o que poderia ser feito em conjunto com os serviços de desenvolvimento de site que ele mesmo oferece, obtendo assim proveito econômico ao manter o nome de domínio em reserva ("*passive holding*"); **iii.** a obtenção do nome de domínio por meio do processo de liberação não exime o Reclamado de se assegurar de que o nome de domínio escolhido não poderá ser nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm elencam, de modo exemplificativo, algumas circunstâncias que podem constituir indícios de má-fé 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.

Em vista do caráter exemplificativo do artigo 3º, parágrafo único do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista do procedimento pode considerar outros fatores que caracterizem indícios da prática de atos de má-fé (vide precedentes da CASD-ND, p.ex. ND201627).

Neste viés, destaca-se que na época em que o Reclamado registrou o Nome de Domínio <betmaster.com.br> (19/01/2022), o INPI já havia concedido em favor da Reclamante a marca mista "BETMASTER", concedida pelo INPI no Brasil em 19/03/2019. Mesmo considerando que o primeiro registro do Nome de Domínio <betmaster.com.br> tenha sido realizado em 24/01/2018, data anterior à concessão da marca BetMaster pelo INPI, tal como alegado pelo Reclamado, o pedido de registro da marca foi depositado em 11/04/2017, antes desse primeiro registro de Nome de Domínio, incidindo assim o art.130, inc.III, da Lei nº 9279/1996, que assegura ao depositante de uma marcar zelar

pela sua integridade material ou reputação. De qualquer forma, esse primeiro registro foi realizado por terceiro, tendo pouca ou nenhuma influência na legalidade dos atos do Reclamado e da Reclamante nesses autos.

Destaca-se também nesse contexto um fato relevante levantado pelo próprio Reclamado: a atividade de apostas em meios virtuais foi legalizada relativamente a pouco tempo no Brasil, em dezembro de 2018 por meio de Lei nº 13.756/2018. Mais precisamente, a Lei nº 13.756/2018, em seu art.29, criou a modalidade de apostas de quota fixa de temática esportiva, com possibilidade de ser comercializada em quaisquer canais de distribuição comercial, físicos e em meios virtuais. Embora tal atividade tenha sido legalizada, ainda carece de regulamentação, que deveria ter sido feita no prazo de 2 anos (§3, art.29, da Lei nº 13.756/2018).

A legalização da atividade no Brasil, corrobora, portanto, o interesse legítimo da Reclamante – empresa que efetivamente explora a atividade empresarial de apostas em vários países utilizando-se da expressão "BETMASTER" que corresponde literalmente ao Nome de Domínio <betmaster.com.br> em disputa – em registrar o Nome de Domínio <betmaster.com.br> no Brasil. Por outro lado, a legalização da atividade no Brasil gera o interesse para o Reclamado em registrar nomes de domínio adotando nomes de empresas que já estejam estabelecidas no ramo, visando futuramente vender referidos nomes, caracterizando assim as condutas previstas nas alíneas "a" e "b" do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm que podem constituir indícios de má-fé 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;".

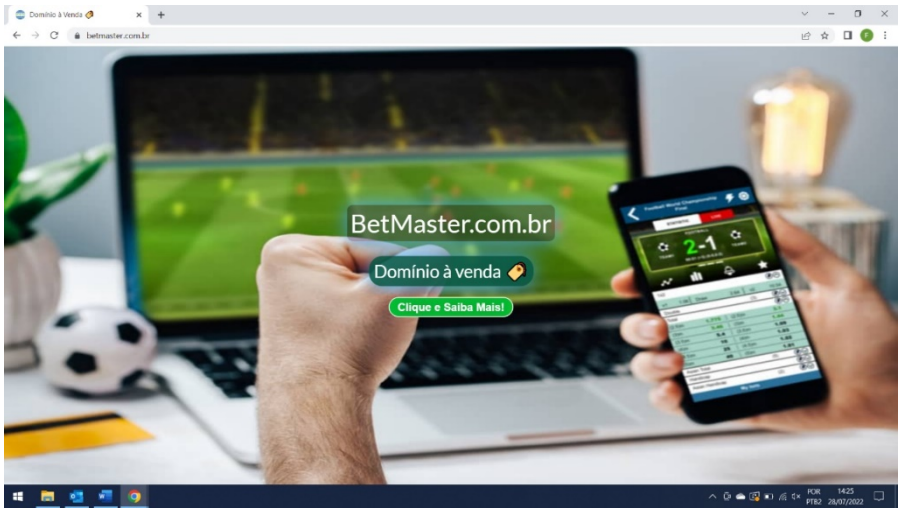
Conforme já exposto mais acima, embora o mero fato de o Reclamado exercer a atividade de "agência digital especializada em sites" e de "buscas de domínio", e que existia uma "página de venda" do Nome de Domínio <betmaster.com.br>, não configure necessariamente má-fé em todos os casos (vide ND202141 e ND201769), tais fatos geram a presunção de interesse comercial em vender o Nome de Domínio (vide ND202077 e ND201820), a qual não foi afastada suficientemente pelo Reclamado em sua defesa, na medida que: **a.** o Reclamado não comprovou a existência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio <*betmaster.com.br*>; **b.** a expressão "BETMASTER" já fazia parte de marca registrada no Brasil da Reclamante, bem como o nome de domínio correspondente já era explorado no meio virtual em diversos países (em especial, relevante reiterar que Reclamante alegou e comprovou que utiliza exatamente os nomes de domínio <betmaster.com> e <betmaster.io>, respectivamente registrados em 14 de outubro de 2001 e 27 de maio de 2016), contando inclusive com diversos registros de marcas em diversos países

envolvendo a expressão "BETMASTER"; **c.** conforme o Par. único do art. 1. da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, é **obrigação** e responsabilidade exclusiva do requerente (ora Reclamado) a escolha adequada do nome do domínio, o qual não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros.

Outro ponto relevante é que a atividade de apostas exercida pela Reclamante é oferecida justamente pelo meio virtual, tal como legalizado recentemente pelo §2º do art.29 da Lei nº 13.756/2018, de modo que a hipótese de indício de má-fé da alínea "b" do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm ("ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;") resta evidentemente caracterizada no presente caso, em que a expressão "BETMASTER" – que faz parte da marca registrada da Reclamante e de outros sites dela – seria utilizada justamente para o fim de oferecer o serviço de apostas por meio virtual.

Assim, não é razoável a alegação do Reclamado de que é legítimo titular do domínio porque "não o utiliza como marca, mas como endereço na Internet.", quando de fato realiza um anúncio de venda desse nome de domínio, ciente de que a atividade de apostas esportivas por meio virtuais foi legalizada no Brasil (ele mesmo traz referida informação na defesa), e tendo a obrigação e responsabilidade exclusiva de verificar se referido nome domínio não infringe direitos de terceiros, por exemplo de uma marca registrada no Brasil. Ainda mais grave tal circunstância tendo em vista que o nome de domínio <betmaster.com>, já estava registrado em nome da Reclamante, não sendo razoável crer que o Reclamado, especializado no ramo de desenvolvimento de sites para internet, não teria conhecimento da existência de referida empresa, que já se utilizava do Nome de Domínio <betmaster.com>.

Como se não bastante, o anúncio de venda constante na página do Nome de Domínio <betmaster.com.br>, conforme Print da Secretaria Executiva da CASD-ND ao acessar o referido domínio em 28/07/2022, apresenta um computador com a imagem de um jogo esportivo, e um telefone celular com uma típica tela usada em aplicativos de acompanhamento de jogos, com bolas de futebol ao lado do resultado do jogo (2x1), formato tipicamente utilizando por aplicativos de apostas esportiva:



Esse fato, nas circunstâncias do presente caso, apoia fortemente a conclusão de caracterização de posse passiva ("*passive holding*"), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má-fé,[3] em especial o impedimento de que a Reclamante utilize sua marca registrada como um nome do domínio correspondente.

O Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em casos análogos, já decidiu nesse mesmo sentido:

> "PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso de domínio virtual - - O nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96 - Uso indevido na Internet de nome alheio - **Proteção ao nome devidamente registrado e ao pedido de registro de marca pendente de apreciação - Manifesta intenção de usurpar nome e prestígio alheios, configurando abuso de direito –** Ação improcedente - Recurso parcialmente provido, para o fim de determinar a abstenção ao uso do nome de domínio e fixar indenização por danos morais"[4] (grifo nosso)

[3] Vide Procedimentos ND201613, ND20165, ND202143, ND202124, ND201848; CASD-ND/CSD-ABPI; e WIPO Jurisprudential Overview, item 3.2., Revelant Decisions: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, <telstra.org>, Transfer; Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO Case No. D2000-0574, <jupiterscasino.com> inter alia, Transfer; etc.

[4] TJSP, Apelação Cível nº 0193723-97.2008.8.26.0100, Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27.mai.2010; Data de registro: 14.jun.2010; Outros números: 990101634295

> "Agravo de instrumento. Direito de empresa. Decisão que concede parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que a recorrente cesse a utilização de nomes de domínio na internet. Caso concreto que evidencia embate entre marcas de titularidade da autora e nomes de domínio de propriedade da ré. Situação em que se deve atentar para as razões objetivas ou razoáveis que justificaram o interesse na aquisição daquele nome de domínio em específico. Precedentes desta Corte. **Inexistência de elementos que evidenciem motivos plausíveis para que a recorrente tenha adquirido os nomes de domínio sub judice**. Decisão mantida. Agravo improvido. Embargos de declaração prejudicados, em razão do julgamento do agravo de instrumento[5]". (Grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, vide também em especial ND-202061:

> "VIOLAÇÃO A MARCAS ANTERIORES. SIMILARIDADE SUFICIENTE PARA CRIAR CONFUSÃO COM SINAL DISTINTIVO AMPLAMENTE CONHECIDO. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS DA RECLAMADA SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CUMPRIA À RECLAMADA CERTIFICAR-SE QUE SEU REGISTRO NÃO DESRESPEITA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, INDUZ TERCEIROS A ERRO OU VIOLA DIREITOS DE TERCEIRO, CONFORME CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O .BR. *PASSIVE DOMAIN* NAME HOLDING. REGISTRO REALIZADO NA EXATA DATA DE LIBERAÇÃO DA NOVA EXTENSÃO.APP.BR, JUNTO DE OUTROS 26 NOMES DE DOMÍNIO QUE EMPREGAM CONHECIDOS SIGNOS DISTINTIVOS OU MARCAS REGISTRADAS DE TERCEIROS. INTUITO DE LUCRAR COM A FAMA E PRESTÍGIO DA RECLAMANTE, IMPEDINDO-A DE PROCEDER AO SEU REGISTRO E A SUBMETENDO AO RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'b' E 'c' DO REGULAMENTO CASD-ND."

Cumpre salientar que a Reclamante realizou pedido preliminar para que o Registro.br fosse oficiado para fornecer a listagem completa dos nomes de domínio detidos pelo Reclamado para que se possa verificar se há uma conduta padrão em má-fé pelo Reclamado. Este Especialista por meio da Secretaria Executiva da CASD-ND solicitou ao Registro.br a listagem completa que incluía 78 nomes de domínios registrados em nome Reclamado. Conforme já mencionado, a existência de diversos nomes de domínio registrados em nome do Reclamado não significa automaticamente a existência de má-fé. Não obstante, o Reclamado não produziu qualquer prova para sustentar sua alegação de que se trataria um uso de boa-fé, corroborando as conclusões da existência de indícios a *passive holding* (vide ND-202207, ND-201920), em especial levando em conta outros fatores tais como o fato de que alguns nomes de domínio registrados incluem marcas registradas de terceiros e que o Nome de Domínio em disputa

[5] TJ-SP - ED: 503853520128260000 SP 0050385-35.2012.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 08.mai.2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08.mai.2012

<*betmaster.com.br*> estava sendo oferecido à venda incluindo conteúdo em sua página na internet com nítida relação com a segmento da atividade da Reclamante (apostas *online* com temática esportiva). Ademais, mesmo que a listagem com os 78 nomes de domínio não incluísse qualquer nome de domínio com marca registrada de terceiro, a conclusão para o presente caso em nada se alteraria, na medida em que as circunstâncias anteriormente descritas são suficientes para consubstanciar a conclusão de que o Nome de Domínio <betmaster.com.br> foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Com relação ao argumento do Reclamado baseado no princípio *first come, first served* – *se*gundo o qual o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do pedido, as exigências para o registro – cumpre salientar que tal princípio, por si só, não impede que terceiros venham a contestar a validade do registro efetivado, conforme assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

> "3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio *first come, first served*, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresarias previamente concedidos a terceiros.
> 4. **Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado viger no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante.** A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator." (REsp 1804035/DF, 2019/0075735-8, Min. Nancy Amdrighi, 3ª Turma, DJe 28.jun.2019) [grifos nossos]

Há, portanto, fortes indícios de que o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o Nome de Domínio,

logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra em ao menos nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º "a" e "c" do SACI-Adm e artigo 2.1. "a" e "c" do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio <betmaster.com.br> ser transferida à Reclamante, ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 3º "a" e "c", e parágrafo único do SACI-Adm e artigos 2.1. "a" e "c", e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <*betmaster.com.br*> seja *transferido à Reclamante ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento*, de acordo com os Arts. 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Curitiba, 10 de outubro de 2022.

MARCIO MERKL Assinado de forma digital por MARCIO MERKL Dados: 2022.10.11 17:24:59 -03'00'

_____

Marcio Merkl
Especialista