

# ■ Novidades sobre Disputas de Nomes de Domínios

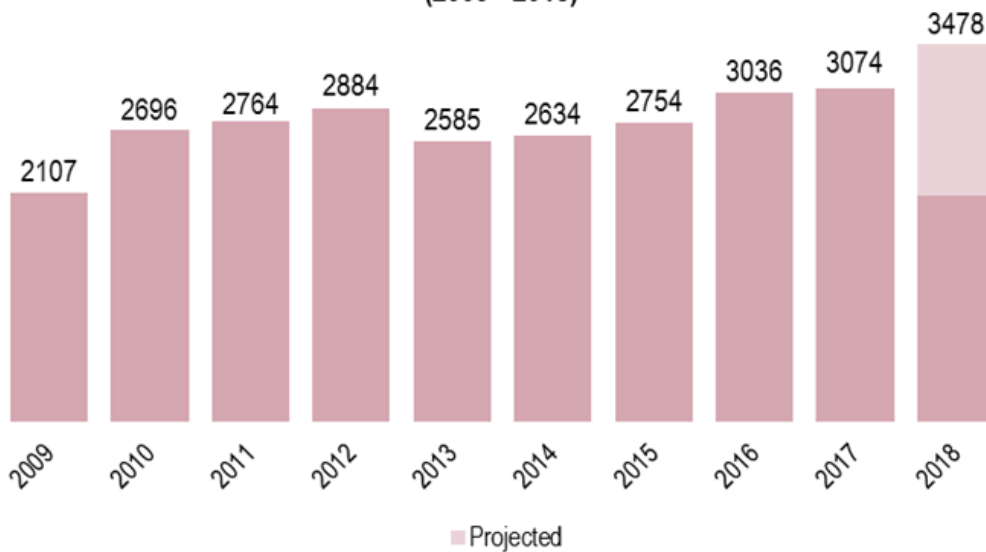
Fernanda Varella Beser

Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI



# Número de casos da OMPI

WIPO Domain Name Case Filing  
(2009 - 2018)



# Tendências de casos da OMPI

## TOP FILERS IN TOP 3 COMPLAINANT ACTIVITY AREAS

Number of cases filed and percentage of filing

### BANKING AND FINANCE



12%

#### Zions Bank

36  
UNITED STATES  
OF AMERICA

#### Credit Karma

18  
UNITED STATES  
OF AMERICA

#### Natixis

14  
FRANCE

### FASHION



11%

#### Golden Goose

19  
ITALY

#### ASOS

16  
UNITED KINGDOM

#### L'Oréal

10  
FRANCE

### INTERNET AND IT



9%

#### Chatroulette

46  
RUSSIAN FEDERATION

#### Accenture

13  
UNITED STATES  
OF AMERICA

#### Facebook

12  
UNITED STATES  
OF AMERICA



# Novos ccTLDs da OMPI

- 2017: .EU e .SE
- 2018: .GE, .PY e .AI
- Atualmente o Centro da OMPI presta serviços para quase 80 ccTLDs, incluindo .BR



# Novo site para ccTLDs da OMPI

## Serviço da OMPI para resolução de conflitos relativos a nomes de domínio .BR

Código do País /  
Territorio

.BR

Nome do País /  
Territorio

Brasil

Busca Whois

[Busca Whois](#)

Política aplicável  
à disputa

### ***Variante da Política UDRP***

Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios Sob ".BR" – Saci-Adm

Diferenças relevantes entre a UDRP e a Política .BR

- ▶ [Direitos protegidos](#)
- ▶ [Direitos ou interesses legítimos](#)
- ▶ [Má-fé](#)
- ▶ [Idioma do procedimento](#)
- ▶ [Competência](#)
- ▶ [Representação](#)
- ▶ [Aplicação](#)
- ▶ [Implementação da decisão](#)

### Ferramentas de referência da OMPI

[Decisões](#)

[Modelo de Reclamação da OMPI](#)

[Modelo de Defesa da OMPI](#)

[Tabela de Custas](#)



# Novo site para ccTLDs da OMPI

## Política aplicável à disputa

### **Variedade da Política UDRP**

Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios Sob “.BR” – Saci-Adm

Diferenças relevantes entre a UDRP e a Política .BR

#### ▼ Direitos protegidos

Sob a Política .BR um reclamante pode basear sua reclamação em:

- uma marca registrada no Brasil, ou um pedido de registro de marca depositada no Brasil antes do registro do nome de domínio;
- uma marca não registrada ou depositada no Brasil mas considerada como uma marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade;
- título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido famoso, nome artístico singular ou coletivo, ou nome de domínio previamente registrado

#### ▼ Direitos ou interesses legítimos

O reclamante não precisa demonstrar que o reclamado carece de direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa, mas o reclamado pode invocar direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa em sua defesa

#### ▼ Má-fé

É suficiente comprovar que o registro ou o uso do nome de domínio se deu com má-fé, enquanto na UDRP o reclamante deve provar ambos

#### ► Idioma do procedimento

#### ► Competência

#### ► Apresentação



# WIPO Overview 3.0

- Lançada em 2017
- Síntese da OMPI sobre decisões dos Painéis da OMPI sobre questões selecionadas da UDRP
- Cobre mais de 100 tópicos



# WIPO Overview 3.0

## WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”)

© 2017 World Intellectual Property Organization  
All Rights Reserved

*Resulting from WIPO’s care for effective remedies under a sustainable UDRP, this WIPO Jurisprudential Overview reflects, and assists the predictability of, UDRP decisions by panels appointed in WIPO cases.*

► [Introduction](#)

### QUESTIONS

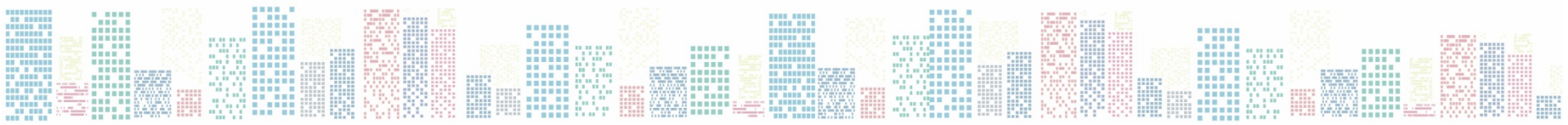
1. [First UDRP Element](#)
2. [Second UDRP Element](#)
3. [Third UDRP Element](#)
4. [Procedural Questions](#)

#### 1. [First UDRP Element](#)

- 1.1 What type of trademark rights are encompassed by the expression “trademark or service mark in which the complainant has rights” in UDRP paragraph 4(a)(i)?
- 1.2 Do registered trademarks automatically confer standing to file a UDRP case?
- 1.3 What does a complainant need to show to successfully assert unregistered or common law trademark rights?

#### WIPO UDRP Toolkit

- [UDRP](#)
- [UDRP Rules](#)
- [WIPO Supplemental Rules](#)
- [WIPO Jurisprudential Overview 3.0](#)
- [Legal Index of WIPO UDRP Panel Decisions](#)
- [Search WIPO Cases and WIPO Panel Decisions](#)
- [WIPO Model Complaint](#)
- [WIPO Model Response](#)
- [Schedule of Fees](#)





# WIPO Overview 3.0

- Como demonstrar direitos marcários
- Teste de similaridade: a marca deve ser “reconhecível” de alguma forma no nome de domínio (typosquatting, spoofing)
- Novos gTLDs
- Nome de domínio registrado antes da existência de direitos marcários do reclamante
- Consolidação de casos contra múltiplos reclamados



# ICANN – Revisão de RPMs

- Onde estamos?
- Revisão de RPMs criados para novos gTLDs
- URS, Trademark Clearing House, PDDRP



# ICANN – Revisão da UDRP

- Poucas mudanças desde 1999
- 2009: eUDRP (iniciativa da OMPI)
- 2015: “Lock reform”
- Algumas propostas



# ICANN – Revisão da UDRP

- A UDRP oferece uma solução eficiente e consolidada para resolver disputas envolvendo nomes de domínio
- Equilíbrio no tratamento dado às partes
- UDRP vem evoluindo com o DNS
- Em time que está ganhando...

