

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO
UNIK S.A. v. S [REDACTED] L [REDACTED] L [REDACTED] R [REDACTED]
Caso No. DBR2014-0003

1. As Partes

A Reclamante é UNIK S.A., de Barueri, São Paulo, representada por Siqueira Castro Advogados, Brasil.

A Reclamada é S [REDACTED] L [REDACTED] L [REDACTED] R [REDACTED] de Brasília, Distrito Federal, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <uniki.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 7 de maio de 2014. Em 7 de maio de 2014, 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. Em 9 de maio de 2014, 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.

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 14 de maio de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 3 de junho de 2014. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 4 de junho de 2014, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Marcello do Nascimento como Especialista em 10 de junho de 2014. 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 arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 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 UNIK S/A é uma empresa nacional fundada em 2006, conforme atesta o seu registro perante a Receita Federal (“CNPJ”) – Anexo 1, que se dedica à emissão, processamento e administração de cartões de crédito. É atualmente controlada pelo Grupo Wex, líder mundial em soluções inovadoras em meios de pagamento, de acordo com as informações trazidas no Anexo 7 e oferece diversos cartões de benefícios, como por exemplo cartões de pagamento de salários, vale transporte e pagamento de fornecedores.

A Reclamante é cessionária do Registro nº 820791776 relativo à marca mista UNIK na classe nacional 40.15/20 e 32, a saber: “Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação; Serviços de locação e administração de bens móveis em geral e Serviços de organização e administração de empresas”, o qual foi depositado em 20 de julho de 1998 e concedido em 13 de junho de 2006 estando em vigor até 13 de junho de 2016. A cessão e transferência de referido registro em favor da Reclamante foi protocolada perante o INPI em 22 de agosto de 2012, tudo conforme prova apresentada no Anexo 8. Referido registro é anterior ao nome de domínio em disputa, o qual foi criado em 15 de abril de 2014, conforme prova apresentada no Anexo 3.

Os cartões de benefício da Reclamante são emitidos com a bandeira Mastercard associados à marca UNIK e na Internet são oferecidos através do seu sítio de rede eletrônica, “www.unik.com.br”, conforme provas apresentadas nos Anexos 7 e 9.

Os cartões da Reclamante são aceitos em mais de 1.800.000 estabelecimentos no Brasil, os quais aceitam a Bandeira Mastercard, conforme provas apresentadas no Anexo 7 .

A Reclamante apresentou notificação extra-judicial em face do provedor que hospedava o sítio de rede eletrônica “www.uniki.com.br” da Reclamada em 22 de abril de 2014, tendo logrado a retirada do conteúdo que por ela era disponibilizado, o qual consistia em reprodução do conteúdo utilizado pela Reclamante em seu sítio de rede eletrônica acima referido, inclusive com a possibilidade de obtenção de dados pessoais de usuários e senhas de clientes da Reclamante, desautorizadamente.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser uma empresa nacional fundada em 1999, que se dedica à emissão, processamento e administração de cartões de crédito. Alega ser controlada pelo Grupo Wex, líder mundial em soluções inovadoras em meios de pagamento com atuação mundial e movimentação financeira anual superior a US\$ 30 bilhões.

Diz atuar no mercado brasileiro há cerca de 15 anos investindo em tecnologia e oferecendo diversos cartões de benefícios, como por exemplo cartões de pagamento de salários, vale transporte e pagamento de fornecedores. Tais cartões são emitidos com a bandeira Mastercard associados à marca UNIK, sendo aceitos em mais de 1.800.000 estabelecimentos em todo o Brasil. São adotados por mais de 8.000 empresas em nosso País e existe atualmente no mercado mais de 1.500.000 cartões ativos, que representam mais de R\$ 1.000.000.000 (um bilhão de reais) em transações anuais.

A Reclamante alega que é detentora do nome de domínio <unik.com.br> desde 1998, através do qual exerce suas atividades no mundo eletrônico, bem como é cessionária do Registro nº 820791776 relativo à marca mista UNIK na classe nacional 40.15/20 e 32, a saber: “Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação; Serviços de locação e administração de bens móveis em geral e Serviços de organização e administração de empresas”, o qual foi depositado em 20 de julho de

1998 e concedido em 13 de junho de 2006 estando em vigor até 13 de junho de 2016. A cessão e transferência de referido registro em favor da Reclamante foi protocolada perante o INPI em 22 de agosto de 2012.

Finalmente, alega a Reclamante que a Reclamada utilizava em seu sítio de rede eletrônica conteúdo idêntico àquele disponibilizado pela Reclamante, inclusive com a possibilidade de obtenção de dados pessoais de usuários e senhas de clientes da Reclamante desautorizadamente, o que justificou a notificação extra-judicial do provedor de hospedagem do sítio de rede eletrônica da Reclamada, a qual foi acatada de imediato.

Em face do acima exposto, a Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa <uniki.com.br> reproduz parte de seu nome empresarial, sua marca de renome nacional e devidamente registrada no Brasil, bem como seu nome de domínio anteriormente registrado <unik.com.br>, sendo que a Reclamada agiu de má fé ao copiar o conteúdo de seu sítio de rede eletrônica desautorizadamente, com o evidente intuito de causar-lhe prejuízo.

B. Reclamada

Não obstante formal notificação da Reclamada, a mesma não apresentou Defesa, tendo decorrido o prazo previsto nas Regras sem qualquer manifestação da mesma quanto ao mérito da presente Reclamação.

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

Conforme ficou provado através do Anexo 8, a Reclamante é a cessionária do Registro nº 820791776 relativo à marca mista UNIK na classe nacional 40.15/20 e 32, o qual foi depositado e concedido anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa. Foi comprovado também que a cessão e transferência de referido registro em favor da Reclamante foi protocolada perante o INPI em 22 de agosto de 2012.

Foi igualmente comprovado que a Reclamante foi constituída em 2006 sob o nome empresarial UNIK S/A, bem como é titular do nome de domínio <unik.com.br> criado em 1998.

O nome de domínio em disputa reproduz praticamente na íntegra a marca da qual a Reclamante é cessionária, o elemento principal de seu nome empresarial e seu nome de domínio, adicionando apenas a letra "i" ao final do mesmo, a qual não confere qualquer característica ou diferenciação que permita, se outras questões ainda não se verificassem, afastar a confundibilidade com a marca UNIK, da qual a Reclamante é cessionária, nome empresarial e nome de domínio da Reclamante.

Ora, de acordo com o Regulamento, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direta entre, no caso concreto, os direitos de marca da Reclamante, seu nome empresarial e nome de domínio e o nome de domínio em disputa da Reclamada, o que, como verificamos acima, não deixa qualquer tipo de dúvida, uma vez que o elemento principal e distintivo do nome de domínio em disputa é o termo "uniki", que reproduz praticamente na íntegra a marca UNIK, da qual a Reclamante é cessionária, o nome empresarial e o nome de domínio da Reclamante¹.

¹ O Especialista nota que, não obstante a Lei da Propriedade Industrial estabelecer em seu artigo 137 que as anotações de cessão e transferência somente produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da publicação da mesma, o que ainda não ocorreu no caso da cessão requerida pela Reclamante, fato é que a mesma requereu a anotação de referida transferência muito antes da criação do nome de domínio em disputa. Não obstante, conforme já esclarecido, a Reclamante é titular de nome empresarial e nome de domínio anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

Este Especialista conclui que a Reclamada não possui registro de marca ou nome empresarial contendo "Uniki" e que a Reclamante nunca deu autorização para a Reclamada incorporar expressão praticamente idêntica a sua marca, nome empresarial e nome de domínio ao nome de domínio em disputa, e, como a Reclamada escolheu por não apresentar nenhum argumento no sentido de comprovar qualquer autorização ou legitimidade, na avaliação deste Especialista, fica claro que a única intenção da Reclamada ao proceder com o registro do nome de domínio em disputa era a de atrair usuários e potenciais clientes da Reclamante ao seu sítio de rede eletrônica, criando uma falsa associação com a Reclamante, para possíveis ganhos comerciais (conforme razões de decidir expostas na seção 6.C abaixo).

Ademais, a Reclamante apresentou provas suficientes de que suas atividades são amplamente conhecidas, o que leva este Especialista a concluir que a Reclamada não poderia desconhecer a existência da Reclamante e do termo "Unik".

Assim, entende este Especialista que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

Para a caracterização da má fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias previstas abaixo (parágrafo único do art. 3 do Regulamento):

- 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.

Na opinião deste Especialista, parece evidente estarmos, no mínimo, diante da hipótese prevista no item d) acima posto que, conforme comprovam os Anexos 10 e 11 da presente Reclamação, a Reclamada utilizava em seu sítio de rede eletrônica conteúdo idêntico àquele disponibilizado pela Reclamante, inclusive com a possibilidade de obtenção de dados pessoais de usuários e senhas de clientes da Reclamante, desautorizada e indevidamente.

Tal circunstância justificou a notificação extra-judicial do provedor de hospedagem do sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa, a qual foi acatada de imediato visto se tratar de conduta grave, uma vez que consumidores e potenciais clientes da Reclamante poderiam incidir em erro contratando e fornecendo indevidamente seus dados pessoais e sigilosos à Reclamada.

Dessa forma, na opinião deste Especialista, a Reclamada, ao usar o nome de domínio em disputa, age de má fé ao intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando uma situação de confusão com a marca registrada da qual a Reclamante é cessionária, seu nome empresarial e seu nome de domínio.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <uniki.com.br> seja transferido para a Reclamante².



Marcello do Nascimento

Especialista

Data: 17 de junho de 2014

Local: São Paulo, Brasil

² De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.