

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

UBS AG X [REDACTED] [REDACTED] DA S [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201414

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

UBS AG, com endereços em Bahnhofstrasse 45, 8001, Zurique, Suíça, e Aeschenvorstadt 1, 4051, Basileia, Suíça, representada por [REDACTED], [REDACTED], cidade [REDACTED], Estado [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (“Reclamante”).

[REDACTED] [REDACTED] DA S [REDACTED], inscrita no CPF/MF 061 [REDACTED]-67, cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil, até o momento se encontra presente constituído, é o Reclamado do presente Procedimento (“Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.ubsbrazil.com.br> o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 11.11.2013 junto a Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio do Centro de Solução de Disputas, Mediação Arbitral em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (a “Câmara”) em 08.05.2014.

Por se tratar de pessoa jurídica estrangeira e em atenção ao artigo 4.3 do Regulamento da CASD-ND, o objeto do pedido do Reclamante é a transferência do Nome de Domínio para a UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira Ltda, sociedade empresarial controlada pelo Reclamante.

Ante no dia 08.05.2014, a Câmara transmitiu ao NIC.br, via e-mail, solicitação de informações cadastrais do Nome de Domínio, com o mesmo dispõe o artigo 7.2 do

Regulamento da Câmara de Solução e Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND). Em 09.05.2014, o NIC.br transmitiu via e-mail para o CSD-PI da ABPI a resposta de verificação do nome de domínio e dispôs a confirmar o que é reclamado é titular do registro e fornecendo os respectivos dados para contato.

Em 11.05.2014 o CSD-PI da ABPI comunicou Reclamante acerca da existência de irregularidade em sua Reclamação, a saber, a ausência de informação de seu endereço eletrônico e telefone para contato, conforme item 4.2.a do Regulamento da CASD-ND. O Reclamante saneou a irregularidade temporariamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias imposto pelo artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND.

O CSD-PI da ABPI verificou que todos os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo e Conflitos e Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (SACI-Adm) e da CASD-ND foram cumpridos, e em 14.05.2014 informou o Reclamado via e-mail para apresentar a Resposta.

De acordo com o artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND, o prazo limite para envio da defesa findou em 29.05.2014. O Reclamado não apresentou Resposta, de modo que, nos termos do artigo 8.4 daquele Regulamento foi considerado rebel.

Em 30.05.2014, a Câmara enviou comunicação ao Reclamado via e-mail, relacionando as consequências de sua revelia. Na mesma data, transmitiu a NIC.br, via e-mail, a comunicação da revelia do Reclamado, informando que será dada continuidade ao Procedimento.


O CSD-PI da ABPI nomeou o signatário como Especialista em 09.06.2014. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência ao CSD-PI da ABPI, tal como exigido pelo CSD-PI da ABPI, para assegurar o cumprimento do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alega ser uma das mais tradicionais e renomadas instituições financeiras do mundo, fundada no ano de 1862, na Suíça, e atuante no mercado brasileiro há décadas.

Sustenta ser titular da marca “UBS” para assinalar serviços financeiros em mais de 50 (cinquenta) países, e que no Brasil detém a titularidade de (três e dois) registros de marca contendo o termo “UBS”, dentre os quais estão os 2 (dois) registros listados abaixo:

Nº do processo	Marca	Data de depósito	Classe	forma de Apresentação
821.229.133	UBS	25.11.1998	NCL 36	Nominativa
821.109.570	UBS	01.10.1998	NCL 8	

Além da proteção à marca “UBS”, afirma que optou pelo endereço centralizado na internet, a exemplo de sua principal página virtual, qual seja, < www.ubs.com>.

Por conseguinte, quando da busca pelo termo “UBS” ou digitação de “<www.ubs.com>”, os internautas são direcionados ao domínio no formato <www.ubs.com/[sigla do país de origem da conexão]> ou <www.ubs.com/[nome do país de origem da conexão]>. No Brasil, pois, os usuários da internet que buscarem pelos serviços do Reclamante serão direcionados para o domínio <www.ubs.com/br>.

Alega o Reclamante que o registro e utilização do nome de Domínio (<www.ubs.com.br>) pelo Reclamado são indesejáveis, a medida em que acarretam:

- (i) confusão com suas marcas registradas “UBS”, bem como com o nome empresarial da sociedade UBS Brasil Banco e Investimento S.A., a qual é indiretamente controlada pelo Reclamante e atua por suas atividades no Brasil;
- (ii) aproveitamento parasitário, eis que, por meio do Nome de Domínio, o Reclamado oferece serviços financeiros, levando os internautas a crer que a prestação dos serviços guarda relação com o Reclamante ou com outra empresa do Grupo UBS no Brasil;
- (iii) violação ao Decreto nº 7.962/2013, que regulamenta a contratação no comércio eletrônico.

Ademais, segundo o Reclamante, a má-fé do Reclamado é evidente, porquanto além dos atos acima, este último:

- (iv) pratica *cybersquatting*;
- (v) mantém o Nome de Domínio inativo;
- (vi) não possui qualquer registro ou depósito de registro de marca que contenha o termo “UBS”, restando clara a sua falha em não fazer a apropriação de quaisquer signos assinalados por referido termo;

(vii) não possui registro como instituição financeira perante o Banco Central do Brasil que o autorize a exercer as atividades divulgadas por meio do Nome de Domínio, bem como a utilizar o nome empresarial em “UBS”.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, tendo sido considerado revel nos termos do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção aos artigos 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas nem de alongar qualquer consideração sobre o mérito da disputa, haja vista os elementos suficientes para se proferir decisão, o que faz nos termos do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND e artigo 13, §2º do Regulamento do SACI-Adm.

II.1 Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo

Conforme se depreende dos documentos apresentados com a Reclamação, o Reclamante possui diversos registros de marcas costeadas pelo termo “UBS” perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI desde certo que os primeiros depósitos para tais marcas datam de 1998.

O Reclamante é pessoa jurídica estrangeira e possui empresa prestadora de suas atividades no Brasil, devidamente constituída, a qual se utiliza o termo “UBS” como elemento característico de seu nome empresarial, exemplo da sociedade UBS Brasil Banco de Investimento S.A., com data de instituição anterior ao registro do Nome de Domínio do Reclamado, a saber, 19.07.2013.

O Nome de Domínio do Reclamado reproduz integralmente a marca UBS, com adição do termo “brazil”. Esse uso revela prejuízo ao Reclamante, que fica impedido de usar o domínio. Além disso, há evidente conexão entre o nome de domínio do Reclamado e as marcas da Reclamante. Aplicável, portanto, o presente nos artigos 2.1 “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º “a” “b” do Regulamento do SACI-Adm.

II.2 Nome de domínio em disputa registrada ou sendo titular de má-fé

À luz das considerações acima, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, constituem

indícios de má-fé na utilização do nome de domínio no Procedimento, dentre outros as circunstâncias que poderão existir:

“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 nome do domínio correspondente; ou

c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o intuito de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencional e 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 confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

Na presente Reclamação, há diversos indícios de má-fé por parte do Reclamado.

O Reclamado não possui qualquer direito ao uso do domínio B ou qualquer pedido de registro de marca com essa expressão.

Verifica-se que o Reclamado possui outros registros de domínios cujas marcas não lhe pertencem, revelando indícios da prática de *cybersquatting*.

Não obstante, verificou-se que o nome e domínio fictício do Reclamado não tem feito uso do domínio.

Por fim, constatou-se que o Reclamado não possui a autorização do Banco Central do Brasil para exercer atividades como instituição financeira. Todos esses elementos revelam claro indício de **má-fé** em relação à utilização e registro do Nome de Domínio, nos termos dos artigos 2.2 “a” e “d” do Regulamento da CASD- D e artigo 3º parágrafo único “a” e “d” do Regulamento do SACI-Adm.

Este Espécie estabelece a elegação do Reclamante de que o emprego do termo “UBS” acompanhado do indicador geográfico “brazil” constitui evidência de má-fé no registro do nome e domínio <www.ubsbrazil.com.br>.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, § 1º, do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista determina a transferência do nome e domínio em disputa <www.ubsbrazil.com.br> à UBS Brasil Serviço de Assessoria Financeira Ltda., sociedade empresarial controlada pelo Reclamante, inscrita no CNPJ nº 11.049.895/0001-75, em tenção ao disposto no artigo 4.3 do Regulamento da CASD- D.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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, e cerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 07 de julho de 2014



Jacques Labrunie
Especialista