

**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 B [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND20152

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

UBS AG, instituição financeira européia, com sede em Bahnhofstrasse 45, 8001, Zurique, Suíça, e Aeschenvorstadt I, 4051, Basileia, Suíça, nesse procedimento representada por seu bastante procurador e advogado, [REDACTED], com escritório na [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

B [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº 130 [REDACTED]-40, com endereço físico fraudado da própria Reclamante, através de sua co-ligada "UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira Ltda", estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, 7º e 9º andares, CEP 04538-132, São Paulo, SP, é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é: <www.ubsinvestimento.com.br> (nome de domínio), conforme consta do anexo "I" da Reclamação (cópia da pesquisa realizada perante o Registro.br). O aludido nome de domínio, segundo consta desse mesmo documento, foi registrado em 10 de setembro de 2014 junto ao órgão "Registro.br", circunstância que enseja a aplicação do Regulamento do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nome de Domínio sob o código de primeiro nível ".br"), em pleno vigor no Brasil desde 1 de outubro de 2010.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Ao ensejo do ofício que me foi enviado em 31 de março de 2015, pela Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), nele foram anexados 10 (dez) arquivos/documentos todos numerados de 1 à 13.

A ativação da Reclamação de que tratam os presentes autos pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual data de 11 de fevereiro de 2015, dessa data, portanto, tendo se dado início ao prazo de 5 (cinco) dias para a realização do seu exame formal, tudo nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Na mesma data, pela Secretaria Executiva do CSD-PI da ABPI, foi enviado ofício ao NIC.br com vista à obtenção de dados cadastrais do nome de domínio em discussão – <www.ubsinvestimento.com.br>, ofício esse que restou respondido logo no dia seguinte, em 12 de fevereiro de 2015, com a informação de que o referido nome, por conta da instauração do presente Procedimento, já se encontrava impedido de vir a ser transferido a terceiros.

Em 19 de fevereiro de 2015, pela Secretaria Executiva do CSD-PI da ABPI, foi enviado ofício à Reclamante para que ela reapresentasse novo instrumento de mandato contendo poderes específicos para a abertura do Procedimento, eis que o que constava dos autos não fazia alusão ao nome de domínio objeto da disputa (www.ubsbrazil.com.br), fato que veio de ser tempestivamente sanado, conforme ofício da Reclamante datado de 23 de fevereiro de 2015 dirigido à Secretaria Executiva do CSD-PI da ABPI, o que ensejou o início propriamente dito do presente Procedimento.

Insta acrescentar que nesse mesmo dia, e conforme consta dos autos, pela Secretaria Executiva do CSD-PI da ABPI, *por correio eletrônico*, foi expedido ofício à Reclamada, com cópia para a Reclamante, e também para o NIC.br, nos termos dos artigos 1º e 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob o “br” (“SACI-Adm”), aprovado pelo CGI.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil, e do artigo 8º do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”), cientificando-lhes quanto a abertura dos trabalhos, e que a Reclamada comparecesse aos autos, dentro do prazo legal prescrito de 15 (quinze) dias daquela data, para manifestar-se, sob pena de revelia.

Transcorrido o prazo legal acima e retro mencionado, sem que, entretanto, a Reclamada houvesse apresentado a sua Defesa, eis que em 11 de março, assim foi que a Secretaria Executiva do CSD-PI da ABPI, por meio de seu ofício de fls. veio de certificar às Partes (incluindo-se o próprio NIC.br) acerca da ocorrência da revelia, inclusive tendo ela, Reclamada, sido informada que os efeitos da revelia não lhe prejudicariam em relação aos relatos que passaria a receber a partir daquele momento no tocante aos desdobramentos do presente Procedimento.

Em 24 de março de 2015, a CASD-ND nomeou, como Especialista, o Dr. Carlos Ernesto Borghi-Fernandes, tendo sido tal nomeação regularmente comunicada às Partes. Nos termos do item 9.3 do Regulamento, o Especialista então nomeado firmou a sua Declaração de Independência e Imparcialidade, vindo a apresentá-la (*via correio eletrônico*) à Secretaria Executiva da CASD-ND naquele mesmo dia.

Em 31 de março de 2015, os autos vieram disponibilizados ao Especialista para a sua análise e posterior decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Resumidamente, alega a Reclamante ser uma instituição financeira já há tempos conhecida, com sua sede em Zurique, na Suíça, fundada em 1862, hoje ostentando uma privilegiada posição estando já entre as 25 (vinte e cinco) maiores do mundo, detendo inúmeros registros e pedidos de registro de sua marca "UBS", designativa de serviços bancários/financeiros, em praticamente 50 (cinquenta) países, dentre os quais, o Brasil.

Segundo ela, a sua marca "UBS" seria, no seu entender, sinônimo de acurado padrão em serviços desse gênero, sendo hoje sinônimo de garantia, segurança e estabilidade nesse setor.

Destaca mais, que a sua fama e notoriedade seriam subsidiariamente comprovadas, por assim dizer, ou seja, mediante um simples acesso na rede mundial de computadores, a internet, por meio de *sites* de pesquisas, como o *Google Search*, dentre outros, não pagos, através dos quais qualquer usuário poderia hoje facilmente acessá-la, verificando tratar-se de uma instituição séria e de reputação a zelar (Anexo II de sua Reclamação).

Que no início do ano passado, teria ela tomado conhecimento quanto à existência do nome de domínio www.ubsinvestimento.com.br, que reproduz a sua marca e seu nome empresarial, bem como de suas empresas locais, dentre elas, a UBS Brasil Banco de Investimento S/A, empresa que seria sua afiliada, no país.

Que acessando a referida página, surpreendeu-se ao constatar que além da flagrante reprodução propriamente dita de sua marca "UBS" e, por tabela, do seu nome (núcleo) empresarial, também a Reclamada estaria fazendo uso do mesmo número de CNPJ da "UBS Brasil Banco de Investimento S/A" e de seu endereço físico, o que a teria levado de pronto a lavrar o competente "B.O" – Boletim de Ocorrência, tudo para a instauração do competente Inquérito Policial, perante o 15º DP, em São Paulo (Anexo III), além de haver também extrajudicialmente notificado a Reclamada, isso por meio eletrônico, ao depois de haver recebido do "Registro.br" o seu endereço virtual, já que do físico não dispunha por ele ser exatamente o de sua controlada, acima, no Brasil, tendo, ainda,

estendido a sua referida notificação ao "Banco Central do Brasil", enfim, caracterizando de "má-fé" a conduta da Reclamada, e, por conseguinte, enquadrando-a nas alíneas "a" e "c" do item 2.1, combinados com a alínea "d" do item 2.2, do Regulamento CASD-ND.

b. Da Reclamada

A Reclamada, em que pese haver sido cientificada do presente Procedimento, não apresentou a sua defesa. Logo configurada restou a sua revelia, tendo tal fato lhe sido regularmente cientificado, conforme ofício datado de 11 de março de 2015, inclusive tendo lhe sido assegurado o seu direito quanto ao seu conhecimento em relação aos desdobramentos do procedimento em curso.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Antes de mais nada, convém deixar claro que a despeito da decretação da noticiada revelia, ocorrida nos conformes do art. 13, parágrafo segundo, do Regulamento do SACI-Adm, e do art. 8.4 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), a fundamentação da presente decisão não foi absolutamente influenciada pela não apresentação da defesa, e sim pelos fatos tais como ocorreram, subsidiados que foram ao ensejo de farta documentação apresentada pela Reclamante, além dos levantamentos feitos por este Especialista.

Acham-se, em suma cumpridos os requisitos legais de legitimidade das partes e de competência e constituição do presente procedimento, tendo sido observados todos os aspectos processuais, pelo que nada impede o seu prosseguimento, com ulterior decisão de mérito, o que faço a seguir:

Inicialmente,

Do Registro de Domínio – Breves Considerações:

Como se sabe, a interligação de redes de computadores do mundo inteiro denomina-se "internet", sendo hoje utilizada como importante e indispensável ferramenta no comércio, indústria e ciência. Esses computadores estão interligados entre si através de uma linha telefônica de altíssima precisão. Para a realização da operação de comunicação entre os computadores foi desenvolvido o DNS – *Domain Names Server*, ou Sistema de Nomes de Domínio, tendo como importante função a conversão de números em letras, de modo a possibilitar a conexão desejada de um computador para outro sem a necessidade de o usuário necessariamente ficar atrelado a um número de múltiplos dígitos para conseguir acessar do seu o computador de um terceiro.

Como elemento de identificação de um endereço eletrônico, cada nome é destinado a viabilizar o envio de comunicações entre dois ou mais computadores, logo, torna-se imprescindível que eles sejam inconfundíveis entre si.

Bom lembrar que com o advento das *home-pages*, ou das páginas de apresentação/*profiles*, os nomes de domínio passaram a ser cruciais, e, hoje, ou seja, em conjunto, desenvolvem um importante papel na divulgação das empresas, pela internet, de seus produtos e/ou serviços, com disponibilização de sons e imagens, inclusive.

Aliás, apenas as pessoas jurídicas até então estavam aptas/habilitadas a fazerem uso dos registros de domínio. No Brasil, com o Ato Normativo No. 001/96, essa faculdade também passou às pessoas jurídicas legalmente estabelecidas, com inscrição no CNPJ e CPF/MF. Atualmente, com a Resolução baixada pelo Comitê Gestor (órgão então criado pelo Governo Federal para administrar a internet e os registros de domínio no Brasil, responsabilidade essa que mais tarde passaria à FAPESP Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo) e posteriormente ao NIC.br, estão aptos a fazerem uso as pessoas físicas e profissionais liberais/autônomos.

Pois bem. Os nomes de domínio (que nada mais são senão **sinais distintivos nominativos**) em âmbito mundial, são registrados e regulamentados pela *Internet Corporation for Assigned Names Number* – ICANN. No Brasil, após a gestão da FAPESP, esse modelo, no entanto, passou a ser gerenciado diretamente pelo Comitê Gestor da Internet, o CGI.br, sendo que, a partir da sua Resolução 001/2005, ele atribuiu a administração dos nomes de domínio ao *Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR* – o "NIC.br", o qual tem, por sua vez, como um de seus braços o "*Registro.br*" à quem compete atualmente o registro e manutenção dos nomes de domínio no Brasil.

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o ".br" – SACI-Adm foi instituído pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, tendo, pois como objetivo a solução de litígios entre o titular do nome de domínio no ".br" e qualquer outro interessado que queira contestar a legitimidade do seu registro feito pelo titular, cf. art. 1º do Regulamento do SACI-Adm-Nic.br. É, portanto, um método alternativo de resolução de conflitos.

O registro de nomes de domínio obedece, com efeito, um regramento idêntico e uniforme a todas as entidades mundiais responsáveis por ele, sendo basicamente constituído das seguintes premissas:

- (i) Princípio da prioridade (*First come, first served*), ou seja, ao primeiro requerente é que fica garantida a sua exclusividade, **desde que ele preencha os requisitos legais**, e
- (ii) Princípio da novidade, que exige que cada nome seja novo, inconfundível com anterioridades já registradas no âmbito de cada domínio primário.

Feito esse intróito, e conforme consta do documento 1 (cópia da pesquisa "*Whois*" do Registro.br do domínio) da Reclamação, confirmada pela Assessoria Jurídica do Registro.br, constata-se que, de fato o nome de domínio em discussão *www.ubsinvestimento.com.br* foi registrado pela Reclamada em **10 de setembro de 2014**, perante o "Registro.br", aplicando-

se, em consequência disso, o Regulamento do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o código de área ".br").

Da análise dos documentos juntados pela Reclamante, UBS AG, verificou-se que de fato ela opera no Brasil através de diversas empresas indiretamente a elas ligadas contratualmente, dentre elas, a empresa UBS Brasil Banco de Investimento S/A.

Seja como for, é incontestável que a Reclamante detém legitimidade e interesse no presente procedimento, sendo, no Brasil, a titular direta de vários registros de marcas regularmente concedidos pelo INPI/BR, marcas essas que ostentam o seu nome "UBS" para a identificação/associação com serviços próprios da área financeira, acomodados na classe 36, dentre outras.

Nesse contexto, de se notar, desde logo, que o direito de uso exclusivo de tais sinais distintivos, aliados aos registros/inscrição dos nomes empresariais de suas afiliadas, conforme acima e retro nomeadas, alicerçado encontra-se por força da CF Constituição Federal, "ex vi" do seu art. 5º (XXIX), combinado com os artigos 2º (V) e 129, *caput*, ambos da LPI Lei da Propriedade Industrial Nº 9.279/96.

Relativamente aos nomes empresariais das empresas afiliadas da Reclamante, também cumpre observar que possuem eles proteção, no Brasil, por força do que dispõe o art. 1.166, do Código Civil. Já, a Reclamante, mesmo que sediada seja na Suíça, e detém proteção no Brasil por força do art. 8º, da CUP Convenção da União de Paris, da qual o Brasil é signatário (Dec. 1263/94).

Como ponto de partida, convém destacar que nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Resolução CGI.br, expedida pelo Comitê Gestor da internet no Brasil, **é obrigação** do requerente do registro do nome de domínio que **"não desrespeite a legislação em vigor, que induza a erro, que viole direitos de terceiros, etc."**

Pelo que dos autos constou, não resta a menor dúvida que a Reclamada não observou esse aspecto, vindo a postular o registro de um nome de domínio que seguramente sabia não lhe pertencer. O mais curioso é que nos termos do regramento específico para o ato, **eis que se responsabilizou pelas informações que veio a dar, isto é, que ao escolher o aludido nome não estaria violando direitos de terceiros, fato que comprovadamente orienta o contrário** na medida em que o seu ato não só já vem induzindo o mercado a erro, como, e também, e o mais grave, vem sendo o meio de fraudes de várias ordens, tudo conforme podem bem atestar os documentos de fls.

O fato é que o nome de domínio em pauta <www.ubsinvestimento.com.br> foi registrado, e o mais grave, ele vem sendo utilizado por sua postulante a meu ver de forma absolutamente indevida, causando prejuízos e aborrecimentos ao mercado, e, obviamente, à Reclamante, maculando-lhe a sua boa imagem. Tal atuação, com alto nível fraudulento, diga-se desde logo, por parte da Reclamada, lamentavelmente só poderia conferir-lhe vantagens, como lhe conferiu, e ainda deve estar lhe conferindo, com o seu locupletamento ilícito, por haver lesado o patrimônio de terceiros de boa-fé, e os próprios direitos da Reclamante, por tabela, enfim, consubstanciando as suas condutas um verdadeiro festival

de ilicitudes, chegando ela a ter a proeza de violar, a um só tempo, não só o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 - art. 4º, VI), como o Código Civil (enriquecimento ilícito - art. 884); o Código Penal (art. 171, Estelionato/Disposição de Coisa Alheia no seu inciso I); a Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96 - Concorrência Desleal (artigos 2º (V); 171, 195 (III e V), 298 e 299), tudo sob o manto de um registro que nasceu contaminado por vício insanável.

Diante de todos os aspectos acima e retro comentados, este Especialista poderia até considerar desnecessária trazer a colação, aos presentes autos, da jurisprudência que vem sendo paulatinamente construída em torno desse assunto, cujos julgados, em uníssono, fariam em abono do quanto aqui se sustenta, isto é, da prevalência da marca da Reclamante para assim se sobrepor à corruptela representada pelo nome de domínio “<ubsinvestimento>”, da Reclamada, sendo que preservo tal entendimento, ainda que o seu registro, mesmo que por amor ao debate não contivesse, como ele contém o vício já apontado, ou seja, tendo sido postulado na base da má-fé, ou, ainda que a marca da Reclamante não fosse notoriamente conhecida, enfim, nenhuma dessas hipóteses a meu ver haveria de ratificar o registro da Reclamada, a começar pelo enorme embaraço que a sua conduta atrabiliária desde logo causou à Reclamante, e, não só a ela, e o mais grave, às pessoas, no geral, que de boa-fé a procuraram, supondo que estariam contratando uma empresa séria, com isso dando ensejo a um caso de polícia.

De qualquer maneira, conviria fosse transcrita a decisão abaixo, que foi emanada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 536.201.4/6-00, extraída dos autos do Procedimento ND nº ND201417, (da lavra do Especialista Carlos Eduardo Neves de Carvalho), relativamente ao reconhecimento da prevalência de marca ao domínio, e cuja ementa foi exatamente a seguinte:

"DOMÍNIO DE MARCA VIRTUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela específica visando a abstenção, pela ré, da utilização do nome de domínio "buffetelkabong.com.br" e o "layout" do "link www.elkabong.com.br/buffet.php - Admissibilidade - Presentes os requisitos de que trata o artigo 461, parágrafo 3º do CPC - Verossimilhança que decorre da concessão de registro pelo INPI, em favor da autora, da marca EL KABONG, no ano de 1977 - Prevalcimento do registro anterior de marca junto ao INPI sobre os registros de domínio na Internet em especial aquele posteriormente efetivado pela agravada, perante a FAPESP). **Evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de confusão perante terceiros e até enriquecimento ilícito (já que as partes litigantes atuam no mesmo ramo de atividade - produtos alimentícios).** Multa diária que encontra amparo no parágrafo 4º do referido art. 461 - Valor estimado pela parte que se mostra razoável (R\$ 1.000.00) e deve ser acolhido para tal finalidade - Decisão reformada - Recurso provido" - Destaquei

Também, desses mesmos autos, oportuno colacionar uma outra pertinente decisão, à propósito do enriquecimento ilícito da Reclamada, conforme acima e retro, desenhando-se o que comumente se denomina de "*cybersquatting*", questão essa que restou enfrentada por aquela mesma Corte, e cuja ementa passo a transcrever, como segue:

"Ementa: Ação Indenizatória cumulada com pedido liminar - Propriedade Industrial - Marca - Registro de domínio igual ou extremamente semelhante àquele registrado em nome de uma das autoras - Semelhança com a marca depositada pela autora postulante - Colidência - Princípio first come, first served que comporta exceção - Ausência de demonstração de boa-fé - Não apresentação de qualquer justificativa para a prática impugnada pelas autoras. Caracterização de ato de concorrência desleal - conduta caracterizada como *typosquatting* (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) e *cybersquatting* (utilizar nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que não são tipificadas pelo nosso ordenamento jurídico, mas pode representar ato de concorrência desleal - Determinação de abstenção de uso - Danos materiais - Apuração em sede de liquidação - Sentença de procedência confirmada - Recurso não provido."
(Destacamos) - 1ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Proc. 9190289-53.2008.8.26.000, Relatora Des. Marcia Dalla Déa Barone, TJSP (Destaquei).

Não bastasse, e some-se, ainda, a exteriorizar a prevalência dos direitos da Reclamante aos da Reclamada - sendo que aqui não me refiro apenas à questão marcária, frise-se bem - que a Reclamante detém o seu nome de domínio "**ubs.com**", conforme assim pude levantar através de pesquisa feita junto ao Whois.com, desde 15 de fevereiro de 1993, ou seja, o seu registro (**que também é de um domínio**) lhe seria *tecnicamente* anterior, em que pese tratar-se de um domínio global, não regional, como assim o é o da Reclamante, mas, de qualquer forma, seria um outro detalhe que deve operar como um "*plus*", ou seja, reforçando o entendimento aqui esposado de a Reclamada haver, sim, atuado na base da má-fé, convindo ainda ressaltar que já no ato de seu registro pôde ela verificar a pré-existência do domínio ".com", (da Reclamante), vendo que ele encontrava-se **ocupado**, e tal fato poderia muito bem tê-la feito optar por outro nome/sinal, inconfundível àquele, não estivesse ela propensa, como aparentemente estava, e está em vir a obter vantagens com a coexistência desses nomes, daí também o porquê de não se poder falar em simples "*indício de má-fé*".

Muito pelo contrário. As robustas provas dos autos estão a indicar-nos que foi mais do que isso. Assim não fosse, e o simples fato de a Reclamada haver já no ato do registro de seu nome de domínio consignado como seu o endereço da Reclamante, e tal circunstância já fala por si, em total abono do quanto aqui se apurou, ou seja, da nenhuma razão de a Reclamada continuar com esse registro.

A Proteção Conferida Pelos Registros de Marcas (da Reclamante):

A temática ganha ainda aqui um maior relevo quando analisada sob o ponto de vista da lei marcária. De fato, mais do que simplesmente identificar produtos e serviços, é sabido que a marca efetivamente gera valor econômico às empresas, ajudando-as na construção de uma relação funcional, emocional e filosófica com seus consumidores, além de dificultar a entrada de competidores. Sob o aspecto funcional, ela garante o reconhecimento do produto/serviço, auxiliando o consumidor na decisão de sua compra através da garantia da qualidade. Sob o aspecto emocional, ela incorpora as aspirações de seus consumidores, e, no filosófico, ela pode vir a compartilhar uma identidade de vida.

Muito bem. Conforme disposto nos artigos 130 (III) e 131, ambos da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), cabe ao titular da marca o direito de zelar por sua integridade material e reputação, **sendo certo que a proteção assegurada pela referida lei abrange o seu uso em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade de seu titular.**

Ora, neste sentido, ou seja, se considerarmos que o sítio/site, numa linguagem mais coloquial, nada mais representa senão o endereço virtual de uma empresa e/ou fornecedor de produtos e/ou serviços, como se um verdadeiro “estande” virtual ele fosse, e do qual essas empresas/fornecedores se valem para poderem expor e/ou publicitar os seus negócios, até pela questão da praticidade/mobilidade, tudo para poderem ter o máximo alcance e visibilidade, a exemplo do que acontece com os impressos e outros meios pelos quais o detentor de uma marca tem todo o direito de ostentá-la, é mais do que razoável a adoção do critério que, reconhecendo a identidade de produtos/serviços, considere o registro da marca prevalente ao registro do nome de domínio, ainda que tecnicamente esteja ele disponível, isto é, não haja sido ocupado/reservado pelo titular da marca depositada e/ou registrada.

De fato, mais do que simplesmente requerer-se a incidência de uma normativa específica, é certo que casos como esses devem necessariamente ser analisados por primeiro à luz da razoabilidade, e orientados, ainda, pelos Princípios Gerais do Direito.

Continuando, numa abordagem mais elástica, pode-se afirmar que o consumidor irremediavelmente tende a associar o “site” ou o domínio com a marca de sua preferência. Logo, o uso de um nome de domínio daquele que não detém o direito sobre a marca objeto de seu registro infringe a Lei da Propriedade Industrial, - *que, nessas hipóteses, assim entendo, deve ser aplicada subsidiariamente à normativa que hoje o regulamenta, paralelamente com o Código de Defesa do Consumidor*, - permitindo que o titular do domínio (não detentor da marca) deliberadamente confunda o consumidor/adquirente dos produtos/serviços.

Na hipótese dos autos, com efeito, verificou-se que o nome de domínio sob **www.ubsinventimento.com.br** reproduz, sem nenhuma cerimônia, o elemento

identificador do nome empresarial da Reclamante e o de suas afiliadas brasileiras, em especial o da empresa **UBS** Brasil Banco de **Investimento** S/A (*indiretamente controlada pela Reclamante, conforme assim restou informado por ela às fls*), bem como de suas marcas, em plena vigência no país, além de também ser interessante notar o fato de ela Reclamante já possuir o registro de seu nome de domínio desde 1993, registro esse de nível global, conforme apurei.

A Reclamante, pelo que este Especialista também pôde verificar, de fato é titular de vários registros, tanto em plena vigência no Brasil, como no Exterior, tendo como objeto a marca/sinal em disputa, registros esses que lhe foram concedidos para a identificação não só de serviços financeiros, mas de vários outros, correlatos, o que lhe assegura, tecnicamente, ou seja, no âmbito da normativa brasileira, e mesmo no âmbito da normativa internacional, direitos que devem ser respeitados.

À propósito das marcas, também apurei, ao compulsar os autos, acessando, inclusive a base de dados do INPI/BR, que a Reclamante faz uso de uma marca emblemática, que lhe caracteriza, por conter a representação gráfica de três chaves. A Reclamada por sua vez, na sua *homepage* divulga uma marca mista (emblema+nome), contendo três pessoas interligadas.

Reclamante:



Reclamada:



O que quero dizer é que a Reclamada, ao que tudo indica também nisso não hesitou em reproduzir, ainda que ideologicamente, outra marca/sinal da Reclamante, tudo para dela aproximar-se ainda mais do que já se aproximou e/ou clonou.

Para terminar, cumpre lembrar que sob a égide do magistério do Prof^o Fábio Ulhoa Coelho, conforme também colacionado pela Reclamante, fato é que "*no conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca.*"

Embora os substratos trazidos ao ensejo da presente análise tenham tido como parâmetros as informações constantes dos próprios autos, no caso, em especial, pela Reclamante, subsidiadas que ainda foram por outras consultas que este Especialista julgou necessárias, não se poderia afirmar, especialmente ante a compreensível ausência da Reclamada, que o

registro de seu nome de domínio tivesse sido levado a efeito com o objetivo precípua e tão somente de ela prejudicar a Reclamante, como se esse fosse o seu único intuito.

Não estou certo disso. Sobre esse aspecto, particularmente, e sem que vá nisso qualquer juízo extrapolante à alçada deste Especialista, entendo que a sua intenção não me parece ter sido outra senão a de ela poder em primeiro plano auferir lucro/vantagem na base do engodo, como de fato em face da Reclamante ela veio de auferir. Os prejuízos decorrentes dessa sua conduta compõem o tipo penal do ilícito, em si, ou seja, mesmo que "*ad argumentandum*" não tivesse ela interesse em prejudicar a Reclamante, e tinha e/ou deveria ter a potencial consciência da ilicitude de seu ato, e, no caso não só ficaram os prejuízos na órbita da Reclamante, como, também, e indiscutivelmente repercutiram seriamente nas pessoas com quem a Reclamada contratou, daí o porquê de a transferência do domínio em discussão à esfera da Reclamante mostrar-se a meu ver como sendo uma ação de utilidade pública.

Além da figura do estelionato, estampada nas provas carreadas nos autos do presente Procedimento (relevando notar que em nenhum momento ela, Reclamada, manifestou-se às interpelações da Reclamante - cf. prova da notificação enviada ao e-mail que ela própria consignou como sendo o seu junto ao Registro.br, circunstância que, como já dito e repetido tende à dar um colorido à sua má-fé), a sua conduta também me parece amoldar-se ao inciso I, do art. 171, do Código Penal, na medida em que ela, ao anunciar os seus pseudos serviços (correlatos aos da Reclamante), sob uma marca que não lhe pertencia (UBS), de fato vendeu os seus ditos serviços fazendo-o através de uma marca que sabia não lhe pertencer.

III. DISPOSITIVO

Face às considerações acima e retro, fundamentadas com suporte no art. 16 do Regulamento SACI-Adm, em consonância com o art. 10.2 do Regulamento CASD-ND, e art. 3º alíneas (a) e (c) do *caput*, e alíneas (a) e (d) do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, em consonância com as hipóteses previstas no art. 2.1, alíneas (a) e (c) e art. 2.2, alíneas (c) e (d) do Regulamento CASD-ND, e, ainda de conformidade com os arts.4.3 e 10.9 do Regulamento CASD-ND, eis que este Especialista determina que o nome de domínio em análise – **<www.ubsinvestimento.com.br>** seja transferido à Reclamante UBS AG, por meio de sua empresa brasileira, UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob Nº 11.049.895/0001-75, tudo de acordo com o art. 4º.2 (g) do Regulamento CASD-ND combinado com o art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

Por fim, este Especialista solicita os bons ofícios dessa I. Secretaria Executiva da CASD-ND no sentido de comunicar às Partes acerca do inteiro teor da presente decisão de mérito, e aos seus respectivos Patronos, bem como ao NIC.br, tudo nos conformes do Regulamento da CASD-ND, operando-se, assim, o encerramento do presente Procedimento.

É como decido.

São Paulo, 06 de maio de 2015.



Carlos Ernesto Borghi-Fernandes
Especialista