

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Universal City Studios LLC v. R.C. Braga Serviços ME
Caso No. DBR2018-0010

1. As Partes

A Reclamante é Universal City Studios LLC de Universal City, Califórnia, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Daniel Advogados, Brasil.

A Reclamada é R.C. Braga Serviços ME de São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <universalplay.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 10 de setembro de 2018. Em 10 de setembro de 2018, 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 11 de setembro de 2018, 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 13 de setembro de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 3 de outubro de 2018. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 4 de outubro de 2018, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Luiz E. Montauray Pimenta como Especialista em 15 de outubro de 2018. 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 Universal City Studios LLC é um estúdio cinema, fundado em 1912, com estúdios de gravação e produção de filmes na comunidade de Universal City, Califórnia, Estados Unidos. Sendo consolidada atualmente como uma das seis grandes empresas de cinema de Hollywood.

A Reclamante é titular de diversas marcas e franquias do cinema e de entretenimento, como BETTY BOOP, MINIONS, HARRY POTTER, E.T., VELOZES E FURIOSOS, JURASSIC PARK e TRANSFORMERS.

De acordo com as informações e documentos juntados à Reclamação, a Reclamante é detentora de diversos registros para as marcas UNIVERSAL e UNIVERSAL PLAY no Brasil, onde detêm, por exemplo, os registros No. 002355620 (concedido em 11 de agosto de 1969) e No. 908530528 (concedido em 18 de abril de 2017), respectivamente, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI").

A Reclamante possui um canal de televisão por assinatura, especializado na exibição de filmes e séries de diversos gêneros. Uma ferramenta online denominada de "Universal Channel Play", também conhecido como "Universal Play", disponibiliza na Internet para os assinantes do canal de televisão o acesso sob demanda ("On Demand") das séries e filmes exibidos pelo canal.

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 17 de janeiro de 2018. À época da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa era usado para hospedar um website ostentando links patrocinados, sem qualquer conteúdo próprio.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) É titular das marcas UNIVERSAL e UNIVERSAL PLAY no Brasil e, portanto, possui direito ao uso exclusivo dessas marcas em território nacional;
- (ii) O nome de domínio em disputa, <universalplay.com.br>, é idêntico às marcas de sua titularidade e que o registro do referido nome de domínio é posterior às datas de pedidos, assim como de concessão dos registros, para as marcas da Reclamante;
- (iii) A marca UNIVERSAL é notoriamente conhecida no Brasil;
- (iv) Qualquer usuário ou consumidor que queira acessar o site de streaming da Reclamante, muito provavelmente irá acessar o nome de domínio em disputa e encontrará uma página com links patrocinados;
- (v) Apesar de atualmente ostentar links patrocinados, a Reclamante recebeu uma denúncia informando que o nome de domínio em disputa já hospedou uma página que apresentava ostensivamente as marcas da Reclamante sem sua autorização para coletar dados de usuários da Internet;
- (vi) A Reclamada agiu de má-fé ao registrar o nome de domínio em disputa, em tentativa de se aproveitar da fama das marcas da Reclamante;

(vii) Seria extremamente improvável que a Reclamada não estivesse ciente de que os termos “Universal” e “Universal Play” são utilizados pela Reclamante;

(viii) Não há intenção de uso legítimo do nome de domínio em disputa, vez que atualmente é usado para hospedar uma página com links patrocinados;

(ix) Pesquisando o portfólio de nomes de domínio da Reclamada, é possível verificar que a Reclamada é titular de diversos outros nomes de domínio que se assemelham a marcas de terceiros, o que demonstra que ela se utiliza reiteradamente da prática de “cybersquatting”;

(x) A Reclamada não possui direitos sobre as marcas UNIVERSAL e UNIVERSAL PLAY, assim como não possui qualquer relação com a Reclamante, nem foi autorizada para usar as referidas marcas de qualquer forma que seja; e

(xi) A Reclamada não oferece produtos ou serviços próprios no site sob o nome de domínio em disputa e, supostamente, se apropriou do nome de domínio em disputa com o intuito de vendê-lo posteriormente, caracterizando evidente má-fé da Reclamada.

Por fim, a Reclamante requer seja transferido o nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu às alegações da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do art. 3 do Regulamento foram atendidos.

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento sob o Regulamento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

“a) o nome de domínio 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) o nome de domínio 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) o nome de domínio 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.”

Com a devida análise do caso, verifica-se que a Reclamante é titular de diversos registros de marca perante o INPI, dentre os quais estão as marcas UNIVERSAL e UNIVERSAL PLAY. Inclusive, como não poderia deixar de notar, trata-se a Reclamante de empresa mundialmente famosa no ramo cinematográfico, com

seu nome e marcas sendo vinculadas a algumas das mais famosas produções do cinema mundial. Consequentemente, não há como negar o reconhecimento de sua marca UNIVERSAL, restando claro, portanto, que a Reclamante atende ao art. 3(a) do Regulamento.

Nota-se, também, que o nome de domínio em disputa, <universalplay.com.br>, incorpora integralmente a marca UNIVERSAL PLAY da Reclamante, diferenciando-se apenas pela mera adição do *country code Top-Level Domain* "ccTLD" ".com.br".

Certo de que um ccTLD não é suficiente para afastar a similaridade e confusão entre a marca de um Reclamante e o nome de domínio em disputa, este Especialista reconhece que o nome de domínio em disputa é idêntico a símbolo distintivo da Reclamante.

Consequentemente, considera o Especialista que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

O art. 11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais a Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar sua Resposta com todos os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, a Reclamada não apresentou resposta à Reclamação, conforme art. 10 do Regulamento e art. 7(a) das Regras.

Além disso, não há indícios de que a Reclamada possua nome, marca, produto ou serviços legítimos associados ao nome de domínio em disputa, de que use tal expressão, de que seja conhecida por tal designação ou possua qualquer associação conhecida com a Reclamante. Pelo contrário, a Reclamante tomou ciência da existência da página sob o nome de domínio em disputa por uma denúncia por uso indevido de sua marca na página vinculada ao nome de domínio em disputa.

Ademais, o nome de domínio em disputa está vinculado a uma página na Internet que apresenta anúncios *Pay-Per-Click* ("PPC"), o que demonstra que não há uso legítimo para o nome de domínio em disputa, senão outro que atrair internautas com a intensão de lucro sob a fama e notoriedade da marca da Reclamante.

Assim, baseado no acima exposto, nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que a Reclamada não se pronunciou em resposta às alegações da Reclamante, este Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa é clara.

Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa 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 em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade

comercial do reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio em disputa, 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.

Primeiramente, verifica-se que o simples emprego por parte da Reclamada da marca UNIVERSAL PLAY, de propriedade da Reclamante e que incorpora seu nome e marca UNIVERSAL, utilizado no mercado cinematográfico há mais de um século, pode ser entendido, dadas as circunstâncias, como uma evidência de má-fé no registro do nome de domínio em disputa.

Ademais, com a constatação de que no portfólio de nomes de domínios registrados pela Reclamada, há uma variedade imensa de nomes de domínios que possam causar confusão em relação às marcas de terceiros, fica claro que a intensão da Reclamada não é de boa-fé no registro do nome de domínio em disputa.

Assim, à luz das provas juntadas, o uso do nome de domínio em disputa demonstra que a Reclamada tem, como objetivo, atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e/ou associação com a Reclamante.

Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a segunda condição do art. 3 do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <universalplay.com.br> seja transferido para a Reclamante.

Luiz E. Montaury Pimenta

Especialista

Data: 22 de outubro de 2018

Local: Rio de Janeiro