

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

HOME BOX OFFICE, INC x M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] J [REDACTED]

Procedimento ND202111

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

HOME BOX OFFICE, INC., com sede em 30 Hudson Yards, Nova Iorque, NY 10001, Estados Unidos da América, devidamente representada nos termos da procuração que acompanhou a Reclamação, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] J [REDACTED], pessoa física, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**hbomax.com.br**>, que foi registrado em 09 de julho de 2019 junto ao NIC.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) do Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**CSD-ABPI**) em 12 de abril de 2021.

Na mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número

do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

O NIC.br, em 12 de abril de 2021, respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que o Reclamado é titular do nome de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que dito nome de domínio já se encontra impedido de ser transferido a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 15 de abril de 2021, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar irregularidades formais verificadas na Reclamação, especialmente requerendo a juntada de cópia dos atos constitutivos atualizados e a comprovação de poderes de quem assinada pela entidade, com fundamento no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 20 de abril de 2021, apresentando *“documento comprobatório dos poderes do signatário da procuração e da constituição da Reclamante”*.

Com o saneamento da Reclamação, em 22 de abril de 2021, a CASD-ND formalizou, noticiou ao NIC.br e intimou a Reclamante e o Reclamado sobre o início do procedimento, intimando este último para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 6º do Regulamento SACI-Adm.

Como o Reclamado não apresentou Resposta, a CASD-ND decretou sua revelia em 10 de maio de 2021, informando-o quanto às consequências da não apresentação de Resposta, assim como comunicou o NIC.br sobre a revelia.

Em resposta datada de 14 de maio de 2021, o NIC.br informou que, *“Após o comunicado de revelia, estabelecemos contato com o reclamado, logrando êxito através do e-mail [...]. Assim, o reclamado, que nos lê em cópia tomou ciência inequívoca acerca do procedimento e, em razão disso, nos termos do Regulamento SACI-Adm, o domínio NÃO será congelado”*.

Na mesma data, a CASD-ND informou para as partes que o nome de domínio objeto do presente procedimento não será congelado, tendo em vista a informação do NIC.br quanto à demonstração da ciência inequívoca do Reclamado da instauração do procedimento em epígrafe.

A CASD-ND, em 20 de maio de 2021, nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de

Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, o que foi noticiado às partes em 21 de maio de 2021.

Em 31 de maio de 2021, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação se encontra madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante, **HOME BOX OFFICE, INC.** (doravante referida simplesmente como Reclamante ou “HBO”), que *“é uma empresa multinacional norte-americana, responsável pela operação do canal de televisão por assinatura HBO, um dos maiores canais de TV paga do mundo, responsável pela transmissão de inúmeras séries de estrondoso sucesso em todo o planeta, inclusive no Brasil”*.

A Reclamante afirma a marca “HBO” é usada desde 1972, sendo uma das mais respeitadas e inovadoras no segmento de entretenimento, e que seu canal “HBO” está presente em mais de 85 países, inclusive no Brasil.

Informa a Reclamante que, dentre seus produtos, destaca-se o “HBO MAX”, serviço de streaming (vídeo sob demanda) com mais de 35 milhões de usuários, cujo *“conteúdo disponibilizado sob a marca ‘HBO MAX’ pode ser acessado tanto via aplicativo quanto pelo website www.hbomax.com, de titularidade da Reclamante”*.

A Reclamante noticia que, em 09/07/2019, *“anunciou oficialmente o lançamento do seu serviço de streaming identificado pela marca “HBO MAX”, sendo que as notícias a respeito de tal lançamento repercutiram em todo o mundo, inclusive no Brasil”*, colacionando notícias veiculadas na mídia brasileira, especialmente UOL e Globo (na mesma data 09/07/2019), além de notícias em veículos de comunicação no exterior.

A Reclamante comprovou que as marcas “HBO” e “HBO MAX” estão devidamente registradas no Brasil, e nos Estados Unidos da América, em nome da Reclamante, sendo titular de diversos registros de marcas compostas pelo sinal “HBO”, sendo que os mais antigos deles, para marca “HBO”, nas apresentações nominativa e mista, remontam a 27 de setembro de 1983.

Em relação especificamente à marca nominativa “HBO MAX”, a Reclamante comprovou que está registrada para identificação de *aplicativos móveis de software para download para uso na entrega e na distribuição de conteúdo de entretenimento em áudio, vídeo e multimídia incluindo arquivos de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e audiovisuais* (classe 09), assim como para *serviços móveis de mídia na natureza de transmissão eletrônica, transmissão e entrega de conteúdo de entretenimento em áudio, vídeo e multimídia incluindo arquivos de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e audiovisuais através da internet, comunicações sem fio, redes eletrônicas de comunicação e redes de computadores* (classe 38) e *serviços de entretenimento na natureza de fornecimento de programas e conteúdo de entretenimento* (classe 41), dentre outros, juntando cópia de extratos extraídos da base de dado eletrônico do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Da análise dos documentos apresentados pela Reclamante, foi possível verificar que nos registros para a marca “HBO MAX” foi reivindicada prioridade estadunidense de 11 de março de 2019.

Ademais, alegou a Reclamante que é detentora, ainda, do nome de domínio <hbo.com.br>, registrado em 25/04/1997, em nome da subsidiária local da Reclamante perante o Registro.br, além do nome de domínio <hbomax.com>, registrado em 18/02/2000.

A Reclamante afirmou, outrossim, ser titular de registros para a marca mista “MAX”, nas classes 09, 38 e 41.

Sustenta a Reclamante que o domínio objeto da demanda <hbomax.com.br> reproduz integralmente a marca “HBO” e que *“consumidor, ao se deparar com o nome de domínio HBOMAX.COM.BR, será induzido em confusão ou erro quanto à procedência dos serviços ofertados pelo respectivo site e o conteúdo do famoso canal HBO e serviços de vídeo por demanda disponibilizado no portal HBOMAX.COM da Reclamante”*.

Quanto à má-fé, a Reclamante aduz que o Reclamado “não é conhecida pela marca “HBOMAX” e tampouco possui registros ou pedidos de registro para o referido sinal no INPI” e que não possuiria legítimo interesse sobre o domínio <hbomax.com.br>, o que representaria um forte indício de má-fé.

A Reclamante destaca, também, que *“o nome de domínio HBOMAX.COM.BR foi registrado pelo Reclamado em 09/07/2019, isto é, na mesmíssima data do lançamento oficial do serviço de streaming “HBO MAX” da Reclamante, o qual foi amplamente divulgado na mídia internacional, inclusive no Brasil”* e que o domínio hospeda website publicado apenas em 20 de novembro de 2020 e que não haveria qualquer indício de atividade.

Sustenta a Reclamante que o “Reclamado não faz (e nem nunca fez) uso e/ou demonstrou qualquer intenção de uso legítimo do nome de domínio HBOMAX.COM.BR. O fato de o Reclamado ter registrado nome de domínio que reproduz marca notoriamente conhecida, na mesmíssima data do lançamento do serviço de streaming HBO MAX da Reclamante, amplamente divulgado na mídia, sem, contudo, efetivamente explorar o respectivo website, igualmente configura indício de má-fé”, fazendo referência à precedente desta CASD-ND, no qual foi determinada a transferência do nome de domínio à empresa titular da marca.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” e artigo 2.2 alínea “d” do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 3º, alíneas “a” e “c”, e parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumentos, a Reclamante requer a transferência do domínio <hbomax.com.br> para si ou para empresa por ela indicada.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, mesmo tendo sido devidamente intimado nos termos dos Regulamentos, inclusive por meio dos trâmites descritos nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND, e cientificado pelo NIC.br quanto à existência deste procedimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º, do artigo 13º, do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND, este Especialista ressalta que a decisão não foi fundada no fato de o Reclamado não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com as marcas e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante

Constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de uma empresa tradicional e conceituada empresa, sendo uma das mais famosas e importantes produtoras e fornecedoras de conteúdo voltado ao entretenimento do mundo.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI em 14 de junho de 2021, que a Reclamante, é titular de 40 (quarenta) registros e pedidos de registro para marcas nominativa e mistas compostas pelo sinal “HBO”, em relação a produtos e serviços relacionados à criação, transmissão e entrega de conteúdo de entretenimento, dentre outros.

Resta claro que existe uma família de marcas “HBO”, compostas pelas marcas “HBO”, “HBO PLUS”, “HBO OLE”, “HBO BRASIL”, “HBO HD”, “HBO GO”, “HBO SIGNATURE”, “HBO BOXING”, “HBO SPORTS”, “HBO NOW”, “HBO EXTREM” e “HBO MAX”, dentre outras.

Dentre os inúmeros processos de marca sob a titularidade da Reclamante, destacam-se os seguintes:

PROCESSO	MARCA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
810803100	HBO	30/03/1982	27/09/1983	BR 38/10	Serviços de comunicação, publicidade e propaganda	Registro em vigor até 27/09/2023
810815346	HBO	13/04/1982	27/09/1983	BR 09/35.40.45	Aparelhos de comunicação em geral e seus componentes	Registro em vigor até 27/09/2023
918091616	HBO MAX	29/08/2019	31/03/2020	NCL(11) 09	aplicativos móveis de software para download para uso na entrega e na distribuição de conteúdo de entretenimento em áudio, vídeo e multimídia incluindo arquivos de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e audiovisuais	Registro em vigor até 31/03/2030
918091675	HBO MAX	29/08/2019	31/03/2020	NCL(11) 38	serviços móveis de mídia na natureza de transmissão eletrônica, transmissão e entrega de conteúdo de entretenimento em áudio, vídeo e multimídia incluindo arquivos de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e audiovisuais através da internet, comunicações sem fio, redes eletrônicas de comunicação e redes de computadores	Registro em vigor até 31/03/2030
918091764	HBO MAX	29/08/2019	31/03/2020	NCL(11) 41	serviços de entretenimento na natureza de fornecimento de programas e conteúdo de entretenimento, notadamente, filmes, programas de televisão, clipes de vídeo, gráficos e informação relativa a filmes e programas de televisão nos segmentos de comédia, drama, ação, variedades, aventura, esportes, musicais, eventos	Registro em vigor até 31/03/2030

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

					<p>cotidianos e notícias sobre entretenimento, documentário e animação, através da internet, redes eletrônicas de comunicação, redes de computadores e redes de comunicação sem fio; entretenimento online interativo na natureza de um website com apresentações fotográficas, de vídeo, de áudio e de presa não para download, clipes de vídeo e outros materiais de multimídia relativos a filmes e programas de televisão nos segmentos de comédia, drama, ação, variedades, aventura, esportes, musicais, eventos cotidianos e notícias sobre entretenimento, documentário e animação</p>	
831005602		18/04/2011	25/11/2014	NCL(11) 09	<p>dvds, discos de vídeo e discos de vídeo digitais pré-gravados; software de computador para uso no processamento, na transmissão, no recebimento, na organização, na manipulação, na execução, revisão, na reprodução e na leitura em fluxo contínuo (streaming) de áudio, de vídeo e de conteúdos multimídia incluindo arquivos de textos, de dados, de imagens, de áudio, de vídeo e audiovisuais; software de computador para controle da operação de dispositivos de áudio de vídeo e para visualizar, pesquisar/buscar e/ou reproduzir/ executar áudio, vídeo, televisão, filmes, outras imagens digitais, e outros conteúdos multimídia; software de computador para entretenimento interativo que permite ao usuário customizar a experiência de visualizar, de ouvir e de reproduzir/executar selecionando e ordenando o monitor de vídeo e a performance de elementos de áudio, de vídeo e audiovisuais; arquivos e gravações transferíveis (downloadable) de áudio, visuais e audiovisuais apresentando programas e conteúdos de entretenimento multimídia</p>	<p>Registro em vigor até 25/11/2024</p>
831005599		18/04/2011	25/11/2014	NCL(11) 38	<p>serviços de transmissão de televisão a cabo; serviços de transmissão de televisão; serviços de difusão de televisão paga e por assinatura apresentando filmes, programas de televisão e eventos de entretenimento ao vivo; serviços de telecomunicações; serviços de mídia móveis na forma de transmissão, de radiodifusão e de distribuição eletrônicas de conteúdos de áudio, de vídeo e de entretenimento multimídia, incluindo arquivos de texto, de dados, de imagens, de áudio, de vídeo e audiovisuais através da internet, de comunicação sem fio, de redes de comunicações eletrônicas e de redes de computadores</p>	<p>Registro em vigor até 25/11/2024</p>

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
 Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
 Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

831005580		18/04/2011	25/11/2014	NCL(11) 41	serviços de televisão paga ou por assinatura, a saber, produção e distribuição de programas de televisão e de filmes cinematográficos prestados através dos meios de sistemas de televisão, de cabo e de satélite, e da internet; serviços de programação de televisão paga e por assinatura; serviços de entretenimento na forma de provimento de programas e de conteúdos de entretenimento, a saber, filmes, programas de televisão, e vídeo clips, gráficos e informações relacionadas a filmes e a programas de televisão nos gêneros de comédia, de drama, de ação, de aventura, de documentário e de animação, via internet, via redes de comunicações eletrônicas, via redes de computador e via redes de comunicações sem fio.	Registro em vigor até 25/11/2024
-----------	---	------------	------------	------------	---	----------------------------------

Desta forma, a Reclamante tem proteção assegurada às suas marcas “HBO”, “MAX” e “HBO MAX”, que lhe assegura, também, o direito de se insurgir contra o uso e registro de nome de domínio que as reproduza.

Por outro lado, constatou-se que o Reclamado não possui registros ou pedidos de registro em seu nome perante o INPI.

Este Especialista verificou que a Reclamante é efetivamente detentora do nome de domínio <hbomax.com>, registrado em 18/02/2000, mas que não possui nomes de domínio “.br” sob sua titularidade, sendo que sua subsidiária brasileira HBO Brasil Ltda é titular do domínio <hbo.com.br>, registrado em 25/04/1997.

As provas apresentadas são aptas à demonstração de que o sinal distintivo “HBO” é usado há décadas pela Reclamante e protegido através de diversos registros de marca devidamente concedidos pelo INPI, ao passo que também é titular de registros para as marcas “HBO MAX”, os quais foram depositados em 29/08/2019, ou seja, após o registro do nome de domínio objeto desta Reclamação, mas com prioridade norte-americana de 11/03/2019.

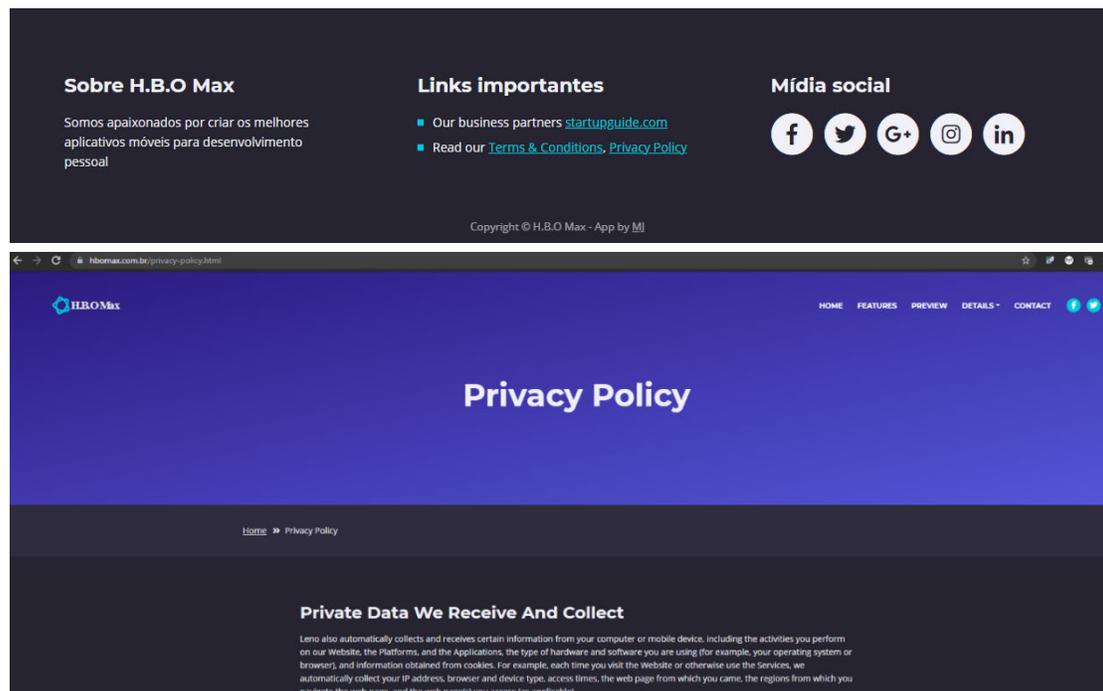
b. Nome de Domínio similar e suscetível de criar confusão ou associação com as marcas e nome de domínio anterior da Reclamante

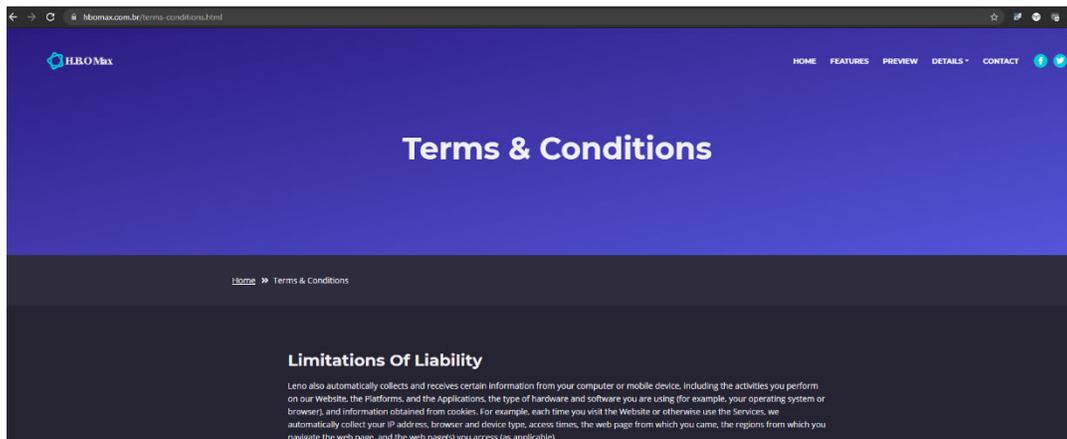
O nome de domínio em disputa <hbomax.com.br> foi registrado em 09 de julho de 2019 junto ao NIC.br, ou seja, décadas após a adoção da marca “HBO” pela Reclamante. Não há dúvida, portanto, de que os direitos da Reclamante sobre a marca “HBO” precedem, em muito, o registro do nome de domínio em disputa.

Vale dizer que este Especialista acessou o referido nome de domínio, localizando página ativa, sendo usada para promoção do aplicativo “H.B.O Max”, que seria “um dos aplicativos de automação de marketing mais fáceis e repletos de recursos do mercado”, conforme se verifica abaixo:



Entretanto, o site publicado através do domínio <hbomax.com.br> parece estar em construção ou inacabado, haja vista que nenhum dos links para *marketplaces* de aplicativos e redes sociais está ativo e funcionando, ao passo que links para “Política de Privacidade” e “Termos e Condições” contêm material em idioma estrangeiro e, aparentemente, relacionado a terceiro (denominado Leno), conforme abaixo ilustrado:





Portanto, este Especialista pôde constatar que o Nome de Domínio está em uso efetivo, para divulgação de um suposto aplicativo – embora com indícios de que tal aplicativo efetivamente sequer existiria – havendo, portanto, possibilidade de confusão ou, ao menos, associação com os produtos e serviços prestados pela Reclamante.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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.

É evidente que o nome de domínio em disputa é idêntico ao sinal distintivo da Reclamante e, por conseguinte, passível de criar confusão ou associação indevida, porquanto composto pelo signo “HBO MAX” que, na opinião deste Especialista, consiste em uma reprodução com acréscimo da marca “HBO” e também da marca “MAX” e uma reprodução servil do sinal “HBO MAX” todos usados pela Reclamante, havendo potencial possibilidade de confusão ou associação indevida.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Isso porque a marca “HBO” da Reclamante é usada para identificação de produtos e serviços relacionados a criação e transmissão de conteúdo de entretenimento, possuindo um aplicativo identificado pelo sinal “HBO MAX”, ao passo que o Reclamado veicula página de promoção de um suposto aplicativo igualmente intitulado “H.B.O MAX”.

Mister ressaltar que a marca “HBO” é dotada de alto grau de distintividade, como este Especialista pôde verificar em pesquisa na base de dados do INPI, podendo ser considerada uma marca notoriamente conhecida em seu segmento de mercado, merecendo tutela jurídica adequada contra a utilização por terceiros de sinais distintivos idênticos ou similares, como é o caso do nome de domínio objeto desta Reclamação.

Por sua vez, a marca mista “MAX” da Reclamante possui um grau de distintividade consideravelmente menor em comparação com à marca “HBO”. Contudo, o uso pelo Reclamado do sinal “MAX” associado ao signo “HBO”, para composição do domínio <hbomax.com.br> pode ser entendido como uma violação, a um só tempo, das duas marcas registradas, não parecendo ter ocorrido mera coincidência, mas uma tentativa de usurpação de sinais distintivos da Reclamante.

A preexistência dos registros da Reclamante para as marcas “HBO” e “MAX” e a titularidade do nome de domínio <hbo.com.br> de sua subsidiária brasileira e do domínio <hbomax.com> pertencente à Reclamante, por si já constituíam obstáculo à manutenção, em nome do Reclamado, do nome de domínio <hbomax.com.br> objeto desta contenda, em razão da clara reprodução da marca registrada “HBO” da Reclamante, estando atendido o disposto nas alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, a Reclamante é, também, titular de registros para a marca “HBO MAX”, que é idêntica ao elemento nuclear do nome de domínio em disputa. Contudo, a data de registro deste nome de domínio (09/07/2019) precede cronologicamente ao depósito destas marcas no Brasil, que ocorreu apenas em 29/08/2019.

Todavia, não podemos olvidar que, nos pedidos de registro para a marca “HBO MAX” da Reclamante, houve reivindicação de prioridade estadunidense depositada naquele país em 11 de março de 2019.

A questão, portanto, é que deve ser analisada é se a reivindicação de prioridade, nos registros de marca “HBO MAX” da Reclamante, deve ser levada em consideração para aplicação do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, que estabelecem, como fundamento da Reclamação, que o nome de domínio seja 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.

Este Especialista entende que a data de prioridade unionista deve ser considerada como sendo a data de depósito para efeitos de aplicação do disposto na alínea “a” do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND. A data de depósito a ser considerada para efeitos de aferição de anterioridade é, destarte, a data de prioridade, conforme previsto no artigo 4º da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, o qual se aplica *a fortiori* na análise de conflito entre marca e nome de domínio.

Conseqüentemente, entende este Especialista que, no caso concreto, a data de depósito dos pedidos de registro da marca “HBO MAX” da Reclamante a ser considerada na análise de conflito é aquela da prioridade reivindicada (11/03/2019), que é, portanto, anterior à data de registro do nome de domínio (09/07/2019), de modo que a Reclamante tinha direitos anteriores dos quais o Reclamado poderia estar ciente por ocasião da data de registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Por estas razões, conclui-se que o nome de domínio em disputa, também, colide e viola a marca “HBO MAX” de titularidade da Reclamante, que foi depositada nos Estados Unidos em 11/03/2019, posteriormente estendida ao Brasil, com reivindicação de prioridade.

Por outro lado, o uso de sinal distintivo idêntico àquele usado de titularidade de terceiros e que é notoriamente conhecido, pode ainda ser entendido como prática de aproveitamento parasitário, gerando potencialmente enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Restam, portanto, atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que a Reclamante demonstrou a existência de registros de marcas idênticas ou similares ao nome de domínio em disputa.

c. Caracterização da má-fé do Reclamado

Por outro lado, faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

- 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.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “b” e “d” do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indícios de que o registro foi efetuado com má-fé, visando impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente e/ou objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando uma situação de provável confusão ou associação indevida.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no âmbito da UDRP, o moderno Regulamento do SACI-Adm demanda a caracterização da má-fé apenas no registro, não se exigindo cumulativamente o uso do nome de domínio.

Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar àquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente.

Entretanto, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, como o nome empresarial ou nome de domínio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani:

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGL Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007).

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, restou configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Com efeito, o registro do nome de domínio em disputa composto pelo sinal “HBO MAX”, que reproduz integralmente a marca notoriamente conhecida “HBO” e a marca HBO MAX” ambas de titularidade da Reclamante e usadas no mercado, constitui per si forte indício de má-fé.

Nesse sentido, cita-se a decisão proferida em *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, Caso OMPI No. D2006-03081, que estabeleceu que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a Reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio.

Por outro lado, a Reclamante demonstrou que o Reclamado não possui nenhum direito sobre o sinal distintivo “HBO MAX”, não possuindo nenhuma marca depositada ou registrada para este sinal, ou qualquer outra espécie de sinal distintivo.

A ausência de legitimidade do Reclamado sobre o nome de domínio <hbomax.com.br> também caracteriza indício de má-fé, como já decidido em caso análogo, notadamente o procedimento ND20167: *“Conforme já relatado, ao compulsar o banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/BR), é possível verificar que o Reclamado não possui registro, ou ao menos pedido de registro para a marca em que registrou o nome de domínio, o que é um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de sua má-fé”*.

Finalmente, a Reclamante demonstrou que efetuou o lançamento oficial de seu serviço de streaming identificado pela marca “HBO MAX” em 09/07/2019, que coincide com a data de registro do domínio em disputa.

Desta forma, entende este Especialista que não houve mera coincidência entre a data de lançamento do serviço “HBO MAX” e a data de registro deste nome de domínio, mas sim um ato de má-fé e oportunismo do Reclamado em registrar este nome de domínio composto por sinal idêntico <hbomax.com.br>, inclusive considerando que, como demonstrou a Reclamante, houve ampla divulgação na mídia, tanto no Brasil quanto no exterior, sobre o lançamento do serviço.

Nesse sentido, a Reclamante logrou demonstrar que o Reclamado, a despeito de ter registrado o domínio em 09/07/2019, somente publicou página em 20/11/2020, portanto, mais de 16 meses depois do registro, sendo que se trata de um site que parece estar em construção ou inacabado, como visto linhas acima.

A situação retratada na presente Reclamação é similar àquela discutida no precedente ND201969, no qual restou afirmada a necessidade de se levar em conta a cronologia e dinâmica dos fatos para aferição da existência de má-fé, valendo reproduzir o seguinte excerto:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

“Assim sendo, este Especialista entende que a dinâmica dos fatos, bem como a linha do tempo dos acontecimentos não é favorável ao Reclamado. Isto porque, a Reclamante logrou êxito ao comprovar que em 04/11/2019, foi divulgado nas mídias de grande circulação a compra da Reclamante pelo Banco Santander.

Desta forma, tendo em vista que o registro do Nome de Domínio foi realizado pela Reclamante em 05/11/2019, e que este possui diversos outros nomes de domínio inutilizados, como o próprio ressaltou em sua peça de defesa, contendo marcas amplamente conhecidas como <disneymais.com.br>, <caixabanco.com.br>, <ebanxgo.com.br>, resta demonstrada clara intenção do Reclamado em se apropriar do Nome de Domínio <ebury.com.br> para impedir a utilização por parte da Reclamante ao perceber que esta ainda não havia realizado o registro.

Ainda, importante ressaltar que, inicialmente o Reclamado não estava utilizando-se do Nome de Domínio para qualquer fim, como é possível verificar no print abaixo, feito em 29/11/2019:

(...)

Entretanto, o referido site não possui qualquer conteúdo além da página inicial, sendo todos os demais links inexistentes:

(...)

Trata-se, claramente, de caracterização de posse passiva (passive holding, em inglês) do Nome de Domínio. Ou seja, o Nome de Domínio não só não está em uso, como o Reclamado também não demonstrou qualquer interesse em utilizá-lo para fins diferentes do ramo de atividade da Reclamante, alegando de forma vaga que pretende futuramente utilizá-lo para a área alimentícia” (nossos destaques).

Com relação à caracterização do *passive holding*, a WIPO *Jurisprudential Overview 3.0*, publicada pela OMPI e que examina decisões adotadas sob a égide dos regulamentos análogos da UDRP - *Uniform Dispute Resolution Police*, relata que “*panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding*”¹. Em outras palavras, a publicação de uma página sem conteúdo efetivo, também pode ensejar o reconhecimento de má-fé sob a doutrina do “*passive holding*”.

A WIPO *Jurisprudential Overview 3.0* também recomenda que “*Embora os membros do painel examinem a totalidade das circunstâncias em cada caso, os fatores que foram considerados relevantes na aplicação da doutrina da “passive holding” incluem: (i) o grau de distintividade e*

¹ Disponível em <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33> – acesso em 15/06/2021

reputação da marca do reclamante, (ii) a ausência de resposta do reclamado ou a ausência de apresentação de qualquer prova de uso real ou possível boa-fé, (iii) a ocultação pelo reclamado de sua identidade ou o uso de detalhes de contato falsos (considerado uma violação de seu contrato de registro), e (iv) a implausibilidade de qualquer uso de boa-fé para o qual o nome de domínio possa ser feito”.

No presente caso, na opinião deste Especialista, três destes fatores relevantes destacados pela WIPO *Jurisprudential Overview 3.0* estão presentes e caracterizados, denotando fortes indícios de má-fé do Reclamado no registro do nome de domínio em disputa.

Isso porque o caso envolve violação da marca notoriamente conhecida “HBO” e um conhecido serviço de streaming identificado pela marca “HBO MAX”, bem como não houve resposta do Reclamado a despeito de devidamente cientificado do presente procedimento, de modo que não há qualquer plausibilidade de que o registro teria sido realizado de boa-fé.

Existem precedentes desta CASD-ND sobre a posse passiva de nomes de domínio, valendo citar, dentre outros, os procedimentos ND201943, ND20187, ND201817, ND201613 e ND20165.

Especialmente, no procedimento ND20187, o ilustre Especialista Marcio Merkel, ressaltou que *“Tal fato caracteriza a posse passiva (“passive holding”), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má fé, em especial o impedimento de que a Reclamante utilize sua marca registrada como um nome de domínio correspondente”.*

Por fim, este Especialista ressalta que o Reclamado em nenhum momento procurou justificar a legitimidade da adoção do nome de domínio objeto da disputa, não tendo sequer apresentando resposta, o que somente evidencia sua má-fé no registro.

Destarte, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa viola as marcas registradas de titularidade da Reclamante, assim como seu nome de domínio, e foi registrado de má-fé, sendo forçosa a procedência da Reclamação, com a determinação de sua transferência à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <**hbomax.com.br**> seja transferido à Reclamante ou para empresa por ela indicada.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo 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, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 22 de junho de 2021.



Daniel Adensohn de Souza
Especialista