

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

UNIVERSO ONLINE S/A. X KARLA MARAISA DA SILVA CONFECÇOES
PROCEDIMENTO Nº ND202464

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

UNIVERSO ONLINE S/A., CNPJ 01.109.184/0001-95, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, representado por DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

KARLA MARAISA DA SILVA CONFECÇOES, CNPJ: 18.225.497/0001-01, Pernambuco, Brasil, representado por FELIPPE MACHADO CÍVEL & EMPRESARIAL, Estado de Santa Catarina, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <uolbet.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 24.ago.2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 11.out.2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 11.out.2024, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**)

requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <uolbet.com.br>, 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.

Em 14.out.2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <uolbet.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 18.out.2024, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 18.out.2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 31.out.2024, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, e ao Reclamante foi dada a vista da Resposta em 12.nov.2024, após o trâmite de indicação e saneamento de irregularidades na Resposta.

Em 14.nov.2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 25.nov.2024, 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alega em suma que:

a1) o nome de domínio <uolbet.com.br>, registrado em 24.ago.2016, é suscetível a causar confusão com o nome empresarial do Reclamante, tendo em vista que:

i) duas décadas antes, ou seja, em 1996, o Reclamante iniciou suas atividades utilizando-se do nome empresarial **Universo Online S/A (UOL)**, mesmo ano em que criou o domínio “**uol.com.br**”;

ii) o Reclamante possui 114 milhões de visitantes únicos por mês em sua homepage, sendo pioneira no meio digital e a maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos;

iii) o Reclamante oferece uma ampla gama de produtos e serviços nos mais diversos setores, incluindo entretenimento, educação, segurança, negócios, compras, mobilidade e tecnologia, sendo possível afirmar que está presente em praticamente todos os segmentos de mercado;

iv) a mera alteração realizada pela Reclamada – adição do termo “**BET**”, relacionado a ‘apostas’ – certamente não é capaz de afastar a infração aos direitos da Reclamante, eis que, ao se deparar com o nome de domínio em questão, o consumidor será levado a acreditar tratar-se de uma empresa relacionada ao Reclamante e autorizada a empregar a marca “**UOL**” para atuar no ramo de apostas, o que não corresponde à realidade;

v) uma simples busca no Google® pelo sinal “**UOL**” para verificar que os primeiros resultados correspondem à Reclamante e à sua atuação nos mais diversos setores;

vi) a concessão do nome de domínio <uolbet.com.br> à Reclamada nitidamente configura as situações descritas no item “**c**” do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm;

a2) o nome de domínio <uolbet.com.br> é suscetível a causar confusão com as marcas registradas do Reclamante, tendo em vista que:

i) além da infração ao nome empresarial, o Reclamante é titular de diversos registros, perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), para marcas formadas pelo termo **UOL**, tendo sido os primeiros pedidos depositados em março de 1997 e os registros concedidos em 1999, isto é, quase 20 anos antes do registro de domínio ora disputado, conforme o Anexo IV;

ii) é titular de diversos registros e pedidos de registro para marcas formadas pelo termo “**UOL**”, inclusive “**UOL BET**”, nas formas nominativa e mista, nas mais variadas classes de produtos e serviços, responsáveis por tutelar a sua ampla atuação no mercado digital;

iii) o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) reconheceu que a marca **UOL** merecia proteção especial em todos os ramos, uma vez que sua notoriedade ultrapassou os limites de seu segmento de mercado, conferindo-lhe o status de alto

renome conforme o Anexo V, assegurando à marca UOL proteção especial em todos os ramos de atividade, nos termos do Art. 125 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279/96 - LPI);

iv) o Reclamante também é titular de registros para a marca UOL em outros países conforme o Anexo VI;

a3) o nome de domínio <uolbet.com.br> é suscetível a causar confusão com o nome de domínio do Reclamante, tendo em vista que:

i) além da anterioridade em relação ao nome empresarial e aos registros de marca, como já mencionado anteriormente, o Reclamante é também titular de nome de domínio com criação anterior ao nome de domínio da Reclamada, cuja partícula principal é o termo UOL, mais especificamente o domínio “www.uol.com.br”, criado em 24.abr.1996 (Anexo VII), isto é, mais de 20 anos antes do registro do domínio ora em disputa;

ii) o referido nome de domínio é utilizado por parte do Reclamante para exibir seus produtos e serviços nos mais variados ramos, incluindo economia, esporte e, até mesmo, apostas;

iii) existência de domínio diverso, que reproduz integralmente a marca UOL, inclusive com a utilização da tradicional cor laranja, com a mera adição do termo descritivo “BET”, representa grave ameaça aos bens intelectuais do Reclamante protegidos ao longo do tempo, uma vez que leva os consumidores a acreditarem que a Reclamada possui algum tipo de relação ou vínculo comercial com o Reclamante;

iv) é inegável que a concessão de tal nome de domínio à Reclamada nitidamente configura as situações descritas no item “c” do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm;

a4) haveria evidente possibilidade de confusão e má-fé da Reclamada, tendo em vista que:

i) o nome de domínio <uolbet.com.br> foi colocado à venda pela Reclamada com a seguinte frase: “Se você quer ter o seu site de apostas com uma marca de alcance global, entre em contato conosco para comprar estes domínios com todos os ativos da marca.”;

ii) seria evidente que, ao anunciar o domínio como a oportunidade de aquisição de um “site de apostas com uma marca de alcance global”, a Reclamada está associando o website em questão à marca UOL, que detém status de alto renome no Brasil e está registrada em diversos países;

iii) a Reclamada está se valendo da confiabilidade da marca UOL para oferecer um site de apostas on-line, posto que em função da ampla atuação do Reclamante no mercado, ratificada pelo deferimento do status de alto renome pelo INPI, os usuários, ao se depararem com o nome de domínio <uolbet.com.br>, podem, facilmente, acreditar se

tratar de uma empresa associada ao Reclamante, depositando o seu dinheiro com base no conhecimento prévio da marca UOL;

iv) a Reclamada emprega a cor laranja no sinal “UOL BET”, que é predominante nas marcas “UOL” da Reclamante, registradas perante o INPI, visando assim criar uma associação entre as marcas;

v) a fim de tentar resolver a demanda de forma amigável, o Reclamante entrou em contato com o titular do nome de domínio <uolbet.com.br> por meio de um broker, com o objetivo de adquiri-lo, porém mesmo com uma oferta de R\$ 10.000 (dez mil reais), o titular do domínio afirmou que o valor oferecido ficava bem abaixo dos valores negociados no mercado (Anexo VIII), o que denotaria o claro intuito da Reclamada de lucrar às custas da marca do Reclamante ao registrar e colocar à venda o nome de domínio <uolbet.com.br>;

vi) há um enquadramento da utilização de má-fé do nome de domínio em discussão, com base no que dispõem os itens (a), (c) e (d) do Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do Art. 7º do regulamento SACI-Adm.

Diante do acima exposto, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm, o Reclamante requereu que o nome de domínio <uolbet.com.br> seja transferido para o Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamada alega em suma:

a1) não aplicação da anterioridade, tendo em vista que:

i) incabível a alegação de má-fé por parte da Reclamada sob o aspecto da anterioridade, visto que o domínio foi adquirido em 24.08.2016, antes mesmo do reconhecimento como marca de alto renome para o Reclamante, ocorrido em 16.10.2018 no procedimento sob o n. 819851434;

ii) em que pese a existência de registro em vigor da marca “UOL” na classe NCL 41 as especificações elencadas não se confundem com o fornecimento de serviços de jogos de azar ou “bets”;

a2) utilização legal do nome de domínio, tendo em vista que:

i) a alegação do Reclamante de que “a Reclamada está se valendo da confiabilidade da marca UOL” é inverídica porque a Reclamada realizou o registro do domínio em 2016, oportunidade em que utilizou o site durante um período, inclusive

obteve uma base de clientes relevantes, base esta que está sendo ofertada com a expressão “UOLBET”;

ii) o reconhecimento de marca de alto renome do Reclamante somente ocorreu em 2018, dois anos após a compra e a utilização do domínio pela Reclamada;

iii) não é plausível a afirmativa que a Reclamada adquiriu o nome de domínio <uolbet.com.br> com o objetivo de venda ou de causar confusão no consumidor, visto que naquela época sequer existia legislação pertinente sobre as Bets, que se deu em dezembro de 2023 pela Lei 14.790/23 que dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa;

iv) seria então impossível a caracterização de má-fé pela Reclamada no ato de registro do domínio;

a3) inaplicabilidade do parágrafo único do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm, que dispõe 4 possíveis hipóteses que podem caracterizar má-fé na utilização do nome de domínio, sendo que nenhuma delas se aplica ao caso em questão, mais especificamente:

i) “(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” não se aplicaria posto que o registro do domínio realizado pela Reclamada é anterior ao reconhecimento de marca de alto renome para o Reclamante, e anterior até mesmo a ascensão das “bets”, somando tudo isso ao fato da Reclamada nunca ter oferecido ou entrado em contato com o Reclamante para oferecer o domínio, não há como aplicar essa hipótese de má-fé;

ii) “(b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente;” não se aplicaria posto que é inviável que algum usuário insira equivocadamente o sufixo “bet”, ocasionando desvio de clientela ou impedimento de uso, sendo que ademais, a marca registrada pela Reclamante é “UOL”, e não “UOLBET”;

iii) “(c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou”, posto que conforme se desprende dos pedidos realizados pelo Reclamante junto ao INPI, inscritos sob o n. 936027339, o Reclamante não utilizava esse nome e nem sequer pensava em atuar no mercado de bets, visto que o pedido de registro da marca se deu apenas em 30.ago.2024, oito anos após a Reclamada adquirir o domínio;

iv) “(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” não se aplicaria posto que a marca UOL não possuía caráter de alto renome no ato de registro do domínio de propriedade da Reclamada, de modo que não é lógico afirmar que a obtenção do domínio possuía o objetivo de lucro pela Reclamada, bem como a Reclamada após um certo período de uso do domínio “aposentou” seu site e o manteve como sua propriedade por apreço criado por ele;

a4) há ausência de confusão do domínio com a marca do Reclamante, tendo em vista que:

i) o Reclamante argumenta que o domínio em disputa, "oulbet.com.br", causaria confusão com sua marca registrada "UOL" e seu domínio "uol.com.br", contudo, a marca de que o Reclamante é titular, conforme documentos anexados, limitar-se-ia ao termo "UOL", e não inclui a marca ou denominação "OULBET";

ii) a marca "OULBET" se encontra em disputa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob os processos n.º 934460949, 934461040, 934461112, 934461171, 934461287 e 936027339, sem que o Reclamante detenha sua titularidade de fato;

iii) o Reclamante argumenta que o domínio em disputa, "oulbet.com.br", causaria confusão com sua marca registrada "UOL" e seu domínio "uol.com.br", contudo, a marca de que a Reclamante é titular, conforme documentos anexados, limita-se ao termo "UOL", e não inclui a marca ou denominação "OULBET";

iv) a marca "OULBET" se encontra em disputa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob os processos n.º 934460949, 934461040, 934461112, 934461171, 934461287 e 936027339, sem que o Reclamante detenha sua titularidade de fato;

v) conforme muito bem explicado pela especialista Maria Elisa Santucci Breves no julgamento do procedimento n.º ND202266, a manutenção passiva de um domínio indicaria má-fé apenas se acompanhada de elementos como registro direcionado após pedido de marca ou intenção exclusiva de vendê-lo ao titular legítimo, o que exige comprovação;

vi) a Reclamada jamais ofereceu ou recebeu qualquer tipo de oferta de compra do domínio da parte do Reclamante, o que de fato aconteceu foi que, em 31 de maio de 2024 a Reclamada, através de seu esposo H. M. L., recebeu uma proposta de compra de R. R., o qual se apresentou como representante de RegistroC0m.com, conforme se denota das conversas por WhatsApp anexas a esta defesa;

vii) com relação à alegação de "valores injustificados" ofertados pela Reclamada, o Reclamante não possui qualquer base fática ou legal para tal afirmação, visto que faticamente a Reclamada registrou o domínio através de meios próprios, se esforçou na utilização do site e mesmo após sua descontinuidade manteve o site operante para projetos futuros ou venda, e que a valoração do domínio se deu através de análise de mercado visando sempre uma resolução viável para ambas as partes na compra e venda, tal argumento resta comprovado pelas imagens da conversa realizada com Sr. R. R.;

viii) o valor ofertado de 12 mil dólares para aquisição não somente do domínio, mas de redes sociais, marca e logotipos, diversos banners, materiais gráficos, base de dados com mais de 40 mil apostadores, templates de páginas web, indicação de uso de plataforma com desconto, ferramenta de captação de leads, e-mail do gmail e e-mails corporativos, google drive com informações do mercado bet, e muito mais, é mais do que

justo para a aquisição do domínio em disputa, estando adequado aos esforços empregados e ao valor de mercado do bem, conforme imagem colacionada acima;

ix) diante de todo o exposto, restaria evidenciado que em nenhum momento a intenção da Reclamada foi causar confusão no consumidor final, tampouco agiu de má-fé ao adquirir o domínio em disputa;

a5) a Reclamada possui o direito de propriedade sobre o domínio, tendo em vista que:

i) o domínio "oulbet.com.br" é propriedade legítima do Reclamado, sendo classificado pela doutrina jurídica como propriedade intangível ou virtual, cuja titularidade confere ao detentor o direito de disposição sobre o bem, incluindo sua venda pelo valor que entender adequado;

ii) é princípio basilar do direito brasileiro que ninguém pode ser compelido a alienar sua propriedade, senão em virtude de lei (Constituição Federal, Art. 5º, XXII e XXIII), assim, o valor de mercado atribuído ao domínio pelo Reclamado não constitui má-fé, mas sim o exercício legítimo de seu direito patrimonial;

iii) a simples posse de um domínio semelhante a uma marca registrada não é, por si só, prova de má-fé, especialmente considerando que o termo em disputa é distinto e integra um conjunto único ("oulbet.com.br") que não gera confusão direta ou associação indevida com a marca do Reclamante.

Por fim, diante do exposto, a Reclamada requereu a manutenção do registro de domínio à titular, diante a) da anterioridade do pedido de registro e utilização do domínio; b) da inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm; e c) da legitimidade de direito sob a propriedade da Reclamado sobre o domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

- a. Legítimo interesse do Reclamante com relação ao Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

O art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm dispõe que:

“Art. 6º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento:

[...]

c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 7º deste Regulamento, bem como os fundamentos do seu interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem;”

O art. 2.1. do Regulamento da CASD-ND dispõe que:

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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) 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.

O Reclamante alegou e comprovou que é titular de diversos pedidos e registros de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para marcas formadas pelo termo “UOL”, tendo sido os primeiros pedidos depositados em março de 1997 e os registros concedidos em 1999, quase 20 anos antes do registro de domínio <uolbet.com.br> ora disputado, conforme o Anexo IV.

Destaque especial deve ser feito ao fato de que houve o reconhecimento do alto renome para a marca nominativa “UOL” (819851434, RPI 2493, 16.out.2018 – Anexo V), conferindo a proteção do art. 125 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279/1996):

“Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

O Reclamante também alegou e demonstrou que iniciou suas atividades em 1996, utilizando-se do nome empresarial **Universo Online S/A (UOL)**, mesmo ano em que criou

o domínio “uol.com.br”, formado a partir de letras que constam em seu nome empresarial, bem como de que possui ampla atuação no mercado brasileiro, com mais de 114 milhões de visitantes únicos por mês em sua homepage, estando presente em diversos segmentos do mercado digital.

Embora o nome de domínio em disputa <uolbet.com.br> contenha o termo “BET” além do termo “UOL”, o Reclamante demonstrou possuir um pedido de registro perante o INPI para marca mista “UOL BET” nº 936027339, não constando informações acerca de qualquer oposição perante o INPI, seja da Reclamada ou de terceiros quanto a esse pedido de registro. Ainda assim, mesmo que referido pedido de registro não existisse, o termo “BET”, conforme se verá adiante, designa uma atividade de apostas e deve ser interpretado com baixa distintividade quando associado a outras marcas. Tal fato é especialmente importante quando a associação ocorre com marcas de alto renome, em que o elemento distintivo – no caso “UOL” – exerce função de destaque no reconhecimento e identificação da origem do produto ou serviço pelo público consumidor.

Diante do exposto, restou demonstrado que o Reclamante possui legítimo interesse sobre o nome de nome de domínio <uolbet.com.br> conforme o art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, bem como de que o domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º, alíneas “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento CASD-ND.

b. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

O art.12º (b) do Regulamento SACI-Adm determina que:

“Art. 12º. O Titular poderá apresentar defesa, no prazo estabelecido pela instituição credenciada, contendo os seguintes dados/informações:
b) todos os motivos pelos quais possui direitos sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento;”

A Reclamada alegou que realizou o registro do domínio em 2016, oportunidade em que utilizou o site durante um período, inclusive obteve uma base de clientes relevantes, base esta que está sendo ofertada com a expressão “UOLBET”, sendo que referido registro teria sido feito antes do reconhecimento do alto renome da marca UOL pelo INPI, que ocorreu apenas em 2018.

Primeiramente, insta salientar que a Reclamada não juntou qualquer prova de qual teria sido o uso, nem por quanto tempo, do nome de domínio <uolbet.com.br> que lhe teria gerado a referida “base de clientes”.

Ao contrário, a Reclamada confessa expressamente que “após um certo período de uso do domínio ‘aposentou’ seu site e o manteve como sua propriedade por apreço criado por ele”, o que configuraria a conduta de *passive holding* (vide ND-201817 e ND-202207).

Tal conduta é corroborada pela imagem do website referente ao domínio <uolbet.com.br> anexada aos autos pela própria Reclamada, em que o referido nome de domínio é oferecido à venda:



The image is a screenshot of the UOLBet website. At the top, the UOLBet logo is displayed in white and orange, with the tagline "O PRAZER DE JOGAR EM SUAS MÃOS" below it. Two dark purple buttons are visible: "Domínio" with the URL "uolbet.com.br" and "Redes Sociais" with icons for Facebook, YouTube, X, Instagram, and TikTok. Below these buttons, a text block reads: "Se você quer ter o seu site de apostas com uma marca de alcance global, entre em contato conosco para comprar estes domínios com todos os ativos da marca." Underneath, a section titled "O que está incluso?" lists several benefits with green checkmarks: "01 domínio '.com.br'", "Redes Sociais", "Marca e Logotipos", "Diversos Banners", "Material Gráfico Diverso", "Base com + de 40 mil apostadores", "Templates de Páginas Web", "Indicação de uso de plataforma com desconto", "Ferramenta de captação de leads", "Email do Gmail e emails corporativos", "Google Drive com muitas informações do mercado Bet", and "E muito mais...". At the bottom, there is an orange button that says "Fale Conigo Agora". The background of the website features a purple and blue color scheme with images of soccer players.

A Reclamada, destarte, não comprovou possuir qualquer direito ou legítimo interesse no nome de domínio consoante o art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

c. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O Reclamante alega, em suma, que haveria evidente possibilidade de confusão e má-fé da Reclamada, tendo em vista que o nome de domínio <uolbet.com.br> foi colocado à venda pela Reclamada com a seguinte frase: “Se você quer ter o seu site de apostas com uma marca de alcance global, entre em contato conosco para comprar estes domínios com todos os ativos da marca.” O Reclamante ademais alega que a Reclamada está se valendo da confiabilidade da marca UOL para oferecer um site de apostas on-line, posto que em função da ampla atuação do Reclamante no mercado, ratificada pelo deferimento do status de alto renome pelo INPI, os usuários, ao se depararem com o nome de domínio <uolbet.com.br>, podem, facilmente, acreditar se tratar de uma empresa associada ao Reclamante, depositando o seu dinheiro com base no conhecimento prévio da marca UOL.

A Reclamada, por sua vez, contesta tal alegação argumentando que quando da época do reconhecimento do alto renome da marca “UOL” do Reclamante em 2018, a Reclamada já havia adquirido há dois anos o nome de domínio <uolbet.com.br>, sendo que a legislação sobre “BETS” somente passou a existir em dezembro de 2023 com a Lei nº 14.790/2023.

Ocorre que na realidade a legislação envolvendo as “BETS” precede em muito a atual Lei nº 14.790/2023, tendo inclusive já sido objeto de decisão em outubro de 2022 por esta CASD-ND no procedimento N° ND-202234, em caso similar ao dos presentes autos:

“Destaca-se também nesse contexto um fato relevante levantado pelo próprio Reclamado: a atividade de apostas em meios virtuais foi legalizada relativamente a pouco tempo no Brasil, em dezembro de 2018 por meio de Lei nº 13.756/2018. Mais precisamente, a Lei nº 13.756/2018, em seu art.29, criou a modalidade de apostas de quota fixa de temática esportiva, com possibilidade de ser comercializada em quaisquer canais de distribuição comercial, físicos e em meios virtuais. Embora tal atividade tenha sido legalizada, ainda carece de regulamentação, que deveria ter sido feita no prazo de 2 anos (§3, art.29, da Lei nº 13.756/2018).

A legalização da atividade no Brasil, corrobora, portanto, o interesse legítimo da Reclamante – empresa que efetivamente explora a atividade empresarial de apostas em vários países utilizando-se da expressão “BETMASTER” que corresponde literalmente ao Nome de Domínio <betmaster.com.br> em disputa – em registrar o Nome de Domínio <betmaster.com.br> no Brasil. Por outro lado, a legalização da atividade no Brasil gera o interesse para o Reclamado em registrar nomes de domínio adotando nomes de empresas

que já estejam estabelecidas no ramo, visando futuramente vender referidos nomes, caracterizando assim as condutas previstas nas alíneas “a” e “b” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm que podem constituir indícios de má-fé na utilização do Nome de Domínio: “(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;”.

Conforme já exposto mais acima, embora o mero fato de o Reclamado exercer a atividade de “agência digital especializada em sites” e de “buscas de domínio”, e que existia uma “página de venda” do Nome de Domínio <betmaster.com.br>, não configure necessariamente má-fé em todos os casos (vide ND202141 e ND201769), tais fatos geram a presunção de interesse comercial em vender o Nome de Domínio (vide ND202077 e ND201820), a qual não foi afastada suficientemente pelo Reclamado em sua defesa, na medida que: **a.** o Reclamado não comprovou a existência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio <betmaster.com.br>; **b.** a expressão “BETMASTER” já fazia parte de marca registrada no Brasil da Reclamante, bem como o nome de domínio correspondente já era explorado no meio virtual em diversos países (em especial, relevante reiterar que Reclamante alegou e comprovou que utiliza exatamente os nomes de domínio <betmaster.com> e <betmaster.io>, respectivamente registrados em 14 de outubro de 2001 e 27 de maio de 2016), contando inclusive com diversos registros de marcas em diversos países.”

Conforme descrito nos trechos acima, já havia no ano 2018 no mercado brasileiro amplo conhecimento acerca da atividade da modalidade de apostas online (“BETS”), bem como outras empresas realizando atos preparatórios e se lançando no mercado de casas de apostas online, já comumente denominadas de “BETS”, inclusive casos envolvendo o registro ou uso indevido de nomes de domínio com o termo “BET” em associação com marcas de terceiros.

A frase adotada pela Reclamada na página referenciada pelo nome de domínio <uolbet.com.br>, *in verbis*: “Se você quer ter o seu site de apostas com uma marca de alcance global, entre em contato conosco para comprar estes domínios com todos os ativos da marca” revela nítido propósito de associar um site de apostas (“BET”) com uma “uma marca de alcance global” (“UOL”), com o objetivo de vender o nome de domínio <uolbet.com.br>, configurando assim evidente caso de uso de um nome de domínio em má-fé.

A hipótese dos autos, nesse contexto, é caracterizadora dos indícios previstos nas alíneas “a”, “b” e “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm:

Art. 7º. O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

[...]

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, 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 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

[...]

- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Outrossim, frise-se que no presente caso a Reclamada afirmou que “aposentou” o nome de domínio, mas manteve seu registro, caracterizando assim a conduta de *passive holding* que em conjunto com outros fatores relatados nesses autos, inclusive a inexistência de qualquer comprovação de direito ou interesse legítimo da Reclamada quanto à expressão “uolbet.com.br”, evidencia que o registro ou uso do nome de domínio <uolbet.com.br> ocorre de má-fé (nesse sentido, vide ND-20187, ND-201743, ND-202207).

Vale destacar, outrossim, que a jurisprudência desta CASD-ND em situações de *passive holding* é no sentido de que a ausência de direitos e/ou legítimo interesse da Reclamada associada a existência de negociações frustradas com o Reclamante e/ou terceiros, pode também caracterizar o uso do nome de domínio em má-fé, vide ND-202207:

“SEMELHANÇA PASSÍVEL DE CONFUSÃO COM MARCA E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES, ASSIM COMO NOME EMPRESARIAL. NÃO IDENTIFICADOS DIREITOS OU INTERESSE LEGÍTIMO DOS RECLAMADOS QUE, INCLUSIVE, DECLARARAM NÃO TER QUALQUER INTERESSE NO USO DO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PASSIVE HOLDING EM CONJUNTO COM OUTROS INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. RECLAMADOS NÃO APENAS DEIXARAM DE FORNECER QUALQUER EVIDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA OU DE BOA-FÉ COMO MANIFESTARAM DESINTERESSE NO NOME DE DOMÍNIO, INCLUSIVE CITANDO NEGOCIAÇÕES FRUSTADAS COM TERCEIROS E COM A

RECLAMANTE. **RECLAMADOS ACABAM POR IMPEDIR QUALQUER TIPO DE EXPLORAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO, PREJUDICANDO A ATIVIDADE COMERCIAL DE LEGÍTIMOS INTERESSADOS E, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, OBSTANDO O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DO NOME DE DOMÍNIO.** PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, CAPUT DO REGULAMENTO CASD-ND. PAINEL COMPOSTO POR TRÊS ESPECIALISTAS.”

Deste modo, as negociações para a venda do nome de domínio <uolbet.com.br>, independentemente de serem diretamente para o Reclamante ou para um “broker” (intermediário), apenas corroboram que a Reclamada mantém o registro do nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros, consubstanciando na conduta descrita na alínea “a” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

A decisão citada pela Reclamada no procedimento n.º ND-202266, por sua vez, envolve uma situação fática completamente distinta, em que a única marca do Reclamante naquele procedimento foi depositada posteriormente ao registro do nome de domínio do Reclamado no caso citado. Já no presente caso, o núcleo distintivo do nome de domínio <uolbet.com.br> é justamente a marca registrada “UOL”, que: a) integra um extenso portfólio de marcas, que é anterior ao registro do nome de domínio em disputa; e b) faz parte do nome de domínio principal do Reclamante (www.uol.com.br), também anterior ao nome de domínio em disputa. Frise-se, além disso, que embora o status de alto renome tenha sido concedido pelo INPI em 2018 após o registro do nome de domínio <uolbet.com.br> em 2016, a qualificação de uma marca como sendo de alto renome no mercado normalmente é um processo que envolve muitos anos de extenso investimento no mercado nacional. Não é razoável, nesse diapasão, conceber que a Reclamada não tinha conhecimento da existência da marca “UOL” e de sua notoriedade ao menos no que se refere ao meio digital e internet, mesma mídia em um jogo de aposta virtual (“BET”).

De outra sorte, a Reclamada alega que os processos n.º 934460949, 934461040, 934461112, 934461171, 934461287 e 936027339 da marca “UOLBET” (digitada equivocadamente por ela como “OULBET” na Resposta à Reclamação) estão em disputa perante o INPI, sem que o Reclamante detenha sua titularidade de fato.

Este Especialista conferiu o banco de dados do INPI e, de fato, uma terceira empresa realizou em 03.mai.2024 cinco pedidos de registro para a marca “UOLBET” (na forma mista) processos n.º 934460949, 934461040, 934461112, 93446117 e 934461287, ao passo que o Reclamante realizou em 30.ago.2024 o pedido de registro para a marca “UOL BET” n.º 936027339 (na forma mista). Do banco de dados do INPI, verifica-se também que

o Reclamante, e apenas o Reclamante, apresentou oposições contra os pedidos de registro n.º 934460949, 934461040, 934461112, 93446117 e 934461287 dessa terceira empresa. Tal fato é outro indício de que o Reclamante está, ativamente, tentando evitar que terceiros utilizem a marca “UOL BET”, ao passo que a Reclamada se manteve inerte sem apresentar oposição contra referidas marcas de terceiros, ou mesmo em face da marca UOLBET n.º 936027339 do Reclamante, o que apoia a conclusão de que a Reclamada não possui qualquer direito ou legítimo interesse com relação ao nome de domínio <uolbet.com.br>.

Em complementação, pode-se citar também o caso ND-202410 envolvendo o nome de domínio <sportingbett.com.br>, que traz a hipótese de configuração de má-fé pelo fato de não haver uma explicação crível para a escolha do nome de domínio pela Reclamada:

“A inexistência de legítimo interesse do requerente ao registro do nome de domínio ou de justificativa plausível para a sua escolha, também é considerado indício de má-fé, no entendimento da OMPI e de julgados da CASD-ND, extraído da decisão do caso ND202218:

“3.2.1 Fatores adicionais de consideração de má fé

Circunstâncias particulares podem ser levadas em conta pelos painéis, na avaliação de se o registro de um nome de domínio pelo Reclamado é de má-fé incluindo:

vi) uma clara ausência de direitos ou interesses legítimos, sem uma explicação crível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado, ou
(vii) outros indícios geralmente sugerindo que o Reclamado tinha como alvo o Reclamante.”

(“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), tradução livre “Visão geral da OMPI sobre os pontos de vista do painel da OMPI sobre perguntas selecionadas da UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), Terceira Edição (“Visão geral Jurisprudencial da OMPI” 3.0), em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32>”

O Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em casos análogos, também já decidiu nesse mesmo sentido:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Uso de domínio virtual - - O nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96 - Uso indevido na Internet de nome alheio - **Proteção ao nome devidamente registrado e ao pedido de registro de marca pendente de apreciação - Manifesta intenção de usurpar nome e prestígio alheios, configurando abuso de direito** – Ação improcedente - Recurso parcialmente provido, para o fim

de determinar a abstenção ao uso do nome de domínio e fixar indenização por danos morais”¹ (grifo nosso)

“Agravo de instrumento. Direito de empresa. Decisão que concede parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que a recorrente cesse a utilização de nomes de domínio na internet. Caso concreto que evidencia embate entre marcas de titularidade da autora e nomes de domínio de propriedade da ré. Situação em que se deve atentar para as razões objetivas ou razoáveis que justificaram o interesse na aquisição daquele nome de domínio em específico. Precedentes desta Corte. **Inexistência de elementos que evidenciem motivos plausíveis para que a recorrente tenha adquirido os nomes de domínio sub judice.** Decisão mantida. Agravo improvido. Embargos de declaração prejudicados, em razão do julgamento do agravo de instrumento”². (Grifo nosso)

Portanto, há robusto conjunto probatório nos autos no sentido de que a Reclamante demonstrou a má-fé da Reclamada no registro ou uso do nome de domínio <uolbet.com.br> conforme o art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Os fatores acima relatados, sobretudo se analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pela Reclamada ao registrar ou utilizar o Nome de Domínio, logo, a Reclamante adequadamente demonstrou que o conflito se enquadra em ao menos uma das hipóteses elencadas pelos artigos 7º, “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1. “a” e “c” e 2.2 “a”, “b” e “d” do Regulamento CASD-ND, devendo a titularidade do Nome de Domínio <uolbet.com.br> ser transferida à Reclamante, ou à pessoa que a Reclamante indicar ao término do Procedimento, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 24º do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 7º, “a” e “c” e parágrafo único, “a”, “b” e “d” do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1. “a” e “c” e 2.2 “a”, “b” e “d” do Regulamento CASD-

¹ TJSP, Apelação Cível nº 0193723-97.2008.8.26.0100, Relator(a): Francisco Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27.mai.2010; Data de registro: 14.jun.2010; Outros números: 990101634295.

² TJ-SP - ED: 503853520128260000 SP 0050385-35.2012.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 08.mai.2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08.mai.2012.

ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <uolbet.com.br> seja *transferido ao Reclamante*.

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.

Curitiba, 17 de dezembro de 2024

Marcio Merkl
Especialista