

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Hopin Ltd v. M. O. d. C.

Caso No. DBR2022-0002

1. As Partes

A Reclamante é Hopin Ltd, Reino Unido, representada por Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Brasil.

O Reclamado é M. O. d. C., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O Nome de Domínio em Disputa é <streamyard.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 janeiro de 2022. Em 12 de janeiro de 2022, 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. No dia 13 de janeiro de 2022, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio em Disputa, confirmando que o Reclamado é o 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 3 de fevereiro de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de fevereiro de 2022. O Reclamado enviou um e-mail ao Centro em 24 de fevereiro de 2022. A pedido da Reclamante, o procedimento foi suspenso em 1º de março de 2022 para tentativa de um acordo amigável entre as Partes. O Reclamado se propôs a transferir o domínio, mas os documentos enviados pelo correio para a transferência vieram incompletos, impedindo a operação. Desta forma, o procedimento foi reativado pelo Centro em 22 de abril de 2022.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 27 de abril de 2022. 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 é empresa de tecnologia sediada no Reino Unido que é titular e utiliza a marca STREAMYARD, que é uma plataforma de transmissão de meios de comunicação social que permite aos usuários transmitir simultaneamente vídeos para diferentes contas de redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, etc. e que é utilizada em mais de 40 países em todo o mundo, incluindo o Brasil. A StreamYard foi fundada em 2018 e foi adquirida pela Reclamante em janeiro de 2021 por USD 250 milhões de dólares. A aquisição da StreamYard pela Reclamante foi amplamente divulgada pela imprensa, incluindo na imprensa brasileira.

Como resultado da sua popularidade viral e aceitação geral pelo público, a Reclamante possibilita milhões de transmissões mensais sob a marca STREAMYARD em todo o mundo. O Brasil, a plataforma é um dos maiores mercados de clientes da plataforma STREAMYARD da Reclamante. A Reclamante também oferece serviços de apoio à sua plataforma STREAMYARD em português, sendo a plataforma STREAMYARD disponibilizada em português.

A Reclamante está avaliada em mais de 7,75 bilhões de dólares e experimentou um crescimento explosivo desde que a empresa foi fundada em 2018. A Reclamante também adquiriu cinco empresas somente durante o período de 2020-2021. A Reclamante foi nomeada uma das denominadas “empresas unicórnios” mais valiosas da Europa.

A Reclamante tem funcionários e usuários dos seus serviços em mais de 47 países diferentes. Os serviços da Reclamante têm mais de 5 milhões de usuários e assinantes e continuam a crescer diariamente.

A Reclamante é titular de diversos registros/pedidos de registro em todo o mundo, incluindo no Reino Unido, Estados Unidos da América, União Europeia, China e Brasil para a sua marca STREAMYARD. A Reclamante apresentou documentos que comprovam possuir inúmeros registros/pedidos de registro da marca STREAMYARD, como, por exemplo, a marca STREAMYARD No. UK00003579817 registrada no Reino Unido em 21 de maio de 2021 e a marca internacional STREAMYARD No. 1614457, designando Austrália, Brasil, Canadá e Nova Zelândia, registrada em 5 de maio de 2021.

A Reclamante também registrou e é titular de diversos nomes de domínio que incluem a sua marca registrada STREAMYARD, incluindo o nome de domínio <streamyard.com>, que foi registrado em 11 de outubro de 2006, isto é, quase 14 anos antes do registro pelo Reclamado do Nome de Domínio em Disputa.

O Nome de Domínio em Disputa foi registrado em 10 de abril de 2020 e redirecionava para o website “ciclano.io”. Atualmente, o Nome de Domínio em Disputa não resolve para uma página ativa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

O Nome de Domínio em Disputa <streamyard.com.br> foi recentemente registrado em 10 de abril de 2020; vários anos após a Reclamante ter começado a utilizar a marca STREAMYARD para oferecer serviços de transmissão de vídeo ao vivo para diferentes plataformas de redes sociais no Brasil e anos após a marca STREAMYARD da Reclamante ter ganhado notoriedade e fama significativos entre os usuários relevantes no Brasil.

Ressalta-se que o Nome de Domínio em Disputa reproduz a marca registrada STREAMYARD da Reclamante em sua totalidade sem quaisquer acréscimos. Neste tocante, a Reclamante informa que o Nome de Domínio em Disputa incorpora e exibe a marca registrada STREAMYARD da Reclamante sem a autorização da Reclamante.

Cumpra informar que o Reclamado não está licenciado ou autorizado a utilizar a marca registrada da Reclamante e a Reclamante não tem acordo com o Reclamado para ser distribuidor ou revendedor dos bens ou serviços da Reclamante.

Na realidade, o Reclamado é o CEO da empresa concorrente Ciclano, que oferece uma plataforma para “Transmitir para Instagram, YouTube, Facebook, Twitch e outras plataformas simultaneamente” no seu website em “ciclano.io” e vem utilizando o Nome de Domínio em Disputa para redirecionar usuários para acessar website de sua empresa, concorrente direta da Reclamante, restando evidente a má-fé do Reclamado com o registro do Nome de Domínio em Disputa.

Diante de tais fatos e da análise dos documentos acostados na presente reclamação, constata-se que a Reclamante tem legítimos direitos e interesses no Nome de Domínio em Disputa.

Nesse cenário, a Reclamante requer que ao final do processo o Painel Administrativo nomeado neste procedimento administrativo determine a transferência do Nome de Domínio em Disputa <streamyard.com.br> à Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu às alegações da Reclamante e se limitou a alegar que não teria mais interesse no Nome de Domínio em Disputa e que poderia transferi-lo para a Reclamante.

Diante desta informação, a pedido da Reclamante, o procedimento foi suspenso em 1º de março de 2022 para tentativa de um acordo amigável entre as Partes. O Reclamado se propôs a transferir o domínio, mas os documentos enviados pelo correio para a transferência vieram incompletos, impedindo a operação pelo NIC.br. Desta forma, o procedimento foi reativado pelo Centro em 22 de abril de 2022.

6. Análise e Conclusões

Ao se realizar a análise dos fatos deverá ser observado o quanto previsto nas letras “a”, “b” e “c” do art. 3 do Regulamento, abaixo descritos:

Art. 3 A Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação aos nomes de domínio objetos do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 da 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

a Reclamante tenha anterioridade.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras.

A Reclamante é titular de diversos registros em diversas jurisdições para a sua marca STREAMYARD, tendo inclusive já depositado o devido pedido de registro no Brasil junto ao INPI.

A marca STREAMYARD goza de um reconhecimento substancial por parte dos consumidores no Brasil como resultado da sua utilização pela Reclamante como fornecedora de serviços de transmissão de vídeo para diferentes plataformas de redes sociais no Brasil.

Conforme informado nos autos a marca STREAMYARD da Reclamante ainda não se encontra formalmente registrada no INPI, no entanto, a marca internacional registrada em 5 de maio de 2021 é considerada notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, no Brasil e a nível mundial. Ademais, a Reclamante é titular e registrou o nome de domínio <streamyard.com> em 11 de outubro de 2006, isto é, 14 anos antes do registro do Nome de Domínio em Disputa, e opera um website neste domínio.

Dessa forma, tem-se que a Reclamante tem direitos sobre a sua marca registrada STREAMYARD devido a sua utilização contínua da marca STREAMYARD no comércio mundial, incluindo no Brasil, tendo se tornado uma marca conhecida no Brasil para os seus serviços de transmissão de vídeo muito antes do registro do Nome de Domínio em Disputa, assim como por ser titular do nome de domínio <streamyard.com>, registrado 14 anos antes pela Reclamante.

Em que pese os direitos anteriores da Reclamante, o Reclamado registrou o Nome de Domínio em Disputa que incorpora a marca STREAMYARD da Reclamante em sua totalidade e sem qualquer acréscimo. Portanto, o Nome de Domínio é idêntico com um símbolo distintivo da Reclamante previsto no art. 3 do Regulamento.

Neste tocante, ressalta-se que a adição do domínio de topo genérico (“gTLD”) “.com” e “.br” são irrelevantes ao avaliar se um nome de domínio é idêntico ou confusamente semelhante a uma marca, uma vez que é um elemento funcional.

Dessa forma, tem-se que o Nome de Domínio em Disputa do Reclamado reproduz e é claramente idêntico à marca da Reclamante, marca essa inclusive registrada anteriormente pela Reclamante em diversas jurisdições, assim como reproduz e é confusamente semelhante ao nome de domínio anterior da Reclamante, estando presentes as hipóteses previstas pelo art. 3º, alíneas “b” e “c” do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio em Disputa

As circunstâncias neste caso demonstram que o Reclamado não tem quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre Nome de Domínio em Disputa.

A Reclamante não autorizou ou licenciou a utilização da marca STREAMYARD da Reclamante pelo Reclamado para qualquer finalidade. Consequentemente, o Reclamado não tem quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em Disputa a não ser o de comprometer a boa reputação da Reclamante.

O Nome de Domínio em Disputa redireciona para o nome de domínio <ciclano.io>, que é o website do concorrente direto da Reclamante e da sua plataforma STREAMYARD.

A Reclamante sustenta que o Reclamado não tem quaisquer direitos ou interesses legítimos no Nome de Domínio. Além disso, o Nome de Domínio em Disputa do Reclamado é idêntico à marca da Reclamante. Consequentemente, a Reclamante solicita que o Nome de Domínio em Disputa seja transferido para a Reclamante.

Ademais, o Nome de Domínio em Disputa sugere que o website está autorizado ou afiliado à Reclamante, o que conforme atestado nos autos não é a expressão da verdade.

Desta forma, diante do fato de o Reclamado não ter apresentado argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação aos Nomes de Domínio em Disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que o Reclamado não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o Nome de Domínio em Disputa.

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

Há fortes evidências de que o Reclamado registrou e utiliza o Nome de Domínio em Disputa de má-fé. O Nome de Domínio em Disputa foi registrado e é utilizado com intenção de criar uma associação com a Reclamante. O Reclamado estava ciente da marca STREAMYARD anteriormente registrada pela Reclamante e de sua popular plataforma de vídeo de transmissão ao vivo. O Reclamado é o CEO da empresa concorrente à Reclamante, a Ciclano que oferece uma plataforma de vídeo de streaming ao vivo. O Reclamado registrou intencionalmente o Nome de Domínio em Disputa de má-fé, a fim de utilizar o Nome de Domínio em Disputa para redirecionar ao website do seu negócio concorrente. A conduta do Reclamado ao registrar o Nome de Domínio em Disputa que reproduz e incorpora integralmente a marca STREAMYARD da Reclamante e utilizar esse Nome de Domínio em Disputa para redirecionar para um website concorrente evidencia a inquestionável má-fé do Reclamado ao registrar e utilizar o Nome de Domínio em Disputa. No caso *Aktiebolaget Electrolux v. Jose Manuel*, Caso OMPI No. [D2010-2031](#)¹, referente ao nome de domínio <grupoelectrolux.com>, o painel afirmou que, "... ao registrar e usar o Nome de Domínio contestado, incorporando a amplamente conhecida e registrada marca da Reclamante, ELECTROLUX, o efeito é de enganar os usuários da Internet e os consumidores a pensarem que a Reclamante é, de uma forma ou de outra, conectada, patrocinadora ou afiliada da Reclamante e seus negócios; ou que as atividades do Reclamado são aprovadas ou avalizadas pela Reclamante." Estas mesmas circunstâncias também se aplicam neste caso em concreto.

O registro do Nome de Domínio em Disputa pelo Reclamado impede assim que a Reclamante o utilize como nome de domínio correspondente, prejudicando a atividade comercial da Reclamante, uma vez que está utilizando a marca STREAMYARD da Reclamante para promover um negócio concorrente. A conduta do Reclamado ao registrar e utilizar o Nome de Domínio em Disputa para atrair usuários da Internet e depois redirecioná-los para um website concorrente cria uma situação de provável confusão com a marca STREAMYARD da Reclamante e/ou associação com a Reclamante, o que prova o pleno conhecimento do Reclamado das atividades e direitos da Reclamante.

A Reclamada usou o Nome de Domínio em Disputa tentando atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para o seu site, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e negócios da Reclamante, bem como quanto à fonte, ao patrocínio, à afiliação ou a aprovação do site. Em *Aktiebolaget Electrolux v. Yalcin Senturk*, Caso OMPI No. [D2012-0742](#) em circunstâncias similares ao presente caso, o especialista afirmou que: "O Reclamado engana potenciais consumidores a acreditar que ele é autorizado pela Reclamante a reparar, talvez a distribuir, os seus produtos, quando isso não é de fato o caso."

A totalidade das circunstâncias demonstra forte e claramente a má-fé do Reclamado no registro e uso do Nome de Domínio em Disputa.

Desta forma, restam presentes no caso as hipóteses previstas pelo art. 3º, parágrafo único, alíneas "b", "c" e "d".

¹ Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob ".br" ("SACI-Adm") e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio ("UDRP"), o Painel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, quando apropriado.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <streamyard.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/José Pio Tamassia Santos/

José Pio Tamassia Santos

Especialista

Data: 11 de maio de 2022

Local: São Paulo, Brasil

² De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.