

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Compagnie De Saint-Gobain v. J [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED]
Caso No. DBR2022-0011

1. As Partes

A Reclamante é Compagnie De Saint-Gobain, França, representada por Nameshield, França.

A Reclamada é J [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <traineesaintgobain.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 29 de agosto de 2022. Em 29 de agosto 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 30 de agosto de 2022, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 7 de setembro de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de setembro de 2022. A Reclamada não apresentou defesa. Portanto, em 3 de outubro de 2022, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 25 de outubro de 2022. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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, a Especialista 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Saint-Gobain”, é referência no mercado de ambiente e serviços sustentáveis e titular de diversos registros da marca SAINT-GOBAIN no exterior e no Brasil. No Brasil, é titular, dentre outros, dos registros marcários de nº 003651800 (nominativa), concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 13 de novembro de 1967, e de nº 815543450 (mista), concedido pelo INPI em 24 de março de 1992.

O nome de domínio em disputa, <traineesaintgobain.com.br>, foi registrado pela Reclamada em 19 de junho de 2019 e foi utilizado para hospedar website que fornece informações sobre programas de trainee e emprego.

A Reclamada não apresentou defesa, deixando de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, o qual se encontra congelado em razão da sua revelia.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que ao longo de 350 anos demonstra sua capacidade de criar produtos que melhoram a qualidade de vida e que figura como um dos 100 principais grupos industriais e uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo.

Afirma a Reclamante que atua no Brasil por meio da subsidiária SAINT-GOBAIN DO BRASIL e se comunica pelo site “www.saintgobain.com.br”. Desse modo, sendo a Reclamada sediada no Brasil, não seria possível negar o conhecimento da marca SAINT-GOBAIN no momento em que efetuou o registro do nome de domínio em disputa.

Alega ainda que é titular de diversas marcas envolvendo a expressão “saint-gobain”, além dos seguintes nomes de domínio: <saint-gobain.com>, <saint-gobain.com.br> e <traineesaintgobain.com>.

Além disso, aduz que o nome de domínio em disputa é similar à marca registrada SAINT-GOBAIN e que a adição do termo “trainee” não altera a impressão gerada de que a designação estaria ligada à marca da Reclamante. Afirma que tal fato agrava o risco de confusão, uma vez que se refere diretamente ao programa de trainee da Reclamante, que existe desde 2015.

Ressalta a Reclamante que a inclusão do domínio de topo genérico (do inglês “*generic Top-Level Domain*”, “gTLD”) “.com” também não atenua o risco de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca registrada e os nomes de domínio associados de titularidade da Reclamante.

Nesse sentido, faz a Reclamante referência a *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Tecsinapse Tecnologia da Informação, Ltda*, Caso OMPI No. [DBR2017-0018](#), no qual o especialista notou que a mera adição da palavra “portal” não conferiu distintividade ao nome de domínio em disputa, o que gerou confusão com a marca da ora reclamante.

Sustenta ainda que a identificação da Reclamada no Whois não guarda relação com o nome de domínio em disputa.

Para fundamentar as alegações, a Reclamante apresentou capturas de tela do website vinculado ao nome de domínio em disputa.

Para sustentar a ausência de interesse legítimo da Reclamada, a Reclamante alega não haver qualquer vínculo ou ligação entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamada. Reforça ainda que não

há autorização ou licença para a Reclamada usar a marca registrada SAINT-GOBAIN ou para requerer seu registro como nome de domínio.

A Reclamante alega que já utilizava a marca registrada SAINT-GOBAIN antes do registro do nome de domínio em disputa, que ocorreu em 19 de junho de 2019, sendo que o primeiro registro de marca da Reclamante foi concedido no ano de 1967.

A Reclamante menciona também *Compagnie de Saint-Gobain v. Em nome do proprietário de saint-gobain-recherche.net*, *Whois Privacy Service/Grigore PODAC*, Caso OMPI No. [D2020-3549](#), no qual o painel entendeu que a Reclamante é empresa conhecida no mercado e que opera há décadas em todo o mundo utilizando a marca SAINT-GOBAIN.

Por fim, a Reclamante ressalta que a Reclamada tentou intencionalmente atrair, para ganho comercial, usuários da Internet para seu site, criando possibilidade de confusão.

Diante das alegações apresentadas, a Reclamante conclui que a Reclamada não tem direito nem legítimo interesse em relação ao nome de domínio em disputa, como previsto no art. 11(c) do Regulamento e no art. 7(b)(i) das Regras.

A Reclamante alega, ainda, que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado com má-fé, pois a Reclamada não poderia alegar desconhecer a marca SAINT-GOBAIN, tampouco utilizar o nome de domínio em disputa para atrair intencionalmente, com fins comerciais, usuários de Internet para seu website, como fez.

Requer, pelo exposto, a transferência do nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamada

A Reclamada, devidamente notificada, não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

A análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado permite concluir que a Reclamação merece ser julgada procedente, pois: (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz a marca de titularidade da Reclamante, criando confusão com esta; e (ii) a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual foi registrado e estava sendo utilizado de má-fé. Os fundamentos da decisão serão a seguir expostos.

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

O nome de domínio em disputa, <traineesaintgobain.com.br>, reproduz integralmente a marca SAINT-GOBAIN, o que por si só já seria suficiente para criar confusão com a marca da Reclamante. É o entendimento da Especialista que o acréscimo de outros elementos a uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição, aliás, reitera o entendimento de especialistas em vários casos julgados de acordo com o Regulamento. Nesse caso a adição da palavra “trainee” que acompanha a marca SAINT-GOBAIN no nome de domínio em disputa não evita a confusão com a marca registrada pela Reclamante, já que a marca é claramente reconhecível dentro do nome de domínio em disputa.

Nesse sentido, a Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a primeira condição do art. 3(a) do Regulamento.

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

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

Baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa é inequívoca, o que resta confirmado pelo fato de a Reclamada sequer ter apresentado defesa no âmbito desta Reclamação.

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

Segundo o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam má-fé no registro ou 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; 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 a Especialista ter ficado configurada no presente caso ao menos a hipótese (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada do nome de domínio em disputa, podendo-se também cogitar a verificação das hipóteses (b) e (c).

Como se pode ver na documentação que instrui a Reclamação, no sítio de rede eletrônica <traineesaintgobain.com.br>, a Reclamada utiliza a marca SAINT-GOBAIN, de propriedade da Reclamante com a finalidade de publicar informações sobre emprego e programa de trainee. O sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa não esclarece a relação, ou falta de relação, entre a Reclamada e a Reclamante. Ademais, a Reclamante já possui registro e utiliza o nome de domínio <traineesaintgobain.com>. Assim sendo, entende a Especialista que ao usar o nome de domínio em disputa desta forma, a Reclamada intencionalmente tentou atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu website.

Portanto, a Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único, do art. 3 do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, esta Especialista decide que o nome de domínio em disputa <traineesaintgobain.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Simone Lahorgue Nunes/

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 8 de novembro de 2022

Local: Rio de Janeiro

¹ 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.