

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Banco C6 S.A. v. Jobhome Ltda, Jobhome Inc.

Caso No. DBR2024-0013

1. As Partes

A Reclamante é Banco C6 S.A., Brasil, representada por Opice Blum, Brasil.

O Reclamado é Jobhome Inc., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <c6empresas.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 3 de junho de 2024. Em 5 de junho de 2024, 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. Na mesma data, 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 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 10 de junho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 30 de junho de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 1º de julho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 5 de julho de 2024. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, o Painele 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 uma destacada instituição financeira no setor de bancos digitais, que oferece serviços especiais para clientes corporativos sob a marca C6 EMPRESAS.

A Reclamante é titular de numerosos registros para as marcas C6 e C6 EMPRESAS junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), no Brasil, incluindo, respectivamente, os registros de nºs. 914298526 e 919621937, depositados em 8 de março de 2018 e 28 de abril de 2020, e registrados em 16 de abril de 2019 e 19 de janeiro de 2021.

A Reclamante é titular, também, de nome de domínio sob a extensão “.br” formado pelo elemento nominativo “C6”, a saber, <c6bank.com.br>, registrado em 5 de março de 2018.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 19 de julho de 2023.

Em 12 de julho de 2024, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. Contudo, a Reclamante apresentou evidências de que o nome de domínio em disputa estava recentemente conectado a um website contendo a marca C6BANK e um formulário para coleta de dados de potenciais clientes da Reclamante, interessados em abrir conta pessoa jurídica aparentemente sem qualquer cobrança de tarifa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

a) O nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar com símbolos distintivos previstos no art. 7 do Regulamento e Parágrafo 4(b)(v)(1) das Regras, sobre os quais a Reclamante tem direitos. A Reclamante é titular das marcas C6 e C6 EMPRESAS no Brasil, além de diversas outras marcas contendo o termo “C6”; do nome de domínio <c6bank.com.br>, onde está hospedado o seu website oficial; e adota o nome empresarial “Banco C6 S/A”. Todos esses signos distintivos foram registrados anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa. O nome de domínio em disputa reproduz exatamente a marca C6 EMPRESAS, sem qualquer alteração, podendo criar confusão no público usuário da Internet.

b) O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má-fé, causando danos à Reclamante. As marcas da Reclamante – C6 e C6 EMPRESAS – possuem alto reconhecimento no Brasil, especialmente no setor de bancos digitais. O Reclamado foi contratado pela Reclamante para atuar como seu consultor, reside no estado de São Paulo e reproduziu a marca C6 no website recentemente publicado junto ao nome de domínio em disputa, o que confirma que possuía conhecimento dos serviços e das marcas da Reclamante ao registrar o nome de domínio em disputa. A Reclamante não anuiu com esse registro. O contrato havido entre Reclamado e Reclamante expressamente esclarecia não implicar em qualquer licença de uso de marca. O Reclamado foi notificado extrajudicialmente para transferir à Reclamante o nome de domínio em disputa, mas se negou a fazê-lo. O Reclamado insinuou pretender vender o nome de domínio em disputa para a Reclamante, obtendo lucro com a operação. Ao registrar o nome de domínio em disputa, o Reclamado impede a Reclamante de utilizar a sua marca registrada no correspondente nome de domínio e cria potencial confusão entre os clientes da Reclamante, o que, no futuro, pode ser explorado em benefício indevido do próprio Reclamado.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrados ou está sendo utilizados 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 ao nome de domínio em disputa:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade 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 no Brasil 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 Reclamação se baseia em registros das marcas C6 e C6 EMPRESAS, no Brasil, respectivamente desde 2019 e 2021, e no registro de nome de domínio <c6bank.com.br>, registrado em 2018. Para fins deste procedimento, este Especialista considera especialmente relevante a marca C6 EMPRESAS, da Reclamante.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 2023.

Ou seja, há clara precedência do registro da marca C6 EMPRESAS da Reclamante em relação ao nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa reproduz por completo a marca C6 EMPRESAS, adicionando-se apenas a extensão de nome de domínio “.com.br”.

Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”)¹ – que a adição de um Domínio de nível superior genérico (“gTLD”) ou de um Domínio nacional de nível superior (“ccTLD”) (como “com.br”) são normalmente irrelevantes para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante.

Assim, resta atendido o requisito da alínea “a” do art. 7º do Regulamento.

Contudo, para fundamentar a transferência do nome de domínio em disputa, resta ainda averiguar se este foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante.

¹ Considerando as semelhanças entre o Regulamento e a Política Uniforme de Resolução de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Especialista considera apropriado consultar a jurisprudência da UDRP.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado 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, da Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstante que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

As marcas C6 e C6 EMPRESAS são facilmente reconhecidas e diretamente associadas aos serviços bancários da Reclamante, no Brasil.

Assim, não seria de se esperar que o nome de domínio em disputa fosse operado por qualquer parte que não fosse a própria Reclamante ou alguém por ela autorizado. Especialmente se o conteúdo ali disponibilizado apresentasse a marca figurativa C6BANK e postulasse o ingresso de dados para informações sobre a abertura de contas empresariais sem tarifas, como evidenciado pela Reclamante.

Ademais, e, em que pese este Especialista note que o nome de domínio em disputa fora registrado pelo Reclamado em data anterior, a Reclamante demonstrou ter contratado serviços do Reclamado, resguardando os direitos sobre as suas marcas e sem incluir qualquer permissão para que este se tornasse titular do nome de domínio em disputa.

O Reclamado não apresentou defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu da peculiar expressão “c6empresas” para registrar o nome de domínio em disputa.

A incorporação não-autorizada do peculiar elemento distintivo anterior da Reclamante no nome de domínio em disputa, pelo Reclamado, com potencial de induzir em erro a clientela da Reclamante.

O fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pelo Reclamado. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome de domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. [D2008-1796](#)). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver *Rhodía Services v. E. F. M.*, Caso OMPI No. [DBR2011-0001](#). A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, sequer apresentando justificativas para a apropriação do nome de domínio em disputa, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado.

Assim, resta atendido o requisito da alínea “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <c6empresas.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/Rodrigo Azevedo/

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 19 de julho de 2024

Local: São Paulo, Brasil

² De acordo com o art. 24 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.