

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Bureau Veritas v. Toweb Brasil LTDA EPP
Caso No. DBR2024-0012

1. As Partes

A Reclamante é Bureau Veritas, França, representada por Denнемeyer & Associates S.A., França.

A Reclamada é Toweb Brasil LTDA EPP, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <bureauveritascertification.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 24 de maio de 2024. Em 28 de maio 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. No dia 28 de maio de 2024, 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 4 de junho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de junho de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 25 de junho de 2024 o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 27 de junho 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 Paineil 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

Fundada em 1828, a Reclamante é líder mundial em serviços de teste, inspeção e certificação (“TICS”) e possui várias subsidiárias. A Reclamante auxilia seus clientes a melhorarem seu desempenho, fornecendo serviços e soluções inovadoras para garantir que seus ativos, produtos, infraestruturas e processos estejam em conformidade com os padrões e regulamentos relacionados à qualidade, saúde e segurança, proteção ambiental e responsabilidade social.

A Reclamante emprega mais de 82.000 pessoas em mais de 1.600 escritórios e laboratórios em todo o mundo.

A Reclamante é detentora de diversos registros para a marca BUREAU VERITAS em diversas jurisdições, e no Brasil destacam-se os seguintes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”):

- Marca nominativa registrada brasileira BUREAU VERITAS No. 910227918, depositada em 5 de novembro de 2015, e concedida em 6 de fevereiro de 2018, na classe 42;

- Marca mista registrada brasileira No. 910227977, depositada em 5 de novembro de 2015, e concedida em 6 de fevereiro de 2018, na classe 42

A Reclamante, por meio de sua subsidiária brasileira, também é proprietária do nome de domínio <bureauveritas.com.br>, registrado desde 7 de novembro de 1997 (Anexo 7 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa foi registrado em 20 de abril de 2022.

No momento em que a Reclamação foi apresentada, o nome de domínio em disputa estava vinculado ao site “www.melhores-cassinos-online.com.br”, que fornecia informações sobre cassinos on-line e sua confiabilidade, oferecendo uma classificação dos melhores cassinos on-line em 2024.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Alega a Reclamante que é líder mundial em serviços de teste, inspeção e certificação (“TICS”) com várias subsidiárias e empregando mais de 82.000 pessoas em mais de 1.600 escritórios e laboratórios em todo o mundo

O site oficial da Reclamante pode também ser acessado no Brasil em “www.bureauveritas.com.br/pt-br”.

O nome de domínio em disputa deve ser considerado como tendo sido registrado e usado de má-fé pela Reclamada, uma vez que o nome de domínio em disputa reproduz os elementos nominativos “BUREAU” e “VERITAS”, que constituem as marcas registradas e o nome da Reclamante. Quanto ao acréscimo do termo “certificação” (em inglês), este seria claramente descritivo da atividade da Reclamante.

A sua adição não minimiza o risco de confusão, mas, ao contrário, reforçaria o fato de que a certificação é a principal atividade da Reclamante, o que pode, portanto, poderia dar ao público a impressão de ser legitimado por uma afiliação do nome com a Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, teve declarada a sua revelia.

6. Análise e Conclusões

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude 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”).

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca da Reclamante, depositada e registrada junto ao INPI antes do registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa incorpora a marca da Reclamante acrescentando somente o termo “certification”, o qual, em Português significa “certificação”, o que não é capaz de afastar a similaridade passível de criar confusão entre as marcas das Reclamantes e o nome de domínio em disputa.

A Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, 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
- 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.

A Reclamante demonstrou que já fazia amplo uso da marca BUREAU VERITAS quando o nome de domínio em disputa foi registrado. Além disso, o nome de domínio em disputa foi registrado em 20 de abril de 2022, após o registro e uso da marca BUREAU VERITAS pela Reclamante.

Portanto, considerando a data em que o nome de domínio em disputa foi registrado, e, principalmente, a sua composição, é possível concluir que a Reclamada, provavelmente, tinha conhecimento da Reclamante e de sua marca BUREAU VERITAS no Brasil e por isso mesmo fez o acréscimo da palavra “certification”, diretamente relacionada à atividade da Reclamante, o que caracteriza registro em má-fé.

Ademais, o nome de domínio em disputa estava vinculado ao site “www.melhores-cassinos-online.com.br”, que fornecia informações sobre cassinos on-line e sua confiabilidade e oferecia uma suposta classificação dos melhores cassinos on-line em 2024, atividade essa que não se relaciona com a atividade da Reclamante.

Tal uso do nome de domínio demonstra que a Reclamada, ao usar o nome de domínio em disputa, estava intencionalmente tentando atrair usuários da Internet para seu site com fins lucrativos, criando assim uma situação de confusão inquestionável com as marcas registradas e nomes de domínio e negócios da Reclamante.

Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <bureauveritascertification.com.br>, seja transferido para a Reclamante¹.

/Erica Aoki/

Erica Aoki

Especialista

Data: 11 de julho de 2024

Local: São Paulo

¹ 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.