

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Amgen Inc. e Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda.

v. T [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]

Caso No. DBR2012-0015

1. As Partes

As Reclamantes são Amgen Inc., de Thousand Oaks, Califórnia, Estados Unidos da América, e Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda., do Rio de Janeiro, Brasil, representadas por Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.

O Reclamado é T [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED], do [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <amgen.com.br>, o qual está registrado com o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 24 de outubro de 2012. Em 25 de outubro de 2012, 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. Em 25 de outubro de 2012, 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 Domínio 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 31 de outubro de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 20 de novembro de 2012. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, no dia 21 de novembro de 2012, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Manoel J. Pereira dos Santos como Especialista em 26 de novembro de 2012. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

4. Questões de Fato

A primeira Reclamante é titular do Registro nº 814938221, concedido em 17 de setembro de 1991 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para a marca nominativa AMGEN na classe internacional 05. A marca AMGEN encontra-se ainda registrada em diversos outros países ao redor do mundo. A primeira Reclamante é titular do nome empresarial Amgen, Inc., conforme atos constitutivos registrados no Estado de Delaware, Estados Unidos da América.

A primeira Reclamante é empresa que atua no mercado farmacêutico, de saúde e de biotecnologia, constituída em 1980, conhecida mundialmente por realizar descobertas e desenvolver produtos de terapia humana inovadora. A primeira Reclamante adquiriu em abril de 2011 a segunda Reclamante, o Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo, que fornece medicamentos aos hospitais locais e tem capacidades terapêuticas em oncologia, bem como instalações de fabrico de medicamentos no Estado de São Paulo. A primeira Reclamante adquiriu, no Brasil, os direitos sobre vários medicamentos por ela criados, dentre eles o “Vectibix”, o “Mimpara” e “Nplate”.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 23 de abril de 2011. A primeira Reclamante enviou Notificação Extrajudicial ao Reclamado, datada de 26 de abril de 2012, para que o Reclamado cessasse imediatamente o uso do sinal distintivo “Amgen” e transferisse o nome de domínio em disputa para a primeira Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam que o nome de domínio em disputa <amgen.com.br> é idêntico à marca AMGEN, que a primeira Reclamante registrou no Brasil e em outros países, porque o nome de domínio em disputa reproduz integralmente referida marca que, além de ser registrada, é notoriamente conhecida no segmento farmacêutico e de biotecnologia. Afirmam também que a segunda Reclamante atua na área de oncologia, em que a marca AMGEN é uma referência.

As Reclamantes alegam ainda que o nome de domínio em disputa <amgen.com.br> é idêntico ao elemento nuclear do nome empresarial da primeira Reclamante, existindo risco de confusão não só pela reprodução desse termo como também pelo fato de o sítio de rede eletrônica do Reclamado conter recomendações médicas e soluções terapêuticas para o tratamento de doenças, inclusive de câncer.

As Reclamantes alegam que o Reclamado não possui nenhum direito ou legítimo interesse sobre a marca AMGEN. Afirmam ainda que o Reclamado não possui também nenhuma relação com as Reclamantes, nem foi autorizado por estas a usar a marca AMGEN como nome de domínio. Finalmente, sustentam que o Reclamado não possui nenhum registro da marca AMGEN, nem mesmo a utiliza ou já a utilizou de boa fé para identificar os seus serviços, o que jamais poderia fazer sem a anuência das Reclamantes.

Finalmente, as Reclamantes alegam que o Reclamado registrou e está usando o nome de domínio em disputa de má fé porque (a) o registro de um nome de domínio composto por uma marca notadamente conhecida constitui, por si só, indício *prima face* de má fé, entendimento este que vem sendo consolidado em diversas decisões administrativas proferidas pelo Centro; (b) o registro do nome de domínio em disputa foi efetuado no mesmo mês de abril de 2011 em que a primeira Reclamante adquiriu a segunda Reclamante e iniciou sua expansão no Brasil; (c) a expressão AMGEN não possui qualquer significado e, além disso,

constitui marca registrada em nome das Reclamantes, só podendo ser utilizada para se referir a elas; (d) o Reclamado registrou diversos nomes de domínio que incorporam o nome empresarial e as marcas de outras empresas notoriamente conhecidas; e (e) o Reclamado vem auferindo lucros com o nome de domínio em disputa, porque o Reclamado destina a parte direita do respectivo sítio de rede eletrônica para anúncios publicitários.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, este 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.

A. Efeitos da Revelia

De acordo com o disposto no art. 13, § 2º, do Regulamento e no art. 7, “e”, das Regras, a revelia do reclamado não implica o reconhecimento de que a reclamação é procedente uma vez que o reclamante precisa atender aos requisitos exigidos pelo art. 3 do Regulamento.

Assim sendo, o Especialista irá analisar cada um dos requisitos descritos no art. 3 do Regulamento.

B. 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, o reclamante deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a lhe causar prejuízos, juntamente com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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 do 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 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) 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 o reclamante tenha anterioridade.

As Reclamantes comprovaram satisfatoriamente que, muito antes do registro do nome de domínio em disputa, a primeira Reclamante era titular de marca registrada AMGEN, a qual é reproduzida integralmente pelo nome de domínio em disputa <amgen.com.br>.

Embora na alínea “a” do art. 3 o Regulamento exija que a marca do reclamante tenha sido depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não há exigência de registro brasileiro para as hipóteses indicadas nas alíneas “b” e “c” do art. 3 do Regulamento. Na hipótese da alínea “b” o Regulamento exige que se trate de marca notoriamente conhecida em seu ramo

de atividade para os fins do art. 126 da Lei de Propriedade Industrial – INPI. Com relação à reprodução de nome empresarial, o Regulamento não estabelece expressamente se o nome empresarial de uma empresa estrangeira poderá servir de base para uma reclamação com base no SACI-Adm.

O Especialista nota que em decisão anterior já se considerou que o nome empresarial de uma empresa estrangeira pode servir de suporte para a aplicação do SACI-Adm. *ZocDoc, Inc. v. Cidío Halperin*, Caso No. DBR2012-0008. Na ocasião, o especialista fundamentou seu entendimento na regra do art. 8.º da Convenção da União de Paris, de que o Brasil é signatário, segundo a qual “o nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”

Este Especialista concorda com o entendimento de que o nome empresarial de uma empresa estrangeira pode servir de base para a Reclamação. À luz do art.º da Convenção da União de Paris, o nome empresarial estrangeiro será protegido sem qualquer requisito de registro local, embora se considere que essa proteção pressupõe que o nome empresarial estrangeiro seja conhecido do público no território brasileiro ou que o usuário nacional não possa desconhecê-lo em razão de sua atividade.

No presente caso, o nome de domínio em disputa reproduz o elemento nuclear do nome empresarial da primeira Reclamante, sobre o qual ela tem anterioridade. Por outro lado, as Reclamantes apresentaram provas suficientes de que o nome empresarial e a marca AMGEN são bastante conhecidos nos segmentos de saúde, indústria farmacêutica e biotecnologia, seja internacionalmente, seja no Brasil, onde a Primeira Reclamante atua por intermédio da Segunda Reclamante. O Reclamado não poderia desconhecer o nome empresarial e a marca AMGEN uma vez que o site a que se reporta o nome de domínio divulga recomendações médicas e soluções terapêuticas para o tratamento de doenças, inclusive de câncer.

O Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

C. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio devem constar da defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

O Reclamado não apresentou Defesa, tendo sido decretada sua revelia. Por outro lado, as Reclamantes lograram comprovar que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa e, como o Reclamado não respondeu às alegações das Reclamantes, na opinião deste Especialista, os fatos e alegações das Reclamantes constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

Assim sendo, o Especialista conclui que o Reclamado não demonstrou direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

De acordo com o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, dentre outras circunstâncias que poderão existir:

- 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 de 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.

O Especialista aceita a alegação das Reclamantes de que o emprego do termo “amgen”, usado pela primeira Reclamante anteriormente no segmento de mercado farmacêutico, de saúde e de biotecnologia, constitui evidência de má fé no registro do nome de domínio em disputa, sobretudo porque esse termo não tem qualquer significado, sendo por essa razão imediatamente associado à marca e ao nome empresarial AMGEN.¹

Além disso, na opinião deste Especialista, ao usar o nome de domínio em disputa em sítio de rede eletrônica que divulga recomendações médicas e soluções terapêuticas para o tratamento de doenças, inclusive de câncer, e que contém anúncios publicitários, o Reclamado objetiva atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão ou associação com os sinais distintivos das Reclamantes.

Cabe ressaltar, finalmente, que as circunstâncias relacionadas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento não são exaustivas, mas apenas exemplificativas das hipóteses de má fé do reclamado, podendo existir outras. O fato de o Reclamado deter extensa relação de nomes de domínio que incorporam marcas e nomes empresariais de terceiros, notoriamente conhecidos, configura também indício de má fé no registro do nome do domínio em disputa.

Portanto, o 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(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista decide que o nome de domínio em disputa <amgen.com.br> seja transferido para a Reclamante Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda.².

Manoel J. Pereira dos Santos

Especialista

São Paulo, 10 de dezembro de 2012

¹ O Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o que autoriza os especialistas a consultarem a UDRP e/ou aplicarem a jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP, quando relevante ao caso concreto. Nesse sentido, de acordo com decisões prévias do Centro, estabeleceu-se que, no caso de um nome de domínio tão obviamente associado a uma marca registrada, seu uso por alguém sem qualquer direito ou legítimo interesse constitui “má-fé oportunista”. Ver *SSL International PLC v. Mark Freeman*, Caso OMPI n. D2000-1080; *Perfumes Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christian Dior. net*, Caso OMPI n. D2000-0226; *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.*, Case OMPI n. D2000-0163.

² De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.