

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Citrix Systems, Inc. v. WebSIAlive Soluções, Tecnologia e Serviços Ltda.
Caso No. DBR2013-0004

1. As Partes

A Reclamante é Citrix Systems, Inc., de Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos da América, representada por Matos & Associados, Brasil.

A Reclamada é WebSIAlive Soluções, Tecnologia e Serviços Ltda., de São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <citrixonline.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 10 de abril de 2013. Em 11 de abril de 2013, 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 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 18 de abril de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 8 de maio de 2013. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, no dia 10 de maio de 2013, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista em 16 de maio de 2013. 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.

Por meio de correio eletrônico encaminhado pelo Centro, o Especialista foi informado de comunicação estabelecida entre as partes após a nomeação do Painel Administrativo, em que o suposto representante legal da Reclamada invocou a existência de contrato e autorização para representação comercial da Reclamante. Em virtude do teor do correio eletrônico, por requerimento do Painel Administrativo, o Centro expediu a Ordem de Procedimento nº 1, em 30 de maio de 2013, solicitando à Reclamada a apresentação do contrato mencionado na comunicação enviada por esta à Reclamante e posteriormente enviada pela Reclamante ao Centro. De acordo com o disposto no art. 30 do Regulamento, concedeu-se prazo à Reclamante para apresentar as suas considerações ao Centro em resposta às eventuais informações e e/ou documentos que viessem a ser apresentados pela Reclamada. Em 17 de junho de 2013, o Centro informou o Painel Administrativo de que nenhuma das partes se pronunciou em relação à Ordem de Procedimento nº 1 .

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, este Painel 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 empresa multinacional de origem norte-americana fundada em 1989, que transforma a maneira como a TI trabalha e as pessoas colaboram na época da nuvem. Com tecnologias de nuvem, colaboração, rede e virtualização líderes do mercado, a Reclamante potencializa os estilos de trabalho móveis e os serviços em nuvem, tornando a complexa TI corporativa mais simples e mais acessível para 260.000 organizações em todo o mundo. Os produtos da Reclamante atingem 75% dos usuários da Internet por dia e ela mantém parcerias com mais de 10.000 empresas em 100 países, inclusive no Brasil. A receita anual em 2011 foi de US\$ 2,21 bilhões.

Desde 1990, a Reclamante usa a marca CITRIX para identificar software de virtualização, hardware e produtos e serviços relacionados. A marca CITRIX está registrada em mais de 32 países em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos da América e a União Europeia. A marca foi registrada pela primeira vez nos Estados Unidos em 5 de maio de 1992 (número de registro 1685759). A Reclamante apresentou como Anexo B cópia de diversos certificados de registro para a marca CITRIX em vários países do mundo.

A marca CRITRIX foi registrada no Brasil em 11 de março de 1997.

Há mais de 20 anos a Reclamante oferece produtos e serviços com a marca CITRIX que são utilizados por empresas e profissionais de TI em todo o mundo para monitorar e otimizar o acesso remoto a aplicativos e para o gerenciamento de desktop remoto, incluindo serviços de suporte para todos os seus produtos e serviços. A Reclamante apresentou como Anexo C cópia de páginas de seu sítio global na Internet localizado no endereço eletrônico “www.citrix.com”.

A Reclamante invoca ter desenvolvido um fundo de comércio e reconhecimento substancial sobre a marca CITRIX, baseado no longo e extenso uso desta marca tendo já recebidos diversos prêmios que comprovam a sólida reputação da marca CITRIX no mercado, conforme provas apresentadas no Anexo D.

A Reclamante possui uma divisão de serviços online chamada CITRIX ONLINE, que fornece soluções web para controle de acesso, suporte, gerenciamento e colaboração, conforme disponível no portal “www.citrixonline.com” (Anexo E). A marca CITRIX ONLINE foi utilizada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2004 e está registrada naquele país desde 9 de outubro de 2012, registro número 4220361 (vide Anexo F).

Os produtos da divisão CITRIX ONLINE, especificamente GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining, GoToMyPC, HiDef Corporate e Podio, são oferecidos no Brasil pela Reclamante, conforme disponível no sítio brasileiro de Internet localizado no endereço eletrônico “www.citrix.com.br” (Anexo G).

No Brasil, a Reclamante está estabelecida desde 1999 através de sua subsidiária Citrix Sistemas do Brasil Ltda., conforme comprova a certidão apresentada no Anexo H.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 21 de março de 2011 e redireciona ao endereço eletrônico "www.websialive.com.br".

A Reclamada não respondeu e, em consequência, foi considerado revel por decisão do Centro decretada em 10 de maio de 2013.

Em 22 de maio de 2013, a Reclamante enviou ao Centro cópia de uma comunicação que a Reclamada lhe havia enviado em 16 de maio de 2013 sem ter enviado cópia ao Centro. Na mesma data do seu recebimento, o Centro informou o Painel Administrativo desta comunicação extemporânea.

Embora não estivesse obrigado a conhecer desta comunicação, entendeu o Painel Administrativo, em atenção ao princípio da busca da verdade material, notificar a Reclamada para apresentar o contrato que invocara deter e no qual fundamentava o seu pretensão direito de usar o nome de domínio em disputa. Foi assegurado o princípio do contraditório, facultando-se à Reclamante idêntico prazo para, querendo, apresentar as suas considerações.

A Reclamada não só não apresentou o documento que na sua supracitada comunicação à Reclamante -datada de 16 de maio de 2013 - afirmava existir, como pura e simplesmente não respondeu à Ordem de Procedimento nº 1. A Reclamante absteve-se de apresentar quaisquer considerações adicionais.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega e prova que:

É uma empresa multinacional de origem norte-americana fundada em 1989.

A marca CITRIX está registrada em mais de 32 países em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos da América e a União Europeia.

A marca foi registrada pela primeira vez nos Estados Unidos da América em 05 de maio de 1992 (número de registro 1685759).

A Reclamante apresentou como Anexo B cópia de diversos certificados de registro para a marca CITRIX em vários países do mundo, nomeadamente:

A Reclamante é titular de direitos exclusivos no Brasil sobre a marca CITRIX, objeto do registro número 818278722, requerido em 29 de dezembro de 1994 e concedido em 11 de março de 1997, na classe nacional 09.40 para assinalar "discos e fitas em geral", tendo em vista que esta era à época a classe nacional apropriada para proteger programas de computador conforme prova apresentada no Anexo I.

A Reclamante é também titular de direitos exclusivos no Brasil sobre a marca mista CITRIX, objeto do registro número 821328530, requerido em 4 de janeiro de 1999 e concedido em 14 de maio de 2002, na classe internacional 9 para proteger "programas de computador pré-gravados em discos e fitas e software para sistemas operacionais de computação com a finalidade de distribuir, gerenciar e acessar solicitações" *idem* (Anexo I).

Aduz a Reclamante que o nome de domínio em disputa reproduz a marca CITRIX, sendo que a única adição é a expressão "online", o que caracteriza os produtos web da Reclamante. Portanto, o nome de

domínio em disputa cria confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Ademais, alega a Reclamante que o registro do nome de domínio em disputa, com o emprego da marca CITRIX, utilizada pela Reclamante há mais de 20 anos para identificar produtos e serviços de informática conhecidos no segmento de mercado, nacional e internacionalmente, constitui clara evidência de má fé.

Por fim, informa a Reclamante que a Reclamada propôs o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a transferência do nome de domínio em disputa, valor muito superior aos custos de registro e manutenção.

B. Reclamada

A Reclamada não só não apresentou defesa no prazo indicado, tendo sido considerada revel por decisão do Centro de 10 de maio de 2013, como tendo sido dada uma segunda oportunidade para se pronunciar no procedimento administrativo, juntando um contrato de licença que invocou existir em comunicação extemporânea dirigida à Reclamante sem cópia ao Centro, voltou a não apresentar qualquer resposta.

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

Conforme ficou provado, a Reclamante possui diversos registros de marca CITRIX no Brasil e em outros países do mundo. O nome de domínio em disputa reproduz na íntegra a marca da Reclamante adicionando apenas o sufixo “online” que não confere qualquer característica ou diferenciação que permita, se outras questões não se verificassem, afastar a confundibilidade com a marca da Reclamante.

Ora, de acordo com o Regulamento, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direta entre os direitos de marca da Reclamante o nome de domínio da Reclamada, o que, como verificamos acima, não deixa qualquer tipo de dúvida uma vez que o elemento principal e distintivo do nome de domínio em disputa é o termo “citrix”, que reproduz na íntegra a marca da Reclamante. Quanto ao sufixo, é assente na jurisprudência do Centro que acrescentar termos genéricos a marcas anteriormente registradas e conhecidas do mercado não é suficiente para afastar a similaridade entre as marcas e o nome de domínio em disputa, nem afastar a possibilidade de confusão entre os mesmos. Entre outros, podemos citar o Caso OMPI n. DBR2012-0012, *Globex Utilidades S/A v. Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A*.

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

Estando a Reclamada na condição de revel, não pode o Especialista aferir se antes da notícia deste procedimento administrativo a Reclamada efetuou algum preparativo comprovável para usar o nome de domínio em disputa.

No entanto, a Reclamada veio extemporaneamente contatar a Reclamante invocando entre outras questões que “(...) tem não somente posse do contrato e autorização para representação comercial pela Citrix nos EUA, como desenvolveu sistema e investiu quantias importantes na construção da marca comercial hoje utilizada via domínio na internet.”

Ora, notificada pela Ordem de Procedimento nº 1 para apresentar o supracitado contrato, não o fez, deixando absolutamente claro a este Especialista que não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos para deter o nome de domínio em disputa.

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

Pelas provas apresentadas pela Reclamante e não contestadas pela Reclamada, nomeadamente a

constante do anexo M, em que a Reclamada propõe o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para transferência do nome de domínio <citrixonline.com.br> à Reclamante, valor muito superior aos custos para registrar e manter o nome de domínio em disputa, bem como o fato de ter invocado a existência de um pretenso contrato de autorização que, notificada pelo Centro para apresentar, não o fez, não restam quaisquer dúvidas a este Especialista de que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa de má fé.

Se dúvidas existissem, poderia este Especialista ainda lançar mão da prova apresentada através do Anexo O, relativa à conduta reiterada da Reclamada de registrar nomes de domínio que incorporam sinais distintivos de outras ferramentas de informática de terceiros, fato que este Especialista não quis deixar de aqui citar para demonstrar uma má utilização de nomes de domínio cuja existência de má fé no registro é irrefutável.

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 <citrixonline.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 22 de junho de 2013

¹ 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.