

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Water Pik, Inc. v. O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2015-0004

1. As Partes

A Reclamante é Water Pik, Inc. de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos da América (“EUA”), representada por Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.

O Reclamado é O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED]

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <waterpikbr.com.br>, <waterfloss.com.br>, e <waterflosser.com.br> os quais estão registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 1 de abril de 2015. Em 1 de abril de 2015, 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 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 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 abril de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, o prazo para o envio da Defesa findou em 27 de abril de 2015. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 28 de abril de 2015, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 11 de maio de 2015. 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.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o 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

Os nomes de domínio em disputa são <waterpikbr.com.br>, <waterfloss.com.br> e <waterflosser.com.br> foram criados respectivamente em 25 de maio de 2014, 04 de novembro de 2013 e 15 de agosto de 2013 pelo que todos estão sujeitos ao Regulamento conforme prova apresentada nos Anexos 2, 3 e 4.

A Reclamante foi constituída em 1962 e comercializa produtos relacionados aos cuidados de saúde bucal, sob a marca e nome empresarial WATERPIK conforme prova apresentada no Anexo 5.

A Reclamante fez prova de que é titular de diversos registros para as marcas WATERPIK e WATERFLOSSER, nomeadamente:

- Registro de Marca No. 829.749.373 para a marca WATERPIK na classe 21 concedido em 09 de agosto de 2011; e

- Registro de Marca No. 831.254.483 para a marca WATERFLOSSER na classe 21 concedido em 23 de dezembro de 2014.

Cópia dos respectivos certificados de registro emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") foram apresentados no Anexo 6.

A Reclamante é também titular de diversos registros das marcas WATERPIK e WATERFLOSSER em outros países conforme prova apresentada nos Anexos 7 e 8.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alegou e provou que usa desde 1962 o nome empresarial e a marca WATERPIK.

Alega ainda que a empresa investe fortemente na publicidade e promoção dos seus produtos e que estes atualmente são comercializados em mais de 60 países.

A Reclamante desenvolveu uma linha de produtos de irrigação oral, bem como diversos outros produtos sob a marca WATERFLOSSER.

Alega a Reclamante que ao longo dos últimos 50 anos usou as marcas WATERPIK e WATERFLOSSER e que estas identificam em exclusivo os seus produtos e serviços.

Alega ainda a Reclamante que investe fortemente na pesquisa, desenvolvimento, marketing e promoção dos seus produtos WATERPIK e WATERFLOSSER e que em virtude desse esforço tais marcas adquiriram o status de notoriamente conhecidas em seus respectivos segmentos por força do artigo 126 da Lei 9.279/96 e da Convenção da União de Paris.

Alega que com base nestes direitos e no extenso e contínuo uso das marcas WATERPIK e WATERFLOSSER tem um direito bem estabelecido sobre as referidas marcas que são idênticas à parte distintiva dos três nomes de domínio em disputa.

Que devido à notoriedade das suas marcas estas são inevitavelmente associadas à Reclamante, contrariamente ao Reclamado que não opera um negócio ou outra organização conhecida pelas marcas WATERPIK ou WATERFLOSSER.

Alega ainda que o Reclamado não possui qualquer tipo de relação com a Reclamante nem recebeu por qualquer forma autorização para registrar nomes de domínio incluindo as marcas WATERPIK e WATERFLOSSER.

Alega também que o Reclamado não faz um uso legítimo de boa fé e utiliza o nome de domínio em disputa <waterpikbr.com.br> para fins comerciais direcionando os usuários da Internet para um sítio da rede eletrônica onde são comercializados sem autorização os produtos da Reclamante.

Alega ainda a Reclamante que o Reclamado invoca erroneamente nos sítios de rede eletrônica acima mencionados ser distribuidor da Reclamante no Brasil, o que é falso.

Que com este procedimento o Reclamado tenta criar uma associação indevida com a Reclamante, sugerindo aos consumidores que eles estão acessando um sítio da rede eletrônica da WATERPIK com a clara intenção de lucrar com esta forma de agir.

Quanto aos nome de domínio em disputa <waterfloss.com.br> e <waterflosser.com.br>, a Reclamante alega que estão atualmente sem conteúdo.

Alega ainda que o Reclamado e uma associada sua já têm um histórico de haver procedido de má-fé em relação à Reclamante tendo em ambos os casos sido provada a sua conduta e os domínios em disputa transferidos para a Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado foi notificado pelo Centro e não apresentou Defesa, pelo que foi declarado revel em 28 de abril de 2015.

6. Análise e Conclusões

Ficou claro para o Especialista com base nas provas e argumentos apresentados pela Reclamante, na ausência de resposta por parte do Reclamado, bem como nos antecedentes relativos ao registro de nomes de domínio conflitantes com as marcas da Reclamante que foram alvo de processos administrativos sob o Regulamento, cujas decisões resultaram na transferência desses domínios para a esfera jurídica da Reclamante, que os nomes de domínio em disputa devem igualmente ser transferidos para a Reclamante.

Assim, pelos motivos abaixo indicados:

A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

A Reclamante demonstrou e provou que os nomes de domínio em disputa são idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com as suas marcas WATERPIK e WATERFLOSSER das quais apresentou prova da sua titularidade conforme art. 3a) do Regulamento e art. 4(b)(v)(2)(a) das Regras.

Provou ainda que o nome de domínio em disputa <waterpikbr.com.br> é similar o suficiente ao seu nome empresarial para causar confusão, pois o reproduz em totalidade, adicionando apenas as letras “br” que genericamente se referem à jurisdição brasileira e não conferem distintividade ao nome de domínio em disputa. Desta forma, a Reclamante preencheu também os requisitos do art. 3c) do Regulamento e art. 4(b)(v)(2)(c) das Regras.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa

O Reclamado não apresentou Defesa e, portanto, não provou ter qualquer direito na sua esfera jurídica ou interesse legítimo sobre os nomes de domínio em disputa. Além disso, a Reclamante afirma que não deu qualquer autorização que pudesse conferir tal legitimidade ao Reclamado.

Portanto, frente ao exposto, o Especialista conclui que o Reclamado não preencheu o requisito do art. 10b) do Regulamento.

C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé

Conforme o art. 3, parágrafo único d), do Regulamento e do art.4(b)(v)(1), das Regras, a Reclamante demonstrou e apresentou provas de que o Reclamado registrou e utiliza os nomes de domínio em disputa com má fé.

A má fé do Reclamado no uso do nome de domínio em disputa <waterpikbr.com.br> se demonstra através da colocação intencional dos produtos da Reclamante em seu sítio de rede eletrônica com o intuito de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para este, criando uma situação de confusão com os sinais distintivos da Reclamante uma vez que, não só inseriu os produtos da Reclamante no seu sítio eletrônico, como atrás referido, como também invoca falsamente ser distribuidor oficial da Reclamante no Brasil. O referido uso demonstra, ainda, que o Reclamado tinha conhecimento das marcas da Reclamante e que agiu com má fé ao registrar os nomes de domínio em disputa.

Quanto aos nome de domínio em disputa <waterfloss.com.br> e <waterflosser.com.br>, a Reclamante alega que estão atualmente sem conteúdo. O Especialista entende que o uso passivo de um nome de domínio não configura um uso de boa-fé.

O Especialista considera amplamente comprovados os requisitos exigidos no art 3 do Regulamento e do art.4(b)(v)(1) das Regras, não vendo necessidade de dar suporte à sua decisão com outras decisões anteriores.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com o art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Especialista decide que os nomes de domínio em disputa <waterfloss.com.br>, <waterflosser.com.br> e <waterpikbr.com.br> sejam transferidos para a Reclamante.

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 25 de maio de 2015

Local: São Paulo - Brasil