

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

GILEAD SCIENCES IRELAND UC X R [REDACTED] M [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201517

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, empresa irlandesa sediada em IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, Irlanda, representada pela Sra. Sandra Leis, do escritório DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS, sediado na Rua Marquês de Olinda, 70, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

R [REDACTED] M [REDACTED], com endereço na [REDACTED] [REDACTED] sem representante nomeado, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <www.sovaldi.com.br> e <www.sofosbuvir.com.br> (os “Nomes de Domínio”).

O Nome de Domínio <www.sovaldi.com.br> foi registrado em 27/08/2014 junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <www.sofosbuvir.com.br> foi registrado em 08/09/2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A presente Reclamação foi ativada pela Secretaria Executiva do CSD-PI da ABPI em 24/06/2015, sendo que o pagamento da Taxa ABPI e dos Honorários do Especialista foi efetuado adequadamente, conforme comprovado pelas guias juntadas ao Procedimento e confirmado pela Secretaria Executiva na mesma data.

Conforme atestou a Secretaria Executiva em 25/06/2015, a Reclamação veio acompanhada de diversos documentos (19 arquivos em formato PDF com aproximadamente 2,42 MB), sendo que, na sequência, NIC.br foi instado a prestar informações sobre os Nomes de Domínio em disputa, tendo informado, na mesma data, que referidos Nomes de Domínio já se encontravam impedidos de serem transferidos a terceiros em razão deste Procedimento, conforme art. 7º do Regulamento do SACI-Adm.

Em 30/06/2015, a Secretaria Executiva concluiu o exame formal e intimou o Reclamado para apresentação de Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, não tendo sido possível a entrega da mensagem eletrônica ao endereço de e-mail informado pelo NIC.br. Em 01/07/2015, a Reclamante indagou se haveria necessidade de reapresentação dos anexos 10 e 11 da Reclamação, dado estarem aparentemente ilegíveis. Em 16/07/2015, a Secretaria Executiva comunicou a Revelia do Reclamado e suas consequências, informando tal fato também ao NIC.br e procedendo à designação do Especialista, cuja nomeação foi comunicada às partes em 24.07.2015, após apresentação da competente Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 18/08/2015, o Especialista emitiu a Ordem Processual nº 151701 (comunicada às partes em 24/08/2015), determinando a emenda da Reclamação no prazo de 5 (cinco) dias, para que a Reclamante aponte, de forma precisa, os direitos anteriores sobre os quais se funda a demanda, sobretudo em relação ao termo “Sofosbuvir” no Brasil, concedendo 15 (quinze) dias para eventual resposta do Reclamado.

Em 28/08/2015, a Reclamante apresentou manifestação tempestiva e consistente em 12 arquivos em formato PDF com aproximadamente 5,64 MB.

Em 28/09/2015, diante das particularidades da Reclamação, o Especialista emitiu a Ordem Processual nº 151702, requerendo a prorrogação do Procedimento por mais 10 (dez) dias. Na sequência, em 02/10/2015, a Reclamante requereu a apresentação de prova adicional para colaborar com o melhor entendimento do caso pelo Especialista, apresentação que foi deferida, em caráter excepcional, conforme a Ordem Processual nº 151703, emitida na mesma data, no prazo de 5 (cinco) dias, seguida da abertura do mesmo prazo ao Reclamado, para manifestação, e subsequente prolação de decisão também no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, ser uma subsidiária da Gilead Sciences, Inc., empresa biofarmacêutica voltada para a pesquisa, fundada em 1987, em Foster City, Califórnia, E.U.A. (conjuntamente “Gilead”).

Um de seus medicamentos é o “Sovaldi” (sofosbuvir), destinado ao combate da hepatite crônica tipo C (HCV), cuja comercialização foi aprovada no Brasil em 30/03/2015, após se mostrar um sucesso de vendas no exterior. Dada sua importância e eficácia, o medicamento está em processo de incorporação, pelo Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde – SUS.

A marca “Sovaldi” foi depositada perante o INPI em 01/10/2012 (Anexo 6), por Gilead Sciences Limited e a patente para o “sofosbuvir” foi depositada perante o INPI em 26/08/2012 (Anexo 7), por Gilead Pharmasset LLC (subsidiária de Gilead Sciences, Inc.).

Alega a Reclamante ter tomado conhecimento da existência dos Nomes de Domínio em disputa, registrados pelo Reclamado (que não tem qualquer relação com a Reclamante), os quais seriam idênticos ou similares às marcas de sua titularidade (referidas acima) e aos nomes de domínio registrados por ela anteriormente (respectivamente, em 05/04/2012 e em 27/01/2012), além do que teriam sido registrados ou usados de má-fé pelo Reclamado, pessoa física que sequer possui marcas ou pedidos semelhantes a tais nomes de domínio perante o INPI. A má-fé seria reforçada pelo fato de que os termos “Sovaldi” e “sofosbuvir” já eram bastante conhecidos no Brasil, conforme diversas notícias acostadas a este Procedimento, anteriores ao registro dos Nomes de Domínio.

Posteriormente, em sua 2ª manifestação, a Reclamante aduz que a Gilead Sciences Limited alterou sua denominação para Gilead Sciences Ireland UC (Reclamante) e averbou essa alteração no pedido de registro da marca “Sovaldi” no Brasil (Anexo 2 da manifestação). Em relação aos Nomes de Domínio, reiterou que a Gilead Sciences, Inc (titular dos domínios “.com”) é a matriz da Reclamante e que, na condição de subsidiária, está perfeitamente habilitada a apresentar esta Reclamação, por ser, na condição de titular da marca “Sovaldi” no Brasil, afetada pelo registro indevido do domínio neste país. Acosta, ainda, outros documentos atestando a associação entre o termo sofosbuvir com a Gilead.

Finalmente, em sua última manifestação, a Reclamante afirma que seus direitos em relação ao nome “sofosbuvir” estão ainda amparados pela menção ao termo na Declaração sobre a Denominação Comum Adotada pelo Conselho USAN sob o patrocínio da Reclamante.

Por fim, a Reclamante requer que os Nomes de Domínio sejam transferidos para a Reclamante ou quem ela indicar, de acordo com o artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi notificado de todos os atos processuais relativos a este Procedimento no endereço de e-mail informado nos dados de cadastro dos Nomes de Domínio em disputa, onde outrora havia recebido a notificação extrajudicial enviada pela Reclamante; entretanto, os e-mails retornaram com aviso de impossibilidade de recebimento, razão pela qual o Reclamado é considerado **revel**, para todos os efeitos deste Procedimento, nos termos do art. 8.4 do Regulamento CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A Reclamante está legalmente representada no presente Procedimento e o Reclamado é revel, restando sem representação. A Reclamação está em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND, no que diz respeito aos aspectos formais e procedimentais.

Passa-se a analisar o mérito do caso.

O conjunto documental apresentado pela Reclamante em suas três manifestações neste Procedimento não deixam dúvidas acerca de seus direitos acerca dos termos “Sovaldi” e “sofosbuvir”. Com efeito, esclarecidas e devidamente comprovadas as relações societárias entre as empresas que compõem o grupo econômico multinacional do qual faz parte a Reclamante, fica clara a preexistência dos direitos relativos às marcas e aos nomes de domínio compostos pelos termos acima.

Os Nomes de Domínio em disputa são idênticos, respectivamente: (i) à marca “Sovaldi” (nome comercial do medicamento) objeto de pedido de registro de titularidade da Reclamante; (ii) ao termo “sofosbuvir”, que, embora não seja objeto de pedido de marca no Brasil, constitui o princípio ativo do “Sovaldi”, que é objeto de pedido de patente depositado por Gilead Pharmasset LLC (subsidiária de Gilead Sciences, Inc.) e, conforme os demais documentos acostados ao longo do Procedimento, foi efetivamente desenvolvido e difundido pela Gilead; e (iii) aos nomes de domínio anteriormente registrados por Gilead Sciences, Inc, matriz da Reclamante (respectivamente, em 05/04/2012 e em 27/01/2012). Satisfeitos, portanto, o disposto nos artigos 2.1, letras (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND, e fundamentando o pleito de transferência dos domínios em favor da Reclamante.

A alegação de existência de indícios de má-fé merece uma análise um pouco mais detida.

É de se indagar o porquê de o Reclamado ter registrado tais domínios, se não possui qualquer relação com a Reclamante e com as demais empresas de seu grupo. Qual legítimo interesse ele teria em registrar, como nomes de domínio, termos técnicos tão específicos, relacionados exclusivamente a medicamentos, se não possui negócios na área farmacêutica? E porque, em o fazendo, não tentou vendê-lo, por exemplo, à Reclamante ou à sua subsidiária no Brasil?

Poder-se-ia sustentar, nessa linha, que a má-fé não restaria comprovada neste caso, por não ter havido, aparentemente, tentativa de exploração econômica dos Nomes de Domínio pelo Reclamado. Diante da notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, optou o Reclamado, inclusive, pelo silêncio.

Ora, não nos parece que esse fato tenha o condão de afastar os indícios de má-fé neste caso.

Seja porque, na prática, acabou por impedir um legítimo (e natural) interessado de utilizar os termos em disputa como nomes de domínio para divulgação de seu medicamento, impondo à Reclamante o ônus de resgatá-lo por intermédio deste Procedimento. Seja porque, não há outra motivação plausível para registrar um domínio desse tipo, senão para criar confusão e para atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet para seu sítio eletrônico, apropriando-se parasitariamente da fama e do interesse quase que instantâneos gerados por um medicamento potencialmente tão benéfico à população brasileira, aos quais tais termos encontram-se intimamente associados.

Restam, portanto, configurados os três requisitos previstos na alínea (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e da correspondente alínea (d) do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, a saber: os Nomes de Domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante; são idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com marcas, título de estabelecimento e nome empresarial anteriores das Reclamantes; e o Reclamado intencionalmente tenta 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 das Reclamantes¹.

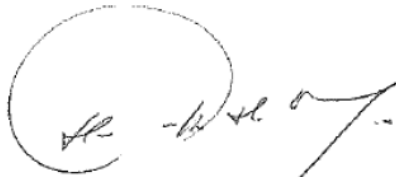
III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letras (a) e (c), e 2.2, letra (d), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <www.sovaldi.com.br> e <www.sofosbuvir.com.br> **sejam transferidos** à Reclamante (ou qualquer outra empresa comprovadamente de seu grupo econômico que venha a indicar), desde que, considerando tratar-se de Pessoa Jurídica Estrangeira, se realize previamente o cadastro competente perante o NIC.br ou seja indicada Pessoa Física ou Jurídica que receberá os Nomes de Domínio, nos termos do art. 4.3 do Regulamento da CASD-ND.

¹ Vide jurisprudência desta CASD-ND acerca da aplicação desses dispositivos, notadamente os procedimentos ND20123; ND20131; ND20133; ND20134; ND20135; ND201312; ND201316; ND201318; ND201319; ND201322; ND201329; ND201330; ND201331; ND201333; ND201337, ND20142 e ND-201429.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores (caso aplicável) e ao NIC.br o inteiro teor desta Decisão de Mérito, nos termos do Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 16 de outubro de 2015



Marcos Chucralla Moherdaui Blasi
Especialista