

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Koninklijke PHILIPS N.V. v. A ■■■ M ■■■ F ■■■ da S ■■■
Caso No. DBR2017-0012

1. As Partes

A Reclamante é Koninklijke PHILIPS N.V. de Eindhoven, Países Baixos, representada por React, Argentina.

A Reclamada é A ■■■ M ■■■ F ■■■ da S ■■■ de G ■■■, ■■■

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <ultrassom-philips.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 19 de julho de 2017. Em 20 de julho de 2017, 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 21 de julho de 2017, 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. Em resposta à Solicitação de Esclarecimento do Centro, a Reclamante apresentou material complementar no dia 25 de julho de 2017.

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 26 de julho de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa foi 15 de agosto de 2017. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 16 de agosto de 2017, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 25 de agosto de 2017. 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 Painel 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

A Reclamante, Koninklijke PHILIPS N.V., é uma empresa holandesa que fabrica uma série de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, sistemas de segurança, assim como produtos tecnológicos voltados à medicina.

De acordo com as informações e documentos juntados à Reclamação, a Reclamante é detentora de diversos registros para a marca PHILIPS ao redor do mundo. No Brasil, a Reclamante possui, dentre outros, o registro No. 007.568.975 para a marca PHILIPS, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 17 de agosto de 1957.

Ademais, a Reclamante é titular dos nomes de domínio <philips.com.br>, <philips.com>, <philips.com.ar> e <philips.com.jp>.

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 19 de agosto de 2014. À época da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa era usado para hospedar um website que, supostamente, oferecia serviços de assistência técnica para produtos de ultrassom da marca PHILIPS, da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) O nome de domínio em disputa, <ultrassom-philips.com.br>, compreende o termo “philips”, idêntico à marca da Reclamante;
- (ii) O prefixo “ultrassom” não é suficiente para afastar a similaridade e confusão, uma vez que remete diretamente a produtos fabricados pela Reclamante, quais sejam, aparelhos dedicados à ultrassonografia e ecocardiografia para diversos tipos de exames e aplicações clínicas;
- (iii) É titular da marca PHILIPS, por força de diversos registros no Brasil, junto ao INPI, e em mais de 50 outros países;
- (iv) Sua marca PHILIPS é notoriamente conhecida e renomada ao redor do mundo;
- (v) A Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, e nem autorização ou licença para seu uso;
- (vi) A data do registro do nome de domínio em disputa é consideravelmente posterior às datas dos registros marcários da Reclamante;
- (vii) O grau de expansão da Reclamante e sua marca PHILIPS é global e possui, inclusive, extenso alcance virtual, razão pela qual não há como cogitar que a Reclamada desconheceria a existência da Reclamante e de suas marcas;
- (viii) A Reclamante utiliza sem autorização o logotipo PHILIPS em seu website, além de agregar a locução

- “assistência técnica”;
- (ix) Usuários ou consumidores interessados nos serviços da Reclamante acreditariam que o nome de domínio em disputa é de representante autorizado da Reclamante, quando de fato, não o é;
 - (x) O conteúdo do website sob o nome de domínio em disputa sugere se tratar de serviço oficial de suporte técnico quando, na verdade, não existe relação comercial entre as partes nem autorização para o uso da marca PHILIPS;
 - (xi) A Reclamada vinha agindo de má-fé, com o objetivo de se aproveitar da fama da marca da Reclamante para a venda não autorizada de produtos e serviços da Reclamante; e
 - (xii) A Reclamada agiu de má-fé ao registrar o nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu às alegações da Reclamante.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do art. 3 do Regulamento foram atendidos.

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 sob o Regulamento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos, cumulado 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 do 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.”

Analisado o caso, verifica-se que a Reclamante é titular de diversos registros marcários perante o INPI, além de muitos outros ao redor do mundo, todos para a marca PHILIPS. Resta claro, portanto, que a Reclamante atende ao art. 3(a) do Regulamento.

Nota-se também que o nome de domínio em disputa incorpora a marca PHILIPS, acrescentando o termo “ultrassom” e o domínio de topo de código de país (em sua sigla em inglês, “ccTLD”) “.com.br”.

A inclusão da expressão “ultrassom” antes do termo “philips” não é suficiente para afastar a semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art.

3 do Regulamento.

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

O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais a Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar sua Resposta com todos os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, a Reclamada não respondeu à Reclamação, conforme art. 10 do Regulamento e art. 7(a) das Regras.

Além disso, não há indícios de que a Reclamada possua nome, marca, produto e/ou serviços associado(s) ao nome de domínio em disputa, de que use tal expressão, de que seja conhecida por tal designação ou possua qualquer associação conhecida com a Reclamante, fora a suposta oferta de assistência técnica para aparelhos fabricados pela Reclamante.

No entanto, mesmo que de fato a Reclamada explore o nome de domínio em disputa para a oferta de serviços de assistência técnica, como esclarecido pela Reclamante, não há qualquer autorização ou licença que permita que a Reclamada utilize a marca da Reclamante. Ademais, não há qualquer aviso ou informação no website sob o nome de domínio em disputa acerca da relação entre as partes (ou ausência dela). Desta forma, a atual utilização do nome de domínio em disputa não conferiria direitos ou interesses legítimos à Reclamada.

Assim, baseado no acima exposto, nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que a Reclamada não se pronunciou em resposta às alegações da Reclamante, este Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa é clara.

Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.

C. 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 em disputa 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 em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio em disputa, 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.

Primeiramente, verifica-se que o simples emprego por parte da Reclamada da marca PHILIPS, utilizada pela Reclamante há mais de 50 anos para identificar seus produtos e serviços, pode ser entendido como uma evidência de má-fé no registro do nome de domínio em disputa, sobretudo considerando que tal marca é mundialmente reconhecida e que o termo “ultrassom” remete a produtos fabricados pela Reclamante.

No presente caso, a má-fé da Reclamada é confirmada ao se notar que na página inicial do website sob o nome de domínio em disputa a Reclamada faz uso do logotipo da Reclamante, buscando oferecer serviços

de assistência técnica, em flagrante tentativa de se passar pela Reclamante, ou por um prestador de serviços autorizado pela Reclamante ou associado a ela.

À luz das provas apresentadas com a Reclamação, o uso do nome de domínio em disputa demonstra o objetivo da Reclamada em atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e/ou associação com a Reclamante.

Sendo assim, considerando o acima exposto, bem como o não fornecimento de qualquer evidência de registro e/ou uso de boa-fé do nome de domínio em disputa por parte da Reclamada, conclui-se que a Reclamada registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a segunda condição do art. 3 do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <ultrassom-philips.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Eduardo Machado

Especialista

Data: 9 de setembro de 2017

Local: Rio de Janeiro

¹ De acordo com o art. 22 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.