

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Varian Medical Systems, Inc. v. HR Consultoria

Caso No. DBR2021-0011

1. As Partes

A Reclamante é Varian Medical Systems, Inc., Estados Unidos da América, representada por Pacheco & Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é HR Consultoria, Brasil, representada por E [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED], [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <varian.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 3 de setembro de 2021. Em 6 de setembro de 2021, 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 8 de setembro de 2021, 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 21 de setembro de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de outubro de 2021. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 11 de outubro de 2021.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 29 de outubro de 2021. 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 23 de novembro de 2021 o Especialista emitiu Ordem de Procedimento, demandando à Reclamante esclarecimentos quanto ao anexo 12 da Reclamação, o que foi prontamente respondido no dia 25 de novembro de 2021. O Reclamado não fez comentários sobre o material enviado pela Reclamante.

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 é a empresa norte-americana Varian Medical Systems, Inc., fabricante e líder mundial de dispositivos médicos para o tratamento de câncer. A Reclamante atua em alcance mundial, empregando mais de 10.000 pessoas. A Reclamante atua, inclusive no Brasil, por meio de sua subsidiária Varian Medical Systems do Brasil Ltda., da qual é acionista majoritária.

A Reclamante é amplamente conhecida pelos consumidores em todo o mundo, comercializando dispositivos e softwares médicos e científicos sob a marca VARIAN, que é distinta e não tem significado em idioma algum. A marca VARIAN está registrada em âmbito mundial, sendo que no Brasil seu primeiro registro, de No. 006607667 na classe nacional 37 (37.05/44/55) é oriundo de depósito apresentado em 21 de setembro de 1967, tendo sido prorrogado desde a sua concessão e estando hoje em vigor. Uma relação de registros da Reclamada para sua marca VARIAN e suas variações foi apresentada como anexo 7.

O nome de domínio em disputa <varian.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 22 de março de 2021 e direciona a um website inativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que usa a marca VARIAN em diversos países, tendo para ela obtido registro em diversas jurisdições. No Brasil, é titular de extensa lista de registros concedidos para a marca VARIAN e variações, sendo o mais antigo oriundo de pedido depositado em 1967 (Reg. No. 006607667, em vigor até 25/10/2027). A lista desses registros foi apresentada como anexo 7 da Reclamação, acompanhado do anexo 8 que traz extratos de dois outros registros no Brasil (No. 007571844 e No. 922262748).

A Reclamante, visando a mostrar sua atuação e alcance, traz captura de tela de seu website para o público americano e de seu website para o Brasil (anexo 4 da Reclamação). Seu website tem como nome de domínio <varian.com>, cuja propriedade foi comprovada pelo anexo 5. Traz, ainda, a indicação de diversos momentos importantes para sua marca, como aplicação de seus produtos e prêmios recebidos.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa foi registrado sem qualquer interesse legítimo de uso e exploração, mas com intuito de ser usado com má fé. Alega a Reclamante que o Reclamado intencionalmente personificou sua subsidiária local, com vistas a obter ganhos indevidos por fraude. Segundo a Reclamante, o Reclamado encaminhou a um de seus clientes um e-mail oriundo de um endereço terminado por “@varian.com.br”, fazendo-se passar por um empregado da subsidiária e enviando um novo boleto de pagamento, com indicação de depósito em uma conta bancária desconhecida da Reclamante. Essas alegações são acompanhadas de cópias do e-mail e do boleto enviados.

Em vista do acima exposto, a Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente sua marca de renome internacional e devidamente registrada no Brasil, bem como seu nome de domínio registrado <varian.com>, sendo que a Reclamada agiu de má fé ao encaminhar correspondência a clientes da Reclamada sob o nome de domínio em disputa, com o evidente intuito de obter ganhos escusos e de causar-lhe prejuízo.

B. Reclamada

O Reclamado apresentou sua resposta tempestiva, manifestando sua surpresa com a Reclamação e alegando ausência de convenção de arbitragem entre as partes. Traz extensa argumentação em defesa dessa tese, que considera abusiva. Por sua exposição, entende que há incompetência absoluta da Instituição Arbitral – no caso, o Centro da OMPI. Protesta pela via processual que entende adequada, perante o poder judiciário e em consonância aos protocolos do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”).

O Reclamado insiste na necessidade de se transferir a questão para o judiciário, alegando que não há qualquer conduta desabonadora de sua parte da aquisição do nome de domínio em disputa, que teria ocorrido de forma lícita.

No que tange a questão da alegada fraude sob o nome de domínio sob disputa, o Reclamado alega inocência e que deveria figurar como vítima da fraude, e não como autor.

Por fim, insiste na inadequação do sistema de resolução de disputas e rechaça qualquer possibilidade de intervenção de câmara arbitral estrangeira, reiterando que a questão deve ser dirimida perante o judiciário brasileiro.

Posteriormente à instalação do Painel, a Reclamada enviou novo e-mail ao centro, o qual foi desconsiderado por intempestivo, mas cujo conteúdo em nada afetaria a decisão desse Painel.

6. Análise e Conclusões

Em consonância com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao 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.

Ainda em consonância com o art. 3 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, 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 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 do

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.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

A Reclamante é a legítima titular de registros de marca no Brasil, dentre outros países, para a sua marca VARIAN. Há evidências que a marca VARIAN é notoriamente conhecida, tendo o primeiro registro brasileiro data substancialmente anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca registrada VARIAN, de titularidade da Reclamante, sendo suficientemente para criar confusão com a marca da Reclamante.

O Painel Administrativo, 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

A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre sua marca VARIAN no Brasil e no mundo, e o uso e registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e expreso consentimento da Reclamante.

A Reclamante alega que o Reclamado não é e nunca foi autorizada a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa <varian.com.br>.

Alega a Reclamante que o Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa para se fazer passar pela Reclamante, visando a obter lucros indevidos com o encaminhamento de boletos para pagamentos supostamente à Reclamante, como se fosse um site operado por ela. Ainda, o uso do nome e dados de empregado da subsidiária da Reclamante em e-mails encaminhados aos seus clientes demonstra que o Reclamado tem ciência inequívoca da existência da Reclamante e mesmo do funcionamento de sua subsidiária. Assim, o seu registro e qualquer suposto uso é fraudulento e infringe os direitos da Reclamante.

O Reclamado apresentou defesa à notificação da Reclamação enviada pelo Centro. Em suas alegações, o Reclamado contesta com veemência a via adotada para a disputa, alegando não ter havido convenção de arbitragem entre as partes. Protesta que há incompetência absoluta da Instituição Arbitral – no caso, o Centro da OMPI e entende ser a via processual a adequada, perante o poder judiciário e em consonância aos protocolos do INPI. Alega, ainda, desconhecer as fraudes que se utilizam do nome de domínio em disputa, alegando ser, no caso, vítima.

Considerando que as marcas da Reclamante adquiriram conhecimento internacional, bem como as alegações trazidas pelo Reclamado em sua resposta, na opinião do Painel Administrativo, é altamente improvável que o Reclamado tenha escolhido o nome de domínio em disputa por acaso.

Outrossim, as alegações do Reclamado quanto à inadequabilidade do procedimento em tela mostram, com a devida vênia, um desconhecimento total das cláusulas do contrato de registro de nomes de domínio junto ao NIC-br, que sujeita a resolução de disputas ao Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” - SACI-Adm.

Diante das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, bem como dos argumentos trazidos pelo Reclamado em sua defesa, o Painel Administrativo entende que o Reclamado não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais o Reclamado 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.

Em sua resposta, no entanto, o Reclamado não apresentou qualquer argumento ou prova em sua defesa, o que lhe era facultado conforme o art. 10 do Regulamento e o art. 7(a) das regras. Ao contrário, limitou-se a atacar com veemência o procedimento de resolução de disputas, mostrando um desconhecimento total do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br”. Tampouco trouxe evidências contrárias àquelas apresentadas pela Reclamante quanto à possível esquema de fraudes utilizando o nome de domínio em disputa.

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 do 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.

Conforme estabelece o art. 3, parágrafo único citado acima, somente a ausência de uso do nome de domínio em disputa já constituiria evidência da existência de má fé do Reclamado no registro, como aplicável por similaridade a decisão proferida em *Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras v. Regina Machado G.*, Caso OMPI No. DBR2012-0004, conforme transcrição:

“A má fé da Reclamada fica mais evidente se atentarmos para o fato de que o nome de domínio em disputa não possui website ativo para a respectiva página, o que demonstra a inexistência de qualquer legítimo empreendimento empresarial da Reclamada. Aliás, a mera manutenção passiva do nome de domínio em disputa permite caracterizar a má fé do seu uso (*Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME*, Caso OMPI No. DBR2012-0001).”

Entretanto, embora o nome de domínio não resolva para um site ativo, a má-fé de um reclamado pode ser comprovada pelo uso do nome de domínio para outros fins distintos que a hospedagem de um website, como nos casos de envio de e-mail, *phishing*, roubo de identidade ou distribuição de *malware*. Muitos desses casos envolvem o uso do nome de domínio pelo respondente para enviar e-mails enganosos, por exemplo, para obter informações pessoais sensíveis ou confidenciais de candidatos a emprego em potencial ou para solicitar o pagamento de faturas fraudulentas pelos clientes reais ou potenciais do reclamante.¹

¹ Tendo em vista às semelhanças entre o Regulamento SACI-Adm e a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o Painel faz referência à seção 3.4 da Síntese da OMPI sobre decisões dos Painéis da OMPI sobre questões

No presente caso, o nome de domínio em disputa foi utilizado para enviar a um cliente real da Reclamante e-mails fraudulentos em nome da Reclamante solicitando o pagamento de faturas falsas. Dessa forma, a documentação apresentada pela Reclamante quanto a uma tentativa de fraude e falsidade ideológica com o uso de e-mail ligado ao nome de domínio em disputa é forte evidencia de má fé. Evidências essas que o Reclamado contestou verbalmente, sem, contudo, apresentar provas ou documentos que desfizessem a suspeita levantada pela Reclamante.

Por consequência, este Especialista conclui que houve má fé no registro e 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, o Painel Administrativo decide que <varian.com.br> seja transferido para a Reclamante.²

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 3 de dezembro de 2021

Local: Rio de Janeiro

selecionadas da UDRP, terceira edição.

² 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.