

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Karolinska Institutet v. L [REDACTED] C [REDACTED] de O [REDACTED] e C [REDACTED] C [REDACTED] de O [REDACTED]
Caso No. DBR2023-0008

1. As Partes

A Reclamante é Karolinska Institutet, Suécia, representada por Rouse Sweden AB, Suécia.

As Reclamadas são L [REDACTED] C [REDACTED] de O [REDACTED], Brasil, e C [REDACTED] C [REDACTED] de O [REDACTED], Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <institutokarolinska.com.br> e <karolinskalab.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 21 de abril de 2023. Em 21 de abril de 2023, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No dia de 24 de abril de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que as Reclamadas são titulares dos registros dos nomes de domínio em disputa 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 8 de maio de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 28 de maio de 2023. As Reclamadas não apresentaram Defesa. Portanto, em 30 de maio de 2023, o Centro decretou a revelia das Reclamadas.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 9 de junho de 2023. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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, Karolinska Institutet, foi fundado na Suécia em 1810 e é, hoje, o maior centro de pesquisa médica acadêmica daquele país. Como universidade, oferece a mais ampla gama de cursos e programas médicos do país, com aproximadamente 6.000 alunos em período integral que fazem cursos educacionais e individuais nos níveis de bacharelado e mestrado. A Reclamante foi classificada como a 41ª melhor universidade em 2022, como mostra o Anexo H da Reclamação.

A Reclamante tem um histórico de colaboração com universidades em todo o mundo, tendo colaborado com congêneres no Brasil há mais de uma década. Essa colaboração inclui atividades de ensino e pesquisa com universidades, hospitais e instituições brasileiras, com foco na interação de pesquisa e inovação, além de programas de intercâmbio estudantil. Há uma colaboração mais ampla e estratégica com a Universidade de São Paulo (USP) e a região de São Paulo. Essas alegações podem ser observadas no já citado Anexo H da Reclamação.

A Reclamante é titular de diversos registros para as marcas KAROLINSKA INSTITUTET, KAROLINSKA INSTITUTET ANNO 1810, e KAROLINSKA, dentre outras. Vale citar, a título exemplificativo, os seguintes registros:

- Registro internacional no. 895242, de 24 de julho de 2006, para KAROLINSKA INSTITUTET;
- Registro Comunitário (União Européia) no. 004884185, registrado em 24 de abril de 2007, para KAROLINSKA INSTITUTET;
- Registro Comunitário (União Européia) no. 003886661, registrado em 20 de agosto de 2005, para KAROLINSKA.

Além dos registros citados, a Reclamante detém pedidos de registro depositados em 14 de novembro de 2022 perante o INPI Brasileiro para KAROLINSKA INSTITUTET, sob os números 928648885 e 928648923, ainda sob exame. Todos esses pedidos e registros estão devidamente documentados pelo Anexo E.

O nome de domínio em disputa <karolinskalab.com.br> de titularidade da Reclamada C [REDACTED] C [REDACTED] de O [REDACTED] foi registrado em 25 de novembro de 2021; e o nome de domínio em disputa <institutokarolinska.com.br> de titularidade da Reclamada L [REDACTED] C [REDACTED] de O [REDACTED] foi registrado em 2 de agosto de 2022.

Ambos os nomes de domínio estão em uso, para identificar portais de medicina diagnóstica e resultados de exames.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que sempre zelou pela proteção de sua Propriedade Intelectual, sendo identificada sob a denominação KAROLINSKA INSTITUTET (ou INSTITUTO KAROLINSKA no vernáculo) há mais de 200 anos. Ela é a titular de diversos registros de marca para KAROLINSKA e KAROLINSKA INSTITUTET datados anteriormente ao registro dos nomes de domínio em disputa, bem como de pedidos de registro pendentes perante o INPI, como mostra o anexo já citado.

A Reclamante alega que o Nome de Domínio incorpora inteiramente as marcas KAROLINSKA e KAROLINSKA INSTITUTET (em sua tradução, INSTITUTO KAROLINSKA), e, portanto, acaba por se confundir com a marca da Reclamante, e mesmo podendo fazer crer ser este o endereço “oficial” da Reclamante para o Brasil, a despeito de outros que existam – e que, efetivamente, pertençam à Reclamante.

A Reclamante menciona que os nomes de domínio em disputa direcionam para páginas referentes a atividades médicas e diagnósticas, em claro risco de confusão e personificação. A Reclamante alega, ainda, que as Reclamadas estão tentando se aproveitar da reputação da Reclamante, em claro caso de má-fé.

A Reclamante informa que uma das Reclamadas apresentou um pedido de registro ao INPI para “KAROLINSKA” (Anexo B da Reclamação), pedido esse que foi devidamente arquivado a pedido do depositante, após o envio de uma notificação extrajudicial pela Reclamante.

Alega ainda a Reclamante que as Reclamadas registraram os nomes de domínio em disputa incorporando a marca KAROLINSKA INSTITUTET intencionalmente, pois a conhecia e tentaram, com isso, associar-se à imagem prestigiosa alcançada pela marca da Reclamante.

B. Reclamadas

Apesar de devidamente informadas da Reclamação, as Reclamadas não apresentaram Defesa.

6. Análise e Conclusões

6.1 Preliminar:

O Painel acolhe a consolidação deste procedimento contendo duas Reclamadas, tendo em vista que as evidências apresentadas levam a crer que ambos os nomes de domínio em disputa estão sob controle de indivíduos que se conhecem, uma vez que são usados para identificar serviços semelhantes, em páginas com um mesmo design. O pedido de registro de marca mencionado teve como titular uma das Reclamadas e o filho da segunda Reclamada, mostrando, assim, a relação entre elas.

6.2 Da análise jurídica

Em consonância com o art. 7 do Regulamento, a 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 à 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 em disputa:

- (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 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 in verbis (Lei da Propriedade Industrial); ou

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

- (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 parágrafo único do art. 7 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 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.

Tendo em vista que as Reclamadas não apresentaram defesa, o Painel Administrativo decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 5º do art. 15 do Regulamento.

A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

A Reclamante é a legítima titular de registros para a sua marca KAROLINSKA INSTITUTET e variações, registrados no exterior em data anterior às dos nomes de domínio em disputa. Apesar da marca ter sido depositada pela Reclamante no Brasil posteriormente ao registro dos nomes de domínio em disputa, pode-se dizer que a marca da Reclamante é notoriamente conhecida dentro do seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), a saber, na área médica, mesma área em que as Reclamadas estavam oferecendo serviços.

O nome de domínio em disputa <institutokarolinska.com.br> incorpora a marca registrada KAROLINSKA INSTITUTET em sua tradução, INSTITUTO KAROLINSKA, de titularidade da Reclamante, sendo diretamente similar para criar confusão com à marca da Reclamante. O nome de domínio em disputa <karolinskalab.com.br> incorpora a característica dominante da marca KAROLINSKA INSTITUTET, sendo também diretamente similar para criar confusão com à marca da Reclamante. Além disso, os nomes de domínio em disputa incorporam o nome empresarial da Reclamante, traduzido para o português.

O Painel Administrativo, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 7 do Regulamento.

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

O fato de os nomes de domínio em disputa direcionarem para sites de medicina diagnóstica e outras atividades semelhantes, e ainda a utilização de elementos visuais e cores próximas àquelas usadas pela Reclamante em seu site, podem ser vistos como evidência de má fé das Reclamadas na obtenção e uso dos nomes de domínio em disputa.

O Painel entende que os nomes de domínio em disputa foram intencionalmente registrados e usados para gerar confusão quanto à existência de relação comercial com a Reclamante e potencialmente atrair visitantes, com a finalidade de obter ganhos comerciais. Ainda, o fato de as Reclamadas terem formalmente desistido do pedido de registro brasileiro para KAROLINSKA ao receber a notificação extrajudicial também pode ser visto como reconhecimento dos direitos anteriores da Reclamante.

Por consequência, este Painel Administrativo conclui que houve má fé no registro e uso dos nomes de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <institutokarolinska.com.br> e <karolinskalab.com.br> sejam transferidos para a Reclamante¹.

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 27 de junho de 2023

¹ De acordo com o art. 24 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.