

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Eli Lilly and Company v. H [REDACTED] L [REDACTED]
Caso No. DBR2024-0034

1. As Partes

A Reclamante é Eli Lilly and Company, Estados Unidos da América, representada por Faegre Drinker Biddle & Reath, Estados Unidos da América.

O Reclamado é H [REDACTED] L [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <mounjarobrasil.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 30 de outubro de 2024. Em 31 de outubro de 2024, 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 1º de novembro de 2024, 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 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 4 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de novembro de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 25 de novembro de 2024, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Manoel J. Pereira dos Santos como Especialista em 27 de novembro de 2024. 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 é uma renomada empresa farmacêutica. A Reclamante obteve o registro da marca MOUNJARO no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos sob nº 6.809.369 em 2 de agosto de 2022 em associação com preparações farmacêuticas para o tratamento de diabetes. A Reclamante depositou essa marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (“INPI”) em 26 de março de 2020 e obteve o seu registro em 24 de novembro de 2020 sob nº 919.475.787 na classe 5 para preparações farmacêuticas, com prazo de vigência até 24 de novembro de 2030.

Obtida a aprovação do produto sob a marca MOUNJARO em 13 de maio de 2022 pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América para uso em conexão com produtos farmacêuticos injetáveis para o tratamento de diabetes tipo 2, esse lançado pelo Reclamante em junho de 2022. Segundo o relatório financeiro do segundo trimestre de 2024, o produto Mounjaro gerou uma receita de USD 4.897.000.000,00.

No Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”) aprovou o produto em 25 de setembro de 2023, embora este ainda não esteja disponível para distribuição e venda.

A Reclamante registrou o nome de domínio <mounjaro.com> em 21 de outubro de 2019, utilizando-o para anunciar e fornecer informações sobre o produto Mounjaro.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 7 de junho de 2024. A Reclamante apresentou provas de que no momento da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa direcionava a website aparentemente comercializando o produto da Reclamante sem receita médica. O website reproduzia a marca MOUNJARO da Reclamante, junto ao termo “Tirzepatide”, nome do princípio ativo do produto da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Alega a Reclamante que, como o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa em 7 de junho de 2024, o uso e o registro da marca MOUNJARO são claramente anteriores à data de registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado, tendo a Reclamante direitos exclusivos sobre a marca MOUNJARO.

Alega ainda a Reclamante que o nome de domínio em disputa consiste da marca MOUNJARO, que é altamente distintiva, juntamente com o termo geograficamente descritivo “brasil”, bem como o domínio genérico de nível superior (“gTLD”) “.com” e o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.br”. Sustenta a Reclamante que a extensão “.com.br” é irrelevante para se avaliar se um nome de domínio é idêntico ou confusamente semelhante a uma marca registrada, por ser um elemento funcional, conforme amplamente aceito pelos precedentes existentes, citando *Facebook, Inc. e Instagram LLC v. B.V.M.O.*, Caso OMPI No. DBR2021-0001.

Conclui assim que o nome de domínio em disputa consiste da marca MOUNJARO acrescida do termo geograficamente descritivo “brasil”, estando estabelecido que a adição de um termo geográfico não impede a constatação de “similaridade confusa”, conforme precedentes existentes. Sustenta ainda que o termo “brasil” aumenta a probabilidade de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca MOUNJARO porque os pacientes que buscam o produto da Reclamante presumirão que o nome de domínio em disputa é o site da Reclamante para anunciar o produto MOUNJARO no Brasil, de forma que referido nome de

domínio é confusamente semelhante com a marca MOUNJARO da Reclamante. Alega ainda que o fato de o nome de domínio em disputa incorporar uma marca altamente distintiva e conhecida cria similaridade suficiente para tornar o nome de domínio confusamente semelhante.

Alega a Reclamante que sua marca MOUNJARO é “amplamente reconhecida” e que “não pode haver dúvidas de que o Reclamado registrou o [N]ome de [D]omínio disputado com conhecimento dos direitos do Reclamante”, conforme já decidido em disputa anterior sob a Política e Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), principalmente “considerando que o Reclamado está pretendendo vender os próprios produtos da Reclamante sob um nome de domínio composto pela marca do Reclamante acompanhada apenas por termos descritivos”. Sustenta a Reclamante que isso é por si só indicativo de registro e utilização de má-fé.

Alega ainda que o Reclamado está intencionalmente tentando atrair, com fins lucrativos, usuários da Internet para seu site, criando uma provável confusão com a marca da Reclamante. Sustenta que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa para direcionar tráfego da Internet para um site que vende versões falsificadas e de “mercado cinza” do produto MOUNJARO da Reclamante, sem receita médica.

B. Reclamada

O Reclamado não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

Para que tenha sucesso em uma Reclamação sob o Regulamento, dispõe o Art. 7º do mesmo que a Reclamante deve demonstrar que os seguintes elementos estão satisfeitos no caso: (a) o nome de domínio em disputa deve ser idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com símbolo distintivo do Reclamante, conforme previsto no art. 7º do Regulamento; e (b) O nome de domínio em disputa deve ter sido registrado ou deve estar sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante.

O ônus da prova dos referidos elementos recai sobre a Reclamante. O Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas. A decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da parte, já que esse fato por si só não induz a procedência do feito.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

De acordo com o art. 7º do Regulamento, para que o nome de domínio seja cancelado ou transferido, a Reclamante deve comprovar a existência de pelo menos um dos 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 o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 da Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. f126 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 a Reclamante tenha anterioridade.

Pela análise do caso, ficou demonstrado que a Reclamante é titular da marca MOUNJARO, depositada em 26 de março de 2020 e registrada sob nº 919.475.787 em 24 de novembro de 2022 junto ao INPI. Assim sendo, está atendido o disposto no art.7º (a) do Regulamento.

O nome de domínio em disputa <mounjarobrasil.com.br> é composto pela marca MOUNJARO com a adição do termo geográfico “brasil”, além da gTLD “.com” e da ccTLD “.br”.

Está consolidado por decisões anteriores sob o Regulamento, da mesma forma que por decisões anteriores sob a UDRP, que a adição de gTLDs e de ccTLDs pode ser desconsiderada na análise da semelhança capaz de causar confusão entre um nome de domínio e uma marca de titularidade do reclamante. Vide *Emphasis Services Limited v. E. A. M.*, Caso OMPI No. DBR2024-0004 e; *Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R.C.B.*, Caso OMPI No. DBR2017-0013.

Por outro lado, este Especialista entende que a adição do termo geográfico “brasil” não é capaz de afastar a conclusão de que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante. O termo “brasil” indica uma localização geográfica determinada dentro do espaço em que a marca MOUNJARO é ou pode ser usada.

Em face do exposto, este Especialista considera que está atendido o requisito da alínea “a” do art. 7º do Regulamento.

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

De acordo com o art. 7º do Regulamento, para que o nome de domínio seja cancelado ou transferido, a Reclamante também deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento sob o Regulamento:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado 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, símbolo e afins, da Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstando que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Cabe ressaltar inicialmente que, não tendo apresentado Defesa, o Reclamado não manifestou qualquer argumento ou demonstração de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Com base nos documentos do caso, não há evidências de que o Reclamado seja conhecido pelo nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca MOUNJARO) por parte do Reclamado quando do registro do nome de domínio em disputa, em face do sucesso mundial nas vendas do produto da marca MOUNJARO da Reclamante, anterior ao registro do nome de domínio em disputa, e do fato de que o nome de domínio em disputa reproduz a marca MOUNJARO, sem significado em português ou inglês, com a mera adição do termo “brasil”. Essas circunstâncias configuram a má-fé do Reclamado quando do registro do nome de domínio.

Verifica-se ainda, com base nas circunstâncias do presente caso, que há evidência de má-fé na utilização do nome de domínio em disputa, na medida em que o website associado ao nome de domínio em disputa estaria supostamente comercializando os produtos da Reclamante ao público brasileiro sem prescrição médica. .

Ao usar dessa forma o nome de domínio em disputa, o Reclamado tentou intencionalmente atrair, para ganho comercial, usuários da Internet para seu site, criando uma probabilidade de confusão com a marca MOUNJARO da Reclamante. O fato de que o produto da marca MOUNJARO da Reclamante ainda não é distribuído no Brasil e só pode ser adquirido com prescrição médica, reforçam a referida inferência de má-fé do Reclamado, e que pode prejudicar a atividade comercial da Reclamante.

Em face do exposto, este Especialista considera que está comprovado que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, ficando assim atendido o disposto no *caput* do art. 7º do Regulamento.

7. Decisão

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

/Manoel J. Pereira dos Santos/

Manoel J. Pereira dos Santos

Especialista

Data: 10 de dezembro de 2024

Local: São Paulo, SP, BR

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.