CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)

NOVO NORDISK A/S **X** DYLAN JUNIO R DE SOUZA (PAGAMENTOS ONLINE)

PROCEDIMENTO N° ND202359

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NOVO NORDISK A/S, pessoa jurídica estrangeira, Bagsvaerd, Dinamarca, representada por MONTAURY, PIMENTA E VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "**Reclamante**").

DYLAN JUNIO R DE SOUZA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 40.221.106/0001-30, de Brasília, Distrito Federal, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a "**Reclamada**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <ozempicbrasil.com.br> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 26 de abril de 2023 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 06 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 06 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio

<ozempicbrasil.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 10 de novembro de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <ozempicbrasil.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob ".br" (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 14 de novembro de 2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 01 de dezembro de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 05 de dezembro de 2023, o Registro.br procedeu ao congelamento do nome de domínio em disputa.

Em 08 de janeiro de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 16 de janeiro de 2024, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Alega a Reclamante ser empresa de renome no seu segmento (farmacêutico), de capital dinamarquês, com abrangência internacional e sólida presença no Brasil.

Alega, ainda, que é detentora da marca notoriamente conhecida "OZEMPIC", objeto de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, registrada em 04 de julho de 2017, sob número 908716877, para produtos da Classe 05, notadamente "preparações farmacêuticas para o tratamento de diabetes", anexando o competente Certificado de Registro – DOC. 06.

Segundo informa, "Ozempic" é o nome/marca de medicamento produzido pela Reclamante para tratamento de diabetes, o qual, no entanto, também se mostrou eficiente no tratamento de controle de peso, tendo obtido inclusive o respectivo registro para comercialização para esta indicação médica na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Conforme descreve a Reclamante, a Reclamada, desautorizadamente, registrou o nome de domínio <ozempicbrasil.com.br>, o qual ostenta a sua marca registrada, acrescido da expressão "Brasil", a qual não teria o condão de conferir distintividade suficiente ao signo, em relação à sua marca.

Continuando, aduz a Reclamante que a respectiva página de Internet correspondente ao nome de domínio em questão se encontra atualmente em desuso (sem conteúdo), juntando para tanto *print* desta, como prova e referência. Informa que, não obstante, no passado recente, a mesma página expunha conteúdo comercial de produto farmacêutico com denominação similar à sua marca ("Ozempil"), produto este cuja comercialização era de responsabilidade da empresa Beauty Capsules Industry LTDA.

Informa que tal fato foi objeto de Notificação Extrajudicial em face da citada empresa, a qual, mesmo respondendo de forma a não reconhecer a infração, retirou o conteúdo do ar. Junta cópias de ambas Notificação e Resposta, bem como amostra (*print)* da página ostentando o conteúdo descrito na Reclamação, e acima mencionado.

Fundamenta sua Reclamação na letra "a" do art. 2.1 e nas letras "a", "b" e "c" do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, bem como na letra "a" do art. 7º e nas letras "a", "b" e "c" do Parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm.

Requer, por fim, com a procedência da demanda, a TRANSFERÊNCIA do nome de domínio <ozempicbrasil.com.br> para si, com base no Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e no Art. 2º (f) do antigo Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou manifestação, mesmo diante do congelamento do nome de domínio, tendo sido declarada a sua revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O caso em tela não apresenta maiores complexidades.

É de conhecimento notório a boa reputação da Reclamante em seu segmento de atividade, e, especificamente, o sucesso comercial do citado medicamento. Números recentes apontam uma receita de mais de 3,7 bilhões de reais para a Reclamante no Brasil, apenas com o medicamento (https://amb.org.br/brasilia-urgente/ozempic-vira-fenomeno-no-brasil-e-gera-r-37-bilhoes-em-vendas/). Conforme a matéria, seu valor de mercado atualmente supera o próprio Produto Interno Bruto – PIB – de seu país de origem.

"OZEMPIC" (a "canetinha azul") pode ser considerada uma marca notoriamente conhecida, nos exatos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), no sentido de que se tornou, em períodos recentes, referência como medicamento no tratamento do diabetes, e, em um segundo momento, como opção no tratamento de controle de peso.

Apesar de não ser unânime a sua eficácia nesse último tratamento, é cediço que uma certa "moda", um "frenesi" se formou, especialmente em redes sociais, em torno do medicamento, e consequentemente, da marca.

Essa popularização da circulação do nome "OZEMPIC" dentro do público consumidor e nos segmentos específicos de saúde nos quais atua o medicamento – diabetes e controle de peso –, traz como efeito uma elevação no reconhecimento geral do signo pelo público, o que, por sua vez, fortalece a sua distintividade, trazendo maior força à marca.

a. Nome de Domínio suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Conforme se denota do Documento 06 – Certificado de Registro de Marca, a Reclamante comprova ser a legítima detentora dos direitos sobre a marca "OZEMPIC", registrada em 04 de julho de 2017, sob número 908716877, depositada em 05 de dezembro de 2014, abrangendo "preparações farmacêuticas para o tratamento de diabetes", Classe 05.

O nome de domínio em análise <ozempicbrasil.com.br>, registrado em abril de 2023, reproduz fielmente e por completo a marca notoriamente conhecida da Reclamante, com o acréscimo da expressão "brasil", a qual não representa elemento dotado de suficiente distintividade que possa diferenciá-la no contexto.

Esta Câmara já enfrentou o tema inúmeras vezes, conforme se exemplifica abaixo – ND202353:

> *"VIOLAÇÃO A MARCA ANTERIOR. REPRODUÇÃO INTEGRAL DE MARCA DA RECLAMANTE. POTENCIAL CONFUSÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISTINTIVIDADE. PRÉVIA UTILIZAÇÃO PELA RECLAMANTE QUE PERDEU O PRAZO DE RENOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMOS INTERESSES DO RECLAMADO SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. MA-FÉ CARACTERIZADA. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. ALEGAÇÃO DE PROJETO FUTURO DO RECLAMADO QUE CARECE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RECLAMADO EM ATENTAR ÀS NORMAS DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO NO BRASIL E REALIZAR BUSCA NO INPI. RECLAMADO TITULAR DE OUTROS NOMES DE DOMÍNIO COMPOSTOS POR DIREITOS DE TERCEIROS. ARTIGO 1º E 5º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a', E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'a' E 'b' DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA."*

Note-se que o termo "OZEMPIC", aparentemente, não guarda relação com o produto ou o princípio ativo, sendo certo que a sua reprodução por terceiros não encontraria guarida nas exceções/permissões legais da LPI (art. 132), nem seria justificável, sob o ponto de vista mercadológico, como referência comum, vulgar ou necessária ao produto que ela distingue (art. 124, inciso VI).

Desta forma, entende este Painelista estar plenamente demonstrada a quase identidade do sinal formador do nome de domínio em disputa, em relação à marca de titularidade da Reclamante, marca esta devidamente registrada, válida, dotada de adequado poder distintivo, tendo forte potencial de causar confusão com a marca da Reclamante.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Na mesma esteira, e sem maiores dificuldades, fica caracterizado o legítimo interesse da Reclamante com relação ao nome de domínio em disputa, uma vez que ela demonstra que ele é formado a partir de elemento que reproduz marca de sua titularidade.

Nesse sentido, tem a Reclamante o poder-dever de zelar pela sua integridade moral ("reputação") e material (art. 130, LPI), e um dos instrumentos adequados para tanto é justamente o acionamento do Sistema SACI-Adm e CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

De outro lado, mesmo após instada por inúmeras vezes dentro deste Procedimento, a Reclamada restou silente quanto aos argumentos apresentados pela Reclamante, tendo sido decretada a sua revelia. Conforme decisões deste Centro, este já é um primeiro indício de falta de interesse legítimo, uma vez que nem para a defesa de seu próprio direito ela se presta a comparecer.

Ademais, o registro do nome de domínio ocorreu em abril de 2023, posteriormente, portanto, ao depósito (2014) e registro (2017) da marca da Reclamante perante o INPI. A utilização de marca registrada anteriormente por terceiro, sem autorização deste, como elemento distintivo de seu nome de domínio é vedada pelo art. 1º, parágrafo único, da Resolução 2008/008 do CGI.br. Cumpre ao Requerente do registro certificar-se de que não está a violar direitos de terceiros. Assim, também nesse aspecto não logra a Reclamada comprovar interesse que permita a manutenção do nome de domínio sob a sua titularidade.

Atualmente, o domínio se encontra sem conteúdo na respectiva página, configurando o conceito de "passive holding", que fere frontalmente o sentido utilitário da própria existência do sistema de proteção à propriedade industrial, no qual se insere o nome de domínio, o qual prega a necessidade de uso (lícito) para a manutenção do direito.

Note-se que este estado de "passive holding" se caracterizou por esvaziamento de conteúdo, após recebimento de notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, ao detectar uso indevido da sua marca: no passado recente, restou demonstrado por esta, através de provas não contestadas pela Reclamada, que, quando conteúdo teve, a página também se prestou a ofertar produtos que se aproveitavam de forma parasitária da boa fama da marca formadora do elemento distintivo do nome de domínio em disputa – "OZEMPIC"-, ao anunciar para comercialização o produto farmacêutico "OZEMPIL".

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

A soma dos elementos levantados nos autos, em que, de um lado, existe uma Reclamante que apresenta argumentos sólidos e prova robusta de direitos e legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa; apresenta indícios fortes (tidos aqui como verídicos, por não contestados) de uso indevido e abusivo do signo em debate; e

De outro lado, uma Reclamada que não se dá sequer a comparecer nos autos para se defender e apresentar justificativas que demonstrem seu interesse no direito combatido; não comprova ter a mínima ligação, dentro de suas supostas operações econômicas, com a marca ou o segmento de atividade; e, por consequência, desrespeita o sistema normativo ao qual se submeteu quando do registro do domínio em debate. Por fim, reserva para si um domínio do qual não faz uso, e que, pelas provas trazidas, gozaria de melhor direito sob a titularidade da Reclamante, como esta fartamente comprovou nos autos.

Ademais, a marca da Reclamante é conhecida do público dentro do seu segmento, especialmente após a sua popularização como medicamento de "perda de peso", tendo até obtido o apelido de "canetinha azul". Teria a Reclamada inúmeras opções de nomes que poderia utilizar em seu registro, mas optou por escolher – sem motivo aparente – signo já pertencente a terceiro, e de comprovada reputação e popularidade.

Fica nítido o ardil no caminho traçado, denotando assim o uso do sistema e registro de domínio por má-fé. Inúmeras são as decisões desta Casa nesse sentido – ND20176:

> *"NOME DE DOMÍNIO QUE REPRODUZ MARCA DE TITULARIDADE DAS RECLAMANTES ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO INPI BEM COMO É SIMILAR AO NOME DE DOMÍNIO ANTERIORMENTE REGISTRADO PELA RECLAMANTE, LOGO, CAPAZ DE CAUSAR CONFUSÃO COM REFERIDOS MARCA E NOME DE DOMÍNIO. A POSSE PASSIVA DE NOME DE DOMÍNIO, ALIADA À AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA RECLAMADA À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CUMULADA COM A SUA REVELIA NO PRESENTE PROCEDIMENTO PODEM INDICAR O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS DESTE SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. A PRÁTICA DE UTILIZAÇÃO DE MARCAS FAMOSAS DE TERCEIROS SEM SUA AUTORIZAÇÃO CONSTITUI AINDA FORTE INDÍCIO DE MÁ FÉ. HIPÓTESE DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO À SEGUNDA RECLAMANTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2.1 'a' E 'c', 2.2 E 10.9 DO REGULAMENTO DA CASD-ND."*

2. Conclusão

Em conclusão, tem este Painelista que resta claro o direito da Reclamante em ver o seu pleito acolhido na íntegra.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, alínea "a" e 2.2, alíneas "b", o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <ozempicbrasil.com.br> seja *transferido* à Reclamante.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 30 de janeiro de 2024

LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA
Especialista