

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Gilead Sciences, Inc. v. Augusto Sousa, science gilead
Caso No. D2023-1689

1. As Partes

A Reclamante é Gilead Sciences, Inc., Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada internamente.

O Reclamado é Augusto Sousa, science gilead, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <gileadsciences.center> e a instituição na qual o domínio encontra-se registrado é Google LLC (“Unidade de Registro”).

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”), em 17 de abril de 2023. Em 18 de abril de 2023, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Em 18 de abril de 2023, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, informando que o contrato de registro encontra-se em idioma que difere do idioma utilizado na Reclamação e informando dados do registrante do nome de domínio em disputa diferentes dos dados do Reclamado que constam da Reclamação (Redacted For Privacy, Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). O Centro enviou comunicação por e-mail à Reclamante em 26 de abril de 2023, comunicando as informações sobre a identidade e dados de contato do titular do registro do nome de domínio em disputa fornecidos pela Unidade de Registro e convidado a Reclamante a submeter uma emenda à Reclamação. O Centro também enviou comunicação por e-mail às partes em 26 de abril de 2023 acerca do idioma do procedimento. Em 28 de abril de 2023, a Reclamante enviou uma Reclamação traduzida e emendada ao Centro. Em resposta a uma notificação do Centro, a Reclamante enviou uma emenda à Reclamação em 1 de maio de 2023.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).

De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 5 de maio de 2023. De acordo com o parágrafo 5(a) do

Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 25 de maio de 2023. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 9 de junho de 2023, o Centro notificou às partes a Revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 15 de junho de 2023. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.

4. Questões de Fato

A Reclamante foi fundada em 1987 em Foster City, na Califórnia, e é uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas biofarmacêuticas do mundo tendo alcançado em 2021 uma receita mundial total de aproximadamente USD 27,3 bilhões.

Em 2022, a Gilead foi listada como # 129 no ranking das 500 empresas da Revista Fortune. A Gilead é regularmente listada nas classificações das 500 empresas da Fortune e dos melhores empregadores do mundo da Forbes.

A Reclamante vende produtos que previnem e tratam a infecção pelo HIV e produtos que curam a hepatite C. O lançamento do produto farmacêutico recém-aprovado pela Reclamante, BIKTARVY, foi um dos lançamentos de medicamentos mais bem-sucedidos de todos os tempos, com vendas superiores a USD 4,7 bilhões em 2019.

A Reclamante é membro do S&P 500 e emprega aproximadamente 20.000 pessoas em todo o mundo.

A Reclamante detém os direitos exclusivos da marca GILEAD em mais de 120 registros de marcas em todo o mundo, incluindo, entre outros, o seguinte:

- GILEAD – Registro dos Estados Unidos da América nº 3.251.595, registrada em 12 de junho de 2007, abrange “preparações farmacêuticas, designadamente, antivirais, antifúngicos e preparações para o tratamento de quadros infecciosos” na Classe 5;
- GILEAD SCIENCES – Registro dos Estados Unidos da América No. 1.611.838, registrado em 4 de setembro de 1990 abrangendo “preparações farmacêuticas para o tratamento de doenças virais, como AIDS e câncer, para uso médico profissional” na Classe 5;
- GILEAD SCIENCES – Registro do México No. 462911, registrado em 9 de junho de 1994 abrangendo “Substâncias farmacêuticas, veterinárias e sanitárias; alimentos para lactentes e inválidos; material emplastro para ligaduras; material para tapar dentes, cera dentária, desinfetantes; preparações para matar ervas daninhas e destruir vermes; especialmente produtos farmacêuticos para tratamento e/ou prevenção de doenças infecciosas, doenças cardiovasculares e inflamatórias, doenças degenerativas e câncer” na classe 5;
- GILEAD SCIENCES – Registro do Japão No. 2352515, registrado em 29 de novembro de 1991 abrangendo “Aparelhos e instrumentos para síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA) e outros aparelhos/instrumentos médicos” na Classe 10;
- GILEAD – Registro de Singapura No. T0803446D, registrado em 24 de julho de 2008 abrangendo “farmacêuticos” da classe 5;
- GILEAD – Registro da Índia No. 2363685, registrado em 10 de setembro de 2015, abrangendo “preparações farmacêuticas” na classe 5;

- GILEAD – Registro da Comunidade Européia No. 3913167, registrado em 07 de novembro de 2005, abrangendo “preparações farmacêuticas e veterinárias; reagentes químicos, analíticos e de diagnóstico para uso in vivo; produtos químicos para uso em pesquisa médica e diagnóstico médico ou veterinário”, na classe 5 e “serviços de pesquisa e desenvolvimento científico, médico e industrial; pesquisa Clínica; pesquisa laboratorial; pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e produtos clínicos; análise de materiais; análises químicas; serviços de laboratório; serviços de testes laboratoriais; serviços de laboratório médico; serviços de informação e assessoria relacionados com os anteriores, incluindo serviços prestados em linha a partir de uma rede informática ou da Internet” da classe 42;
- GILEAD – Registro da China No. 816124, registrado em 21 de fevereiro de 1996, abrangendo “fármacos para o tratamento e/ou prevenção de doenças infecciosas, cardiovasculares e inflamatórias, desordens degenerativas e câncer” na classe 5;
- GILEAD – Registro do Brasil No. 904960269, registrado em 7 de julho de 2015, abrangendo “preparações farmacêuticas” da classe 5; e
- GILEAD – Registro da Austrália No. 1132718, registrado em 8 de março de 2013, que abrange “preparações farmacêuticas, nomeadamente produtos farmacêuticos para o tratamento de infecções virais; produtos farmacêuticos para o tratamento de distúrbios e condições cardiovasculares; produtos farmacêuticos para o tratamento de distúrbios e condições respiratórias; produtos farmacêuticos para o tratamento de doenças e distúrbios fúngicos; produtos farmacêuticos para o tratamento de doenças hepáticas; produtos farmacêuticos para tratamento de HIV/AIDS e hepatites” da Classe 5;

A Reclamante é também proprietária do nome de domínio <gilead.com>, registrado em 27 de maio de 1995 e usado pela empresa desde 1997 em conexão com seus produtos farmacêuticos e serviços médicos relacionados.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 10 de fevereiro de 2023 e não aponta para uma página ativa na Internet.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa consiste apenas na reprodução total da sua marca. A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa adota deliberadamente a sua marca GILEAD SCIENCES com a intenção de desviar a pesquisa e o tráfego da web ou de se fazer passar pela Reclamante para ganho comercial e que a adição do domínio de nível superior (“TLD”) “.center” é irrelevante para afastar a semelhança com a sua marca GILEAD SCIENCES.

A Reclamante alega também que o Reclamado não é associado ou afiliado da Reclamante e que esta não lhe concedeu nenhum direito para usar as marcas GILEAD, nem nenhuma licença para vender quaisquer produtos ou oferecer quaisquer serviços, ou quaisquer direitos para registrar o nome de domínio em disputa.

Por fim, a Reclamante alega que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má-fé.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa.

6. Análises e Conclusões

De acordo com o parágrafo 15(a) do Regulamento, o Especialista decide a demanda baseado nas declarações e documentos apresentados e de acordo com a Política, com o Regulamento e com quaisquer normas ou princípios jurídicos que considere aplicável ao caso. Assim, de acordo com o parágrafo 4(a) do Regulamento, a Reclamante deverá provar os seguintes três elementos:

A. Identidade ou semelhança passível de confusão

O nome de domínio em disputa reproduz na íntegra as marcas registradas e usadas de forma inquestionável pela Reclamante pelo que não pode existir qualquer dúvida relativamente ao preenchimento do primeiro elemento da Política.

B. Direitos ou interesses legítimos

Não é do conhecimento público que o Reclamado detenha qualquer direito sobre marca igual ou similar à da Reclamante nem este apresentou qualquer prova em sua defesa. Também não há evidências de que o Reclamado seja comumente conhecido pelo nome de domínio em disputa. A Reclamante declara que não licenciou qualquer direito ao Reclamado e comprovou *prima facie* que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa. O Especialista também considera que o nome de domínio em disputa (idêntico a marca GILEAD SCIENCES da Reclamante) é inerentemente enganoso. Neste sentido, considerando que o Reclamado não apresentou defesa, nem rebateu os argumentos da Reclamante, o Especialista considera satisfeito o segundo elemento da Política.

C. Existência de má-fé no registro e no uso

O Especialista, com base nas evidências apresentadas, aceita e concorda com as alegações da Reclamante de que o nome de domínio contestado foi registrado e usado de má fé.

A Reclamante e suas marcas registradas são tão amplamente conhecidas que é inconcebível que o Reclamado tenha ignorado a Reclamante ou seus direitos anteriores e é altamente provável que a Reclamada tenha escolhido o nome de domínio em disputa por causa de sua semelhança com as marcas registradas da Reclamante.

Painéis anteriores estabeleceram que o mero registro de um nome de domínio que seja idêntico ou confusamente semelhante a uma marca famosa ou amplamente conhecida por uma entidade não afiliada pode, por si só, criar uma presunção de má-fé. Neste caso, uma rápida busca na Internet por “Gilead Sciences” teria revelado ao Reclamado a existência da Reclamante e suas marcas.

O nome de domínio disputado não resolve para um site ativo e parece ser mantido passivamente. Desde o início da UDRP, painéis anteriores determinaram que o não uso de um nome de domínio não impediria a constatação de má-fé. Observando: (i) o grau de distinção e reputação das marcas registradas da Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em enviar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso de boa-fé real ou previsto, (iii) ocultação da identidade do Reclamado, e (iv) a implausibilidade de qualquer uso de boa-fé para o qual o nome de domínio em disputa inerentemente enganoso pode ser colocado, o Especialista considera que a posse passiva do nome de domínio em disputa não impede uma constatação de má-fé.

Neste caso, estamos não só perante a situação clara prevista na Política como o nome de domínio em disputa é constituído na sua totalidade pela marca distintiva da Reclamante.

Neste sentido, o Especialista não pode deixar de considerar satisfeito o terceiro elemento da Política.

7. Decisão

Pelas razões acima, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa <gileadsciences.center> seja transferido à Reclamante.

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 28 de junho de 2023