

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Novartis AG v. R. S. M.

Caso No. DBR2024-0015

1. As Partes

A Reclamante é Novartis AG, Suíça, representada por Abion AB, Suíça.

A Reclamada é R. S. M., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <novartisbiocienciassa.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 21 de junho de 2024. Em 24 de junho 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 26 de junho de 2024, 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 2 de julho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data-limite para o envio da defesa findou em 22 de julho de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 23 de julho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 25 de julho 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 holding de grupo farmacêutico com sede na Suíça e de atuação mundial. É, ainda, titular de marcas registradas para NOVARTIS no Brasil, sendo o registro mais antigo datado de 20 de abril de 1999 (Registro No. 819403733), bem como de nomes de domínios, incluindo o nome de domínio <novartis.com.br> registrado em 2 de julho de 1997 em nome de Novartis Biociências S.A., uma das subsidiárias da Reclamante no Brasil. Os perfis em redes sociais da Reclamante igualmente estão associados à expressão “Novartis”.

Por sua vez, o nome de domínio em disputa foi registrado em 25 de janeiro de 2024. Na apresentação da Reclamação e até o presente momento, o nome de domínio em disputa não direciona a qualquer website ativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser uma das maiores empresas farmacêuticas no mundo, com atividade no Brasil e notoriedade reconhecida pelo Centro. Afirma ser titular de registros no Brasil para a marca NOVARTIS, entre outros que utilizam a mesma expressão, desde pelo menos 20 de abril de 1999, bem como dos nomes de domínio <novartis.com>, desde 2 de abril de 1996, e <novartis.com.br>, e de perfis em redes sociais identificados pela expressão “Novartis”. Arguiu, ainda, atuar no Brasil, por meio de pessoa jurídica denominada “Novartis Biociências S.A.”

Com base nisso, a Reclamante alega que o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com tais sinais distintivos, que possuiriam anterioridade frente àquele.

Outrossim, a Reclamante alega ter havido má-fé no registro da Reclamada por múltiplos motivos. Em primeiro lugar, pois a criação do nome de domínio em disputa teria sido feita com a intenção de confundir e desviar usuários da Reclamante para o website da Reclamada. Em segundo lugar, pois nunca teria havido qualquer relacionamento entre ela e a Reclamada. Em terceiro lugar, pois sua marca seria suficientemente notória para ser encontrada com facilidade pela Reclamada em pesquisa anterior à criação do nome de domínio em disputa, o que seria dever desta. Em quarto lugar, por não ter a Reclamada respondido às suas notificações. Em quinto lugar, pelo fato de a Reclamada supostamente não possuir vínculos com a expressão empregada no nome de domínio em disputa. Por fim, pelo fato de a Reclamada alegadamente não ter dado uso ao website.

Em conclusão, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou defesa, embora notificada para tanto.

6. Análise e Conclusões

Com base nos argumentos apresentados, levando em consideração as Regras e o Regulamento, o Painel Administrativo analisa, a seguir, o atendimento dos requisitos previstos no art. 7 do Regulamento e no art. 3(ix) das Regras.

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

O nome de domínio em disputa incorpora a expressão “Novartis” contida em marcas registradas no Brasil pela Reclamante. A mais antiga delas, foi depositada em 31 de julho de 1996 (Anexo 5 da Reclamação), sendo, então, anterior à criação do nome de domínio em disputa, registrado em 25 de janeiro de 2024 (Anexo 2 da Reclamação).

Ademais, o acréscimo da expressão “biocienciassa” não é capaz de afastar a similaridade passível de criar confusão entre as marcas da Reclamante e o nome de domínio em disputa.

Portanto, a Reclamante comprovou que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com marcas anteriores de sua titularidade, conforme o art. 7(a) do Regulamento e art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras.

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

A notoriedade do uso da expressão “Novartis” na atividade global da Reclamante já foi reconhecida pelo Centro em *Novartis AG v. Amartya Sinha, Global Webs Link, Novartis RO*, Caso OMPI No. [D2020-3203](#)¹, sendo certo que a marca NOVARTIS também desfruta de notoriedade no Brasil. Adicionalmente, a composição do nome de domínio em disputa reproduz o nome empresarial de uma das subsidiárias da Reclamante no Brasil, . Tais circunstâncias tornam improvável que a Reclamada não soubesse ou não devesse saber que estava registrando nome de domínio similar a sinal de terceiro, de modo a inquinar o registro do nome de domínio em disputa disputada má-fé.

Ainda considerando tal notoriedade, a Reclamada deixou de responder às notificações da Reclamante (Anexo 9 da Reclamação). Esta negligência pode caracterizar má-fé, na forma do precedente *International Business Machines Corporation v. Adam Stevenson, Global Domain Services*, Caso OMPI No. [D2016-1695](#).

Outrossim, o fato de a Reclamada não ter dado qualquer uso aparente ao nome de domínio em disputa constitui passividade na sua manutenção (passive holding), que também contribui para caracterizar má-fé, conforme precedente *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#).

Levantados tais indícios, considera-se evidenciada a má-fé prevista no art. 7, parágrafo único, do Regulamento e art.4(b)(v)(2), das Regras.

¹ Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referencia o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Especialista decide que <novartisbiocienciassa.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/Gilberto Martins de Almeida/

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 8 de agosto de 2024

Local: Rio de Janeiro/RJ, Brasil

² 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.