

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. X W

PROCEDIMENTO NºND201527

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Omint Serviços de Saúde Ltda., inscrita no CNPJ nº 44.673.382/0001-90, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Franz Schubert, 33, Jardim América, CEP 01454-020, representada na forma de seu Contrato Social, é a Reclamante do presente Procedimento (“Reclamante”).

W, inscrito no CPF/MF nº 364.000.11-42, com endereço eletrônico www.planodesaudeomint.com.br, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Santa Luz nº 42, Conjunto Residencial Jardim Goiás, CEP 05065-000 (“Primeiro Reclamado”) e *W*, inscrito no CPF/MF nº 365.000.11-94, também com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua Santa Luz nº 42, Conjunto Residencial Jardim Goiás, CEP 05065-000, (“Segundo Reclamado”), são os Reclamados do presente Procedimento (ambos “Reclamados”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é o www.planodesaudeomint.com.br (“Nome de Domínio”), registrado junto ao Registro.br em 09 de junho de 2014.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi ativada pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), do Centro de Solução de disputas em Propriedade Intelectual (“CSD-PI”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“ABPI”) em 08 de outubro de 2015, quando também foram confirmados os pagamentos das taxas e demais valores correspondentes.

A Reclamação e documentos foram recebidos em 21 de outubro de 2015. Nesta data a CASD-ND transmitiu por e-mail ao NIC.br solicitação de informações cadastrais do Nome de Domínio, conforme os artigos 7.1 e 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 26 de outubro de 2015 a CASD-ND confirmou o início do procedimento, comunicando simultaneamente as partes, o NIC.br e intimando os **Reclamados** para apresentar sua Resposta, dentro do prazo de 15 (quinze dias) do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND.

Os **Reclamados** não apresentaram Resposta e em 11 de novembro de 2015 a CASD-ND enviou por e-mail a comunicação de Revelia às partes e ao NIC.br.

A signatária foi nomeada como Especialista em 17 de novembro de 2015 e apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Instalou-se o Painel com um único Especialista e o procedimento completo foi transmitido em 25 de novembro de 2015.



4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A **Reclamante** pleiteia nos termos do artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º, (f), do Regulamento SACI-Adm, a transferência para si do nome de domínio <planodesaudeomint.com.br>.

Em sua fundamentação, a **Reclamante** informa atuar no Brasil há mais de 30 (trinta) anos no mercado de planos de saúde, “sempre dirigidos a famílias das classes A e B e a um nicho específico de empresa”.

É titular dos vários pedidos e registros para a marca **OMINT**, conforme abaixo relacionado, tendo anexado cópias de alguns Certificados de Registro de marcas concedidas à esta Reclamação:

Processo	Marca	Classificação e Especificação	Data de Depósito	Data de Concessão
800300777		39.10, para <i>serviços médicos e auxiliares</i>	17/10/1980	08/01/1985
800306856		40.15, para <i>serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à</i>	23/10/1980	08/01/1985



		<i>exportação</i>		
811739694	OMINT	39.10, para <i>serviços médicos e auxiliares</i>	15/10/1984	22/04/1986
811739708	OMINT	40.15, para <i>serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação</i>	15/10/1984	22/04/1986
823907627		NCL(7) 36, para <i>consultoria e informações na área de seguros e planos de saúde; administração de planos e seguros de saúde; seguros e planos de saúde (vendas e administração)</i>	08/05/2001	Pendente de análise pelo INPI
823907635		NCL (10) 42, para <i>prestação de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, sejam de ordem profissional, técnica, tecnológica, de investigação ou desenvolvimento</i>	08/05/2001	17/04/2007
823907651		NCL (10) 35, para <i>gestão de negócios comerciais, funções administrativas incluídas nessa classe</i>	08/05/2001	17/04/2007
825735637	OMINT	NCL (10) 44 para <i>prestação de serviços Odontológicos, de ordem profissional, técnica, tecnológica, de investigação ou de desenvolvimento</i>	30/07/2003	05/06/2007
825735645	OMINT	NCL (10) 36, para <i>consultoria e informações na área de seguros e planos de saúde, administração de planos e seguros de saúde e seguros e planos de saúde</i>	30/07/2003	05/06/2007
902412655		NCL (9) 16, para <i>periódicos; jornais; publicações impressas; revistas [periódicos]</i>	12/03/2010	21/05/2013

SRP

A **Reclamante** também apresentou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) vários pedidos de registro para variações de sua marca “OMINT”, todos contendo esta marca nos seus conjuntos como, por exemplo:

OMINT ASSISTENCIAL
MONITOR OMINT
OMINT ACESS
OMINT ESTILO
OMINT CORPORATE
DOUTOR OMINT EM CASA
DOUTOR EM CASA OMINT
OMINT SEGUROS

A **Reclamante** é titular do registro do nome de domínio <omint.com.br>, de 02 de outubro de 1996.

A **Reclamante** notificou os **Reclamados** por via eletrônica e por correio com aviso de recebimento solicitando que, em virtude da existência dos pedidos e registros dos sinais distintivos acima descritos, os **Reclamados** procedessem à transferência de titularidade do nome de domínio <planodesaudeomint.com.br> para a **Reclamante**.

Os **Reclamados** não apresentaram resposta a tal notificação da **Reclamante**.

Em suma, a **Reclamante** alega que:

- i. O Nome de Domínio <planodesaudeomint.com.br> é reprodução com acréscimo de seus sinais distintivos, todos constituídos pela expressão “OMINT”.
- ii. O Nome de Domínio registrado pelos **Reclamados** pode confundir os consumidores.
- iii. Os **Reclamados** agiram de ma-fé ao registrarem o Nome de Domínio.
- iv. Adicionalmente, para demonstrar a configuração da alegada ma-fé dos **Reclamados**, a **Reclamante** apresenta:

- lista de outros nomes de domínio registrados pelos **Reclamados** que contem em sua composição marcas de outras empresas conhecidas no mercado brasileiro, como:

<amillinhamedial.com.br>	<bradescoseguros corretor.com.br>
<corretorbradescoseguros.com.br>,	<corretorsulamericaseguros.com.br>

<corretorunimedseguros.com.br>	<planoamilsaude.sp.com.br>
<portoseguroplanodesaude>;	<prevenittsenior.com.br>

- cópia de Decisão de Mérito do procedimento nº ND20147, referente a conflito envolvendo o nome de domínio <planodesaudeallianz.com.br>, ativado por **Allianz Saúde S.A.** em face do **Segundo Reclamado**, com determinação da transferência desse nome de domínio à Reclamante.

b. Dos Reclamados

Os **Reclamados** não apresentaram Resposta nos termos do artigo 8 do Regulamento da CASD-ND e tiveram a sua revelia decretada.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, não há necessidade de solicitar informações ou documentos adicionais, nos termos do artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

De acordo com o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e com o item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento do registro de nomes de domínio ou a sua transferência para um Reclamante que conteste sua legitimidade, é necessário que eles estejam sendo utilizados de má-fé por seus titulares, bem como que seja comprovada a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos¹:

- a) *o nome de domínio é idêntico ou similar o 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 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 o Reclamante tenha anterioridade.*

Ainda, de acordo com os dispositivos legais acima citados, são indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio as seguintes circunstâncias:

¹ Redação do art. 3º do Regulamento 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, com objetivo de lucro, 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.*

Nesse contexto, o Nome de Domínio objeto da disputa deve ser transferido à **Reclamante**, conforme fundamentação abaixo.

II.a. Nome de domínio idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marca, título de estabelecimento, nome empresarial e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante

O Nome de Domínio <planodesaudeomint.com.br> é reprodução com acréscimo do elemento diferenciador de nome empresarial da **Reclamante** e das suas marcas anteriormente registradas, todos constituídos pela expressão “OMINT”.

O primeiro pedido de registro para a marca OMINT da **Reclamante** foi depositado em **23 de outubro de 1980**. Seu nome de domínio <omint.com.br> foi registrado em 02 de outubro de 1996, enquanto que o Nome de Domínio dos **Reclamados** foi registrado somente em 09 de junho de 2014.

O acréscimo da expressão “planodesaude” ao Nome de Domínio não tem o condão de diferenciá-lo dos sinais distintivos da **Reclamante**, pelo contrário, causa confusão no mercado, já que a **Reclamante** atua justamente no segmento de administração de planos de saúde.

Sendo assim, não há qualquer dúvida sobre a anterioridade dos registros realizados pela **Reclamante**, aplicando-se à esta disputa o artigo 3º, “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.1, “a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND.

II.b. Caracterização da má-fé dos Reclamados: tentativa de atrair usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando uma situação de confusão com os sinais distintivos da Reclamante

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, ficou configurada a má-fé dos **Reclamados** em proceder ao registro do Nome de Domínio.

Com efeito, ao adicionar a expressão “plano de saúde” ao Nome de Domínio <planodesaudeomint.com.br>, fica evidente a intenção dos **Reclamados** em utilizá-lo com o intuito de atrair usuários da Internet para seus sítios de rede eletrônica, aproveitando-se da boa-fama e prestígio dos sinais distintivos **Reclamante**.

Além disso, chama a atenção desta Especialista o fato de os **Reclamados** terem requerido o registro de outros nomes de domínio semelhantes aos de outras empresas nacionalmente conhecidas que atuam no segmento de assistência médica no país com boa reputação, conforme acima citado.

Vale dizer, os **Reclamados** acabam por escolher signos distintivos em destaque e reconhecidos no mercado nacional para compor os nomes de domínio que registram.

Portanto, aplicam-se também a essa disputa o artigo 3º, Parágrafo Único, “b” e “d”, do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.2, “b” e “d”, do Regulamento da CASD-ND.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “b” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea “b” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201330, ND201415 e ND201427.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, com fundamento nos dispositivos legais acima indicados, bem como nas disposições dos artigos 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <planodesaudeomint.com.br>, seja **TRANSFERIDO** à **Reclamante**.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva 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.

São Paulo, 11 de dezembro de 2015.



Cristina Zamarion Carretoni
Especialista