

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

**REXALL SUNDOWN, INC.
X
VIAMIAMI IMPORTAÇÃO LTDA.**

PROCEDIMENTO N° ND20161

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Rexall Sundown, Inc., sociedade norte-americana com sede em 2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, Nova Iorque 11779, Estado Unido da América (representada, no procedimento, pelos ilustres advogados [REDACTED] e [REDACTED], integrantes de DANNEMANN SIEMSE ADVOGADOS, com escritório na Rua Marques de Olinda 70, Boa Vista, Rio de Janeiro, Brasil) é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

Viami Miami Importação Ltda., sociedade brasileira, já extinta, de acordo com o comprovante de inscrição e situação cadastral da Receita Federal, com antiga sede em Londrina, Paraná, na Rua Nevada, n. 639 (representada, no procedimento, pelo [REDACTED], telefone (43) 3015.9288, email [REDACTED]), é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são www.osteobiflex.com.br e www.osteolex.com.br.

Registra-se que o Reclamante, em comunicação datada de 12 de fevereiro de 2016, requereu a desconsideração dos pleitos em relação ao nome de domínio de www.osteolex.com.br, em vista do seu cancelamento pela ausência de pagamento de taxas pelo titular, restando este, portanto, excluído da disputa.

O Nome de Domínio www.osteobiflex.com.br foi registrado em 21 de outubro de 2012 junto ao Registro.br e ainda não foi objeto de renovação.

O nome de domínio www.osteobiflex.com.br, de igual modo, o registrado em 21 de outubro de 2012 junto ao Registro.br e ainda não foi objeto de renovação.

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 e Disputa em Propriedade Intelectual (“CASD- I”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – A PI, em 26 de janeiro de 2016, oportunidade na qual também foi confirmado o pagamento da taxa necessária e dos honorários do especialista.

Em 29 de janeiro de 2016 foi encaminhada solicitação ao NIC.br, para que fornecesse informações cadastrais dos nomes de domínio objeto desta Reclamação, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND. Em resposta solicitada, datada de 1º de fevereiro de 2016, o NIC.br encaminhou as informações cadastrais dos nomes de domínio, em com o cancelamento do nome de domínio www.osteoflex.com.br em 28 de janeiro de 2016, em vista da ausência de pagamento pelo titular.

Em 05 de fevereiro de 2016, foi encaminhado e-mail ao reclamante, apontando a existência de 02 (duas) irregularidades: (i) não houve identificação individual da pessoa física do Registro.br para o domínio objeto da Reclamação; (ii) a informação do Registro.br do cancelamento em 28 de janeiro de 2016, do nome de domínio www.osteoflex.com.br. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para correção, nos termos do artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 12 de fevereiro de 2016, o Reclamante corrigiu irregularidade apontada no item (i) e requereu a reconsideração dos pleitos em relação ao nome de domínio www.osteoflex.com.br, em vista do seu cancelamento.

Em 15 de fevereiro de 2016, foi informado a Reclamante o início do procedimento. O Reclamante foi informado por meio do e-mail ar scantoi@cloud.com, contato cadastrado junto ao Registro.br, para, nos termos do artigo 9º do SACI-Adm e dos artigos 8.º seguintes do Regulamento da CASD-ND, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Em 29 de fevereiro de 2016 foi recebida breve manifestação do Reclamado, representado, na oportunidade, pelo Sr. Carlos E. Ferreira, o qual informou que a obtenção dos nomes de domínio em disputa ocorreu de acordo com a legislação brasileira, bem como informou, de forma sucinta, o propósito dos nomes de domínio.

Em 02 de março, foi informado pela Secretaria desta Câmara, nos termos do artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a existência de inúmeras irregularidades na resposta do Reclamado, tais como: (i) ausência de identificação e endereço do Reclamado e de seu representante; (ii) inexistência de confirmação de sua concordância com o número de Especialistas proposto pelo Reclamante; (iii) ausência de indicação da forma pela qual a decisão final do procedimento deverá ser comunicada; v) inexistência de

documento que comprova os fatos alegados; (v) ausência de declaração assinada pelo Reclamando ou por seu representante legal isentando o IC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-A e inquirindo o Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI, de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que eventualmente seja proposta pelas Partes tendo por objeto a presente reclamação, dentre outras.

Nesta oportunidade, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias ao Reclamado para sanar as irregularidades apontadas, tendo sido advertido, ainda que o Especialista poderia indeferir a resposta e decretar a rejeição. Reclamado, no entanto, não se manifestou.

Em 11 de março de 2016, foi informada às Partes a nomeação deste Especialista para análise e decisão desta disputa, o qual apresentou declaração de Imparcialidade e Independência para atuar no presente caso.

A partir de qualquer outra ulterior ocorrência, passa-se, portanto, ao relatório e decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante afirma que atua no segmento de fabricação de vitaminas, suplementos nutricionais e medicamentos de alta qualidade destinados para os fins do presente procedimento, os produtos da marca OSTEObi-FLEX.

No Brasil, é titular do registro nº 82974473 para a denominação OSTEObi-FLEX, a qual foi depositada em 26 de maio de 2008 e concedida em 2 de setembro de 2010, na classe internacional 05, cobrindo *vitaminas (preparações para-), minerais (suplementos alimentares) e suplementos nutricionais* (anexo 5 da Reclamação). A mesma expressão é registrada em inúmeros outros países (anexo 6 da Reclamação).

Para fins de esclarecimento, informa o Reclamante a existência na base de dados do INPI, de pedido de registro em nome de terceiros para a marca STEObi-FLEX, na mesma classe do Reclamante, para assinalar produtos idênticos. Porém, consigna que tais pedidos certamente serão indeferidos pelo INPI, em vista de seu direito anterior (artigo 124, incisos XIX e XXIII da Lei nº 9.279/96).

Sustenta, portanto, o Reclamante, o seu direito exclusivo sobre a expressão OSTEObi-FLEX. Ressalta, outrossim, que a reprodução de a marca pelos nomes de domínio do reclamado, www.osteobiflex.com.br e ww.osteobiflex.com.br, constituiria violação aos seus direitos e uso ilícito de confusão.

Além da violação marcária, os nomes de domínio objeto desta disputa seriam, ainda, reprodução ou demasiadamente semelhantes a nome de domínio anterior do Reclamante: www.osteobiflex.com, criado em 1998 (anexo 07 da Reclamação). A Reclamante é titular, ainda, de outros nomes de domínio em outros países, também

constatados pelo sinal OSTEO BI-FLEX, com o exemplo citados no item 25 da Reclamação.

Em complementação, informa o Reclamante que o conteúdo (idêntico) dos nomes de domínio objeto desta disputa faz referência direta e exclusiva à sua linha de produtos OSTEO BI-FLEX, ressaltando, deste modo, a má-fé do Reclamado.

Ainda, de acordo com as informações fornecidas pelo reclamante os produtos OSTEO BI-FLEX não são comercializados no Brasil, uma vez que ainda não há autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para tanto. Os sites do Reclamado, por sua vez, apresentariam os produtos OSTEO BI-FLEX e indicariam todos os seus benefícios em português, indicando, ainda, uma fonte não autorizada, ou seja, ilegal, de venda do produto no Brasil: www.vitaminasbrasil.com, o qual certamente, possui relação de parceria com o Reclamado.

Por fim, destaca o Reclamante: (i) que o Reclamado encontra-se atualmente baixada perante a Receita Federal, de modo que não poderia operar, neste ramo de atividade; e (ii) a inexistência de qualquer vínculo ou conexão do Reclamado em relação ao uso da expressão OSTEO BI-FLEX que justifique o registro dos nomes de domínio objeto desta disputa.

Diante do exposto, requer o reclamante a transferência dos nomes de domínio objeto desta Reclamação para a empresa DO IDOL PROTECTION SERVIÇOS DE INTERNET LTD. (CNPJ nº 05.678.324/0001-05), a qual tem contrato de prestação de serviços.

b. Do Reclamado

De forma breve, e informalmente, por meio de e-mails comuniqueção enviada pelo Sr. Carlos E. Ferreira, o Reclamado alega que os domínios objeto desta Reclamação foram registrados e adquiridos de acordo com a legislação brasileira. Sustenta, ainda, suposta parceria com empresas que comercializam o produto OSTEO BI-FLEX nos Estados Unidos há mais de 07 (sete) anos e o distribuem para vários países da América Latina, inclusive o Brasil. Não foi apresentada comprovação desta última alegação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Ad, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência dos nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento pelo interessado dos seguintes requisitos:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, de posse 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 causar confusão com uma marca de titularidade e 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 de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual Reclamante tenha anterioridade.

A transferência ou cancelamento dos nomes de domínio só é possível, também, se verificada a má-fé do Reclamado no registro e utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, bem como da CASD-ND, consideradas indícios de má-fé:

- 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 Reclamante utilize como um nome de 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 tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu site da rede para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Assim, nos termos destes dispositivos, devem ser os nomes de domínio objeto desta disputa **transferidos** à Reclamante, nos termos requeridos e conforme fundamentação abaixo.

1. Nomes de domínio idênticos ou similares à marca de domínio anteriormente registrados pelo Reclamante:

Os nomes de domínio www.osteobiflex.com.br e www.osteobiflex.com.br, criados em 2012, têm elemento distintivo idêntico ou extremamente semelhante à marca registrada OSTEO BIFLEX (nº 829744738) do Reclamante a qual foi concedida em 2010 pelo INPI, ou seja, em data anterior ao registro dos nomes de domínio, restando configurada a possibilidade de confusão. Presente portanto, o requisito do artigo 3º, item a do Regulamento do SACI-Adm, presente também no artigo 2.1, item a do Regulamento da CASD-ND.

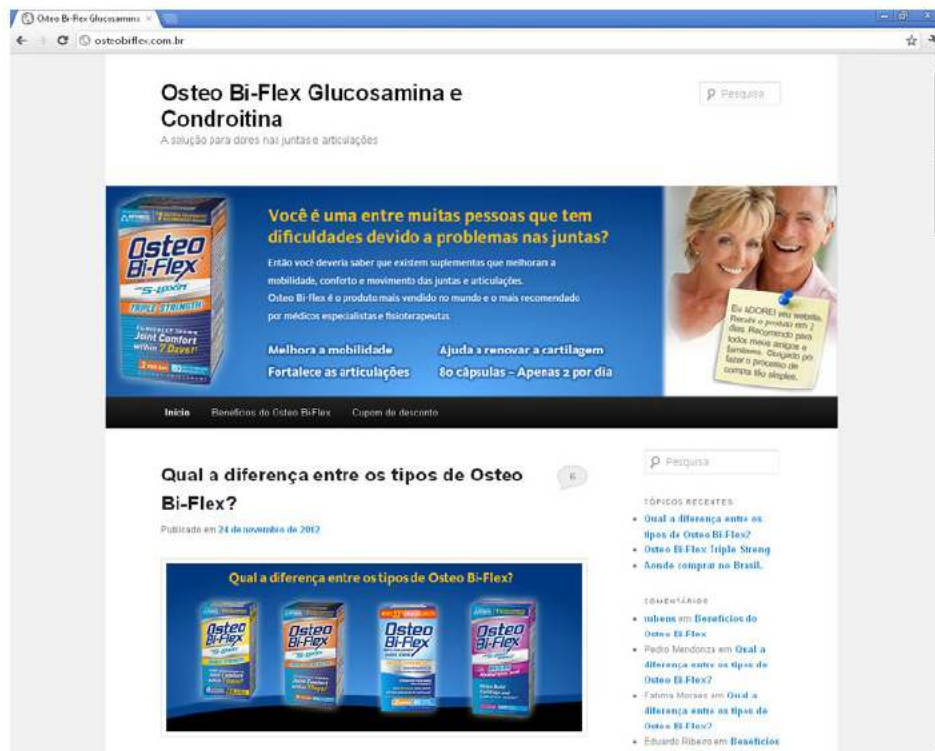
Ainda para fins de esclarecimento, entende este Especialista que a existência de pedido de registro para a marca OSTEO BIFLEX em nome e endereço em nome do INPI, não retira a exclusividade do Reclamante sobre a sua marca OSTEO BIFLEX bem como o direito de impedir terceiros de utilizá-la indevidamente, tal como feito pelo Reclamado. Trata-se de pedido de registro, portanto, de mera expectativa de direito, cabendo a este Especialista lembrar, ainda, que o nome de domínio www.osteobiflex.com.br, dada a análise poderia ser eventualmente afetada pela existência do pedido de registro a quem se opõe, não é mais objeto desta disputa, em vista de seu cancelamento anterior ao requerimento do Reclamante de consideração (comunicação de 12 de fevereiro de 2016).

Além disso, o reclamante é titular do nome de domínio www.osteobiflex.com desde 1998, ou seja, há pelo menos 10 (dez) anos antes da criação dos nomes de domínio do Reclamado, estando preenchido, a saber, diante da evidente anterioridade, o requisito previsto no item c dos artigos acima mencionados.

2. Caracterização da má-fé do Reclamado: tentativa de triunfais para o sítio de rede eletrônica de terceiro, com o objetivo e lucro, criando evidentes possibilidades de confusão com o sinal distintivo de titularidade do Reclamante:

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, restou configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro de nomes de domínio objeto desta disputa.

Conforme exposto pelo Reclamante, e confirmado por estes e Arquivos o conteúdo dos nomes de domínio objeto desta demanda (idênticos) dizem respeito somente à linha de produtos OSTEO BI-FLEX, comercializado pelo Reclamante:



Verifica-se no site, ainda, a existência de inscrição e nome e domínio de terceiro, www.vitaminasbrasil.com, no qual a linha de produtos do Reclamante é toda à evidência:

Osteo Bi-Flex Triple Streng

Publicado em 16 de novembro de 2012

Entenda mais sobre o Osteo Bi-Flex Triple Streng e onde comprar no Brasil. <http://vitaminasbrasil.com/>

Publicado em Sem categoria | 2 Respostas

Aonde comprar no Brasil.

Publicado em 16 de novembro de 2012

O melhor site para comprar Osteo Bi-Flex no Brasil é a Vitaminas Brasil. <http://vitaminasbrasil.com/>

Publicado em Sem categoria | 6 Respostas

The screenshot shows the Vitaminas Brasil website. At the top, there are navigation links for 'OBJETIVO', 'PRODUTOS', 'NOVIDADES', 'NATURAIS', 'OFERTAS', 'MARCAS', 'BLOG', and 'CONTATO'. Below this is a large banner for 'OSTEO BI-FLEX 170 CÁPSULAS'. The banner includes an image of a woman in a yoga pose, a bottle of the product, and a green circular badge stating 'A PARTIR DE R\$ 357,76 A VISTA OU ATÉ 4X NO CARTÃO'. The website also features a search bar and various utility icons like 'CADASTRO - LOGIN BEM VINDO' and 'MINHAS COMPRAS'.

A situação se agrava, ainda, ao verificarmos que a linha de produtos OSTEO BI-FLEX não é comercializada pelo Reclamante no Brasil, diante da ausência de autorização da ANVISA até o momento. Não obstante, é possível obter o produto por meio do site indicado nos nomes de domínio do Reclamado, conforme confirmado por ela mesma em resposta a presente Reclamação:

Os domínios osteobiflex.com.br e osteo-biflex.com.br foram registrados e adquiridos em 2012 de acordo com a legislação vigente em nossos sites parceiros

comercializam o produto Osteo Bi-flex nos EUA há mais de 7 anos, enviando para clientes em vários países da América Latina, inclusive o Brasil.”

Percebe-se, portanto, que o Reclamado não só criou nome de domínio utilizando signo indevido, mas os utiliza com o objetivo de atrair clientela e divulgar/comercializar o produto do Reclamante, o qual ainda não tem autorização para ser comercializado no Brasil, em site de empresa parceira, passando a falsa impressão de que seria responsável pelo Reclamante no Brasil ou ao menos autorizada a comercializar o produto, criando situação de provável confusão junto aos consumidores.

Em caso de início do produto adquirido por consumidor brasileiro é intuitivo que a fabricante, no caso do Reclamante, será contatado para sanar o vício, e eventualmente responsabilizada.

Em outras palavras, o Reclamado, por meio dos nomes de domínio objeto desta disputa, utiliza-se indevidamente da marca registrada do Reclamante para atrair consumidores para sítio eletrônico de empresa parceira com o objetivo de comercializar, de forma ilegal, os produtos da linha OSTEOPLEX do Reclamante, restando claro a este Especialista portanto, a criação dos nomes de domínio pelo Reclamado em ato de **má-fé** nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, item d do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, item d do Regulamento da CASD-ND.

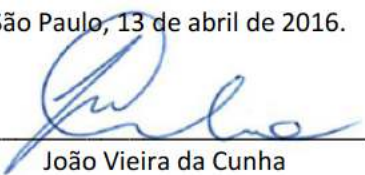
Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos do item d do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente item d do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos precedentes ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510; ND201513; ND201517; ND201521 e ND201530.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, a e c e 2.2, d do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa, www.osteobiflex.com.br e www.osteobiflex.com.br sejam transferidos à empresa DOMAIN UNDER PROTECTION SERVIÇOS DE INTERNET LTDA (CNPJ nº 05.618.24/0001-05), conforme requerido pelo Reclamante.

O 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, 13 de abril de 2016.


João Vieira da Cunha
Especialista