

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

**QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. X A [REDACTED] A [REDACTED] DE L [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° ND201635**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.658.098/0001-18, com sede na cidade de Barueri, São Paulo, Brasil, representada por [REDACTED] integrante de ISO Expert Internacional Ltda., localizado na Rua Mostardeiro, 322, loja 06, Bairro Independência, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

**A [REDACTED] A [REDACTED] de L [REDACTED]**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 153 [REDACTED]-90, representado por AJA Corretora de Seguros, com endereço na Rua Marquês de Itu, 266, conj. 12, São Paulo, São Paulo, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

**2. Do Nome de Domínio**

O Nome de Domínio em disputa é <[qualicorp.adm.br](mailto:qualicorp.adm.br)> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 18 de julho de 2011 perante o Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (“CSD-PI”) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI em 6 de outubro de 2016.

Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu, via e-mail, ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto.Br (“NIC.br”) solicitação de informações cadastrais do Nome de Domínio em disputa, conforme dispõe o item 7.2 do Regulamento da CASD-ND. Na sequência, o NIC.br prestou tais esclarecimentos, bem como confirmou estar o nome de domínio em disputa sujeito ao Regulamento do Sistema Administrativo

de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (“SACI-Adm”) e, ainda, impedido de ser transferido em razão da abertura deste Procedimento.

Em 11 de outubro de 2016, a Secretaria Executiva da CASD-ND, consoante autorizado pelo item 6.2 de seu Regulamento, formulou exigências para que fossem sanadas algumas irregularidades formais identificadas na Reclamação. Posteriormente, entendendo que todos os requisitos formais do Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND haviam sido cumpridos, em 18 de outubro de 2016, a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou o Reclamado para apresentar Resposta, comunicando as partes e o NIC.br simultaneamente do início do procedimento.

O Reclamado, devidamente intimado, deixou, contudo, de apresentar sua Resposta. Desse modo, sua revelia foi comunicada, por meio eletrônico, em 04 de novembro de 2016. Ato contínuo, houve, igualmente, a comunicação ao NIC.br a respeito da revelia do Reclamado e, em atendimento ao item 8.5 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br procedeu ao congelamento do Nome de Domínio objeto do presente Procedimento.

A CASD-ND nomeou o signatário desta decisão como Especialista em 10 de novembro de 2016. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND, nos termos do item 9.3 do Regulamento da CASD-ND. Na mesma data, foi enviado comunicado de recebimento de manifestação intempestiva do Reclamado, restando consignado que este Especialista não estaria obrigado a examinar tal manifestação, podendo fazê-lo a seu exclusivo critério.


#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Do Reclamante

O Reclamante alega ser empresa com mais de 18 anos de atuação na comercialização e administração de planos de saúde coletivos e serviços em saúde. Sendo assim, o Reclamante afirma que é líder no segmento relevante no país e que, portanto, sua marca e nome empresarial são amplamente reconhecidos em âmbito nacional.

Outrossim, o Reclamante aduz ser titular dos seguintes registros de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI:

PROCESSO	MARCA	CLASSE	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
822.237.512	<b>QUALICORP</b>	Internacional 36	Data de depósito: 16.05.2000 Data de concessão: 11.07.2006
902.589.342	 <b>Qualicorp</b>	Internacional 44	Data de depósito: 06.05.2010 Data de concessão: 21.01.2014

902.589.385		Internacional 36	Data de depósito: 06.05.2010 Data de concessão: 18.02.2014
-------------	---	------------------	---

Além dos registros de marca *supra* destacados, o Reclamante afirma ser titular do nome de domínio <[qualicorp.com.br](http://qualicorp.com.br)>, criado em 20 de abril de 1998.

Com fulcro no exposto, argumenta o Reclamante, em síntese, ter direito exclusivo anterior quanto ao termo **QUALICORP** no segmento relevante ao objeto deste Procedimento e estar o Reclamado utilizando ilicitamente tal expressão para captar, em proveito próprio e sem nenhum esforço e/ou investimento, seus clientes, o que não pode ser tolerado.

Por fim, o Reclamante esclarece que diligenciou uma resolução amigável da questão, mediante envio de notificações ao Reclamado, porém o esforço restou infrutífero.

Diante de tais fatos, o Reclamante entende que o presente Procedimento perante a CASD-ND é cabível, tendo em vista estarem preenchidas as hipóteses dos itens do 2.1 (a) e (c) e 2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND.

O Reclamante requer que o Nome de Domínio em disputa lhe seja transferido, de acordo com o item 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado, apesar de intimado por e-mail, nos termos do Regulamento SACI-Adm, não apresentou Resposta de forma tempestiva.

Tão somente em 10 de novembro de 2016, e sem qualquer atendimento às formalidades e requisitos exigidos no item 8 do Regulamento CASD-ND, apresentou o Reclamado manifestação com a finalidade de, confirmando exercer atividades relativas à venda de planos de saúde, arguir que utiliza o Nome de Domínio objeto deste Procedimento para se identificar no ambiente virtual, não tendo intenção de usar a expressão **QUALICORP** de forma indevida.

Além disso, defende que arcou com os custos de manutenção do domínio em disputa e que a perda do Nome de Domínio objeto deste Procedimento lhe acarretaria graves prejuízos, o que poderia, eventualmente, ser cobrado na esfera judicial.

Solicita, por fim, que o nome de domínio seja mantido sob sua titularidade.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12 do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de alongar qualquer consideração sobre o mérito da disputa, uma vez que já existem elementos suficientes que permitem a decisão do procedimento na forma como se encontra.

Isso porque, em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, restam claros os indícios de má-fé no registro e na utilização dos nomes de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Antes, porém, vale destacar que é a sociedade QUALICORP S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.992.680/0001-93, a titular das marcas relativas ao termo **QUALICORP** registradas perante o INPI e listadas na Reclamação pelo Reclamante. Desse modo, e tendo em vista o quanto disciplinado no item 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND e no artigo 2º (c) do Regulamento do SACI-Adm, não restou comprovado neste Procedimento, pelo Reclamante, seu interesse de agir em defesa das marcas registradas **QUALICORP** citadas.

Assim, o que se examinará adiante é a possível violação, pelo Reclamado, de nome empresarial e de domínio anteriores da Reclamante compostos pelo termo **QUALICORP**.

Além disso, de acordo com o item 13, § 2º, do Regulamento do SACI-Adm, frise-se que a decisão a seguir não é fundada exclusivamente no fato de o Reclamado – titular do Nome de Domínio – não ter apresentado Resposta [ou o ter feito de maneira intempestiva e genérica], mas sim, e principalmente, nos fatos e nas evidências apresentados pelo Reclamante.

### (i) Nome de Domínio idêntico e capaz de criar confusão com nome empresarial e de domínio anterior do Reclamante

O Nome de Domínio objeto desta disputa tem elemento distintivo idêntico aquele caracterizador do nome empresarial [Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.] e do nome de domínio <**qualicorp.com.br**> anteriores do Reclamante, e é capaz de criar confusão perante os consumidores, de acordo com o previsto no item 2.1 (c) do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º (c) do Regulamento do SACI-Adm.

Além disso, o fato de ambos o Reclamante e o Reclamado atuarem no mesmo ramo de atividade mercadológica e, ainda, do conteúdo disponível no Nome de Domínio questionado fazer referência expressa a **QUALICORP**, corrobora o conhecimento do Reclamado quanto à existência do Reclamante e confirma a inequívoca possibilidade de confusão no caso. Outrossim, tal fato consolida indício claro de má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio.

Acrescente-se ao acima o fato de a ampla e imediata associação pelos consumidores dos sinais distintivos compostos pelo termo **QUALICORP** com o Reclamante bem revelarem a nítida possibilidade de confusão neste caso.

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND20146, *3M Company x Rodrigo da Silva Porto*.

Ainda, mesmo que se tenham feitos investimentos no Nome de Domínio em disputa (o que, ressalve-se, não foi comprovado pelo Reclamado), tais investimentos não o eximem de se sujeitar a este Procedimento e à conclusão aqui lançada, no sentido de que o Nome de Domínio em disputa colide com signos anteriores e amplamente reconhecidos do Reclamante, razão pela qual não pode o Reclamado permanecer como titular do referido Nome de Domínio. É exatamente nesse sentido relevante precedente deste Centro de Solução de Disputas no caso ND201537, *Empresa Folha da Manhã S.A. x Editora e Gráfica Paraná Press S.A.*

**(ii) Tentativa de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet**

O Reclamado aduz em sua intempestiva Resposta que “[n]ão há qualquer intenção de utilizar a marca Qualicorp. Por mais que o domínio faça menção a marca, sua única utilidade no meio virtual é endereçar o nosso site de hospedagem.”

A afirmação do Reclamado constitui confissão no sentido de sua intencional apropriação de sinal distintivo alheio para compor o Nome de Domínio com intuito de atrair usuários da Internet ao seu sítio eletrônico, criando uma situação de confusão com o Reclamante. Ao admitir o uso dos sinais distintivos do Reclamante como “ferramenta de apontamento para seu endereço virtual”, o Reclamado também acaba por admitir seu claro objetivo de lucro com o uso de tal subterfúgio.

Esta prática é novamente caracterizada pelos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, (respectivamente em seu item 2.2 (d) e artigo 3º parágrafo único (d)) como utilização de má-fé do domínio, o que evidentemente causa prejuízos ao Reclamante e não poderia ser acatado por este subscritor.

O Especialista considera, ainda, o amplo reconhecimento do consumidor específico dos sinais compostos pela expressão **QUALICORP**, de modo que a probabilidade de o Reclamado estar intencionalmente se aproveitando da reputação do Reclamante é evidente ante aos fatos apresentados nestes autos. É de se confirmar, destarte, a má-fé do Reclamado em registrar o Nomes de Domínio em discussão, consoante já verificado, inclusive, em casos análogos (*vide* Procedimento ND 201310, *MHCS x Eduardo Lopes Duenhas*).

Ademais, ressalte-se que não restou comprovado qualquer direito do Reclamado em relação à expressão **QUALICORP** seja como marca, nome empresarial, ou tampouco a existência de qualquer licença de uso do referido sinal, em favor do Reclamado. Por mais essa razão, fica clara

a intenção deste em tirar proveito do prestígio e da notoriedade do Reclamante e de seus sinais distintivos irrefutavelmente anteriores a data de criação do Nome de Domínio objeto deste Procedimento.

Finalmente, a possibilidade de mácula à imagem e bom nome do Reclamante e de seus sinais distintivos está presente, ante as práticas fraudulentas demonstradas na documentação trazida por este, motivo pelo qual o conjunto dos fatos evidenciam, indubitavelmente, a má-fé do Reclamado em registrar o Nome de Domínio em disputa.

Face ao exposto, o Especialista conclui que o Nome de Domínio foi registrado de má-fé, devendo, portanto, ser transferido ao Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, § 1º, do Regulamento SACI-Adm e o item 10.9 (b), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <qualicorp.adm.br> seja transferido ao Reclamante, **Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.**

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, 09 de janeiro de 2017.

  
Fernando Eid Philipp  
Especialista