

**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 F [REDACTED] N [REDACTED] DA S [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND20175

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 44.673.382/0001-90, com sede à Rua Franz Schubert, 33, Jardim América, cidade de São Paulo, SP, CEP 01454-020, representada por Elisa Santucci, advogada inscrita na OAB/RJ nº 065.962, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1251, sala 704, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, é a Reclamante do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

F [REDACTED] N [REDACTED] DA S [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº 315 [REDACTED]-87, pessoa física com endereço na [REDACTED] Cep [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> (os “**Nomes de Domínio**”).

Os Nomes de Domínio foram registrados em 23/10/2016 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A 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 Industrial (**ABPI**) confirmou, em 17 de fevereiro de 2017, o recebimento da Reclamação.

Ainda em 17 de fevereiro de 2017, a CASD-ND encaminhou comunicação solicitando informações cadastrais pertinentes aos Nomes de Domínio para o NIC.br, que respondeu em 20 de fevereiro de 2017, informando que o Reclamado é titular dos Nomes de Domínio em disputa e que estes se encontram impedidos de serem transferidos a terceiros, confirmando a aplicabilidade do Regulamento do SACI-Adm.

Em 02 de março de 2017, a CASD-ND comunicou às Partes e ao NIC.br, o início do procedimento e intimou o Reclamado sobre o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de sua Resposta, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. O Reclamado não apresentou Resposta e a CASD-ND decretou a sua revelia em 20 de março de 2017.

Em 24 de março de 2017, a CASD-ND nomeou Peter Eduardo Siemsen como Especialista, que apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do Art. 9.3. do Regulamento da CASD-ND e, em 03 de abril de 2017, a CASD-ND transmitiu o procedimento ao Especialista para análise e subsequente decisão.

4. Das Alegações das Partes




a. Da Reclamante

A Reclamante apresentou Reclamação na qual requer a transferência dos nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> em disputa para o seu nome. Como base para tal requerimento, a Reclamante alega, em suma, que:

(i) opera no Brasil desde o ano 1980. Oriunda da Argentina, a Reclamante estendeu seus serviços ao Brasil com o objetivo de renovar o conceito de assistência médica, lançando, pela primeira vez no nosso mercado, um plano focado na saúde e não na doença. Logo de início, a Reclamante se especializou no mercado de alta renda: seus planos de saúde são dirigidos às famílias das classes A e B e a um nicho específico de empresas, tendo se transformado ao longo dos últimos anos em objeto de desejo no pacote de benefícios oferecidos na contratação e manutenção de funcionários.

(ii) possui inúmeros registros e pedidos de registro para a marca “OMINT” e variações no INPI, destacando-se os seguintes (Anexo 04):

Processo	Marca	Classe	Depósito	Concessão
<u>825735645</u>	OMINT	36 (consultoria e informações na área de seguros e planos de saúde, administração de planos e seguros de saúde e seguros e planos de saúde).	30/07/2003	05/06/2007
<u>826830374</u>	OMINT ACCESS	36 (planos de saúde).	20/08/2004	27/12/2011
<u>823907660</u>	OMINT ASSISTENCIAL	36 (consultoria e informações na área	08/05/2001	27/12/2011

		de seguros e planos de saúde, administração de planos e seguros de saúde e seguros e planos de saúde).		
<u>906301777</u>	OMINT CORPORATE	36 (assessoria, consultoria e informação sobre planos de saúde; plano de saúde, venda e administração).	28/05/2013	15/03/2016
<u>829199454</u>	OMINT ESTILO	36 (plano de saúde e assistência médica).	25/06/2007	27/12/2011
800300777		39.10 (serviços médicos e auxiliares).	17/10/1980	08/01/1985
811739694	OMINT	39.10 (serviços médicos e auxiliares).	15/10/1984	22/04/1986
902412655		16 (periódicos; jornais; publicações impressas; revistas [periódicos])	12/03/2010	21/05/2013
800306856		40.15 (serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação)	23/10/1980	08/01/1985

(iii) é titular do nome de domínio <omint.com.br> (Anexo 06), registrado em 02 de outubro de 1996. Adicionalmente, a Reclamante informa que, apenas no período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2017, o seu site obteve 470.294 acessos e 39.792 usuários, sendo destes 19.657 usuários novos (Anexo 10).

(iv) possui, como nome empresarial, OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, e título de estabelecimento OMINT SAÚDE (Anexo 05).

(v) que, em 10 de novembro de 2016, notificou extrajudicialmente o Reclamado (Anexo 07), através do endereço eletrônico fornecido ao Registro.br. Sem qualquer resposta, em 24 de janeiro de 2016, uma nova tentativa foi realizada por meio do 4º Cartório de Títulos e Documentos de Curitiba, via oficial, para o endereço profissional do Sr. F [REDACTED]. Embora o notificado tenha sido encontrado no local, ele se negou a receber o oficial do cartório (conforme certificado na notificação Anexo 08).

(vi) que os domínios <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> reproduzem as suas marcas registradas “OMINT”, além de reproduzirem também o seu nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio.

(vii) que o Reclamado possui 54 (cinquenta e quatro) domínios formados por marcas conhecidas de planos e seguros de saúde, incluindo <amilmacapa.com.br>, <planosulamerica.com.br>, <segurobradescosaude.com.br>, <planogoldencross.net.br>, <planodesaudefreelife.com.br>, dentre outros.

(viii) alega, outrossim, que o Reclamado registrou o nome OMINT vinculado às expressões “plano” e “plano saúde”, o que demonstra a sua clara intenção de se associar à Reclamante e prejudicar a sua atividade comercial, também dedicada ao segmento de planos de saúde.

(ix) que já obteve sucesso em Reclamação semelhante, envolvendo o nome de domínio <planodesaudeomint.com.br>, registrado indevidamente por terceiros e transferido à Reclamante por determinação da CASD-ND.

(x) diante do exposto, a Reclamante afirma que o Reclamado registrou os domínios <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> com o único e exclusivo objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, contrariando, assim, os dispositivos presentes no parágrafo único do art. 3º, alínea “c”, do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, restando caracterizada a revelia em 20 de março de 2017.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De início, frise-se que a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas que constam nos autos. A revelia do Reclamado não influenciou o convencimento do Especialista, em respeito ao disposto no artigo 13º, § 2º, do Regulamento do SACI-Adm e no artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante é uma tradicional e reconhecida empresa argentina, atuante há mais de 30 anos no Brasil no segmento de planos de saúde, identificando-se no mercado pela marca “OMINT” e variações deste sinal.

A Reclamante é titular de inúmeros registros e pedidos de registro para as marcas “OMINT” e variações perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), merecendo destaque, para a presente Reclamação, os registros abaixo listados:

Processo	Marca	Classe	Depósito	Concessão
<u>825735645</u>	OMINT	36 (consultoria e informações na área de seguros e planos de saúde, administração de planos e seguros de saúde e seguros e planos de saúde).	30/07/2003	05/06/2007
811739694	OMINT	39.10 (serviços médicos e auxiliares).	15/10/1984	22/04/1986
<u>825735645</u>	OMINT	36 (consultoria e informações na área de seguros e planos de saúde, administração de planos e seguros de saúde e seguros e planos de saúde).	30/07/2003	05/06/2007

Ademais, a Reclamante também é titular do nome de domínio <omint.com.br> (Anexo 06), registrado em 02 de outubro de 1996. O sinal “OMINT”, por fim, integra a parcela distintiva do nome empresarial OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e do título de estabelecimento OMINT SAÚDE, desde 1980.

Os nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> foram registrados pelo Reclamado em 23 de outubro de 2016, isto é, em data posterior ao registro das marcas, nome de domínio e nome empresarial acima listados pela Reclamante.

Em 17 de abril de 2017, o Especialista tentou acessar o nome de domínio em disputa, contudo, sem sucesso. O Especialista, conclui, portanto, que tais endereços não estão sendo usados em meio a nenhum *website* ativo.

Conforme o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do procedimento administrativo, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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 nº 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; ou

Os nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> em disputa reproduzem a marca "OMINT" da Reclamante. Ademais, os nomes de domínio são compostos pelas expressões "plano saúde" e "planos", que remetem ao ramo empresarial da Reclamante, engajada, justamente, no segmento de planos de saúde. Desta forma, o Especialista entende que os nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> são semelhantes o suficiente para criar confusão com a marca "OMINT", bem como com o domínio <omint.com.br>, ambos de titularidade da Reclamante, e, ainda, com o seu nome empresarial OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e título de estabelecimento OMINT SAÚDE.

Entendo como presentes, portanto, os requisitos das alíneas (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, acima transcrito.

Entretanto, nos termos do caput do referido artigo 3º, é necessário comprovar que o domínio objeto da disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé pelo Reclamado. O parágrafo único do artigo 3º lista de forma exemplificativa circunstâncias que indicam a má-fé no registro do domínio:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do 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.

Embora o registro dos nomes de domínio em disputa não se enquadre nas hipóteses acima descritas, o rol trazido pelo Regulamento não é taxativo, conforme expressamente disposto no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, sendo possível a identificação pelo Especialista de outros elementos que caracterizem a má-fé no registro do domínio. Nesse contexto, é possível auferir a má-fé do Reclamado com base em outras circunstâncias, ilustradas a seguir.

O Reclamado não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo o sinal “OMINT”. Ademais, o Reclamado não apresentou quaisquer documentos ou argumentos aptos a comprovar a existência de direitos sobre o termo “OMINT”. Sendo assim, outra não é a conclusão a que se pode chegar senão a de que o Reclamado não possui legítimo interesse sobre os nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> e, tampouco, apresentou justificativa plausível para o uso ou registro do referido domínio no país.

Além de reproduzir a marca “OMINT” da Reclamante, o Reclamado adicionou as expressões “plano saúde” e “planos”, que remetem ao ramo empresarial da Reclamante, engajada, justamente, no segmento de planos de saúde. A adição de tais expressões deixa claro que o registro dos nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> não se deu ao acaso, mas sim com o intuito de se associar à Reclamante e à marca “OMINT”, que goza de boa fama e prestígio no segmento de planos de saúde.

De acordo com o disposto no artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro. No entanto, o parágrafo único do referido dispositivo veda expressamente a escolha de nomes de domínio que induzam terceiros a erro ou violem direitos de terceiros, sendo esta a hipótese em questão.

Mesmo porque, conforme se depreende da notificação extrajudicial enviada pela Reclamante ao Reclamado (Anexo 07), o Reclamado possui registro de corretor de seguros perante a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), vinculado à seguradora Sul America Seguros de Pessoas e Previdência S.A., atuando, portanto, efetivamente no segmento de corretagem de seguros.

Logo, na opinião desse Especialista, o registro e eventual uso dos nomes de domínio <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> pelo Reclamado será passível de induzir os consumidores a erro quanto à origem da página e, ainda, de aumentar o tráfego de internautas dos seus *websites*.

Por fim, nota-se que o Reclamado é titular de inúmeros nomes de domínio formados por marcas famosas de outras empresas igualmente engajadas no segmento de planos de saúde, tais como, <amilmacapa.com.br>, <planosulamerica.com.br>, <segurobradescosaude.com.br>, <planogoldencross.net.br>, planodesaudefreelife.com.br>, dentre diversos outros.

A prática de registrar nomes de domínio formados por marcas famosas de terceiros, sem a devida autorização do legítimo titular da marca ou justificativa razoável, caracteriza inegável indício de má-fé, especialmente levando-se em conta que os domínios reproduzem marcas do mesmo segmento de planos de saúde.

Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão proferida pela Especialista Karin Klempp Franco no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:

“O registro de nome de domínio contendo marca de terceiros com razoável nível de conhecimento perante o público consumidor sem autorização do titular da marca ou justificativa plausível, caracteriza forte indício de má-fé”.

Ressalta-se, ainda, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé em caso análogo envolvendo a Reclamante e o registro do domínio <planodesaudeomint.com.br> por terceiros, no procedimento ND201527.


Por fim, em acesso realizado em 18 de abril de 2017, o Especialista constatou que os nomes de domínio objetos da presente Reclamação não direcionam para nenhum *website* ativo, concluindo-se que não estão em uso. Este fato, entretanto, não afasta a má-fé no registro do nome de domínio em disputa, sendo entendimento pacífico da CASD-ND que a posse passiva de um nome de domínio pode caracterizar tal circunstância, desde que acompanhada de outros elementos que levem a esta conclusão, como se dá no caso em questão.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas “a” e “c” do caput do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, cumuladas com o disposto no parágrafo único do referido dispositivo, correspondente às hipóteses prevista no art. 2.1, “a” e “c” e no art. 2.2., caput, do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <omintplanosaude.com.br> e <planosomint.com.br> sejam transferidos à Reclamante, OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, ao Procurador da Reclamante, e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2017.



Peter Eduardo Siemsen
Especialista