

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

**MM FRANQUIA LTDA x S [REDACTED] P [REDACTED] G [REDACTED]
<www.procorpo.com.br>**

PROCEDIMENTO Nº ND201758

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MM FRANQUIA LTDA (PROCORPO ESTÉTICA AVANÇADA), inscrita no CNPJ sob nº 15.916.578/0001-60, com endereço na Rua Itapeva, 490, CJ 41, Bela Vista, na Capital do Estado de São Paulo - CEP 01332-000, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

S [REDACTED] P [REDACTED] G [REDACTED], inscrita no CPF sob nº 212 [REDACTED]-67, com endereço na [REDACTED], na [REDACTED], CEP [REDACTED], é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é www.procorpo.com.br (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 21 de junho de 2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela CASD-ND no dia 17 de novembro de 2017, acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas.

No dia 21 de novembro de 2017, o Registro.br enviou à CASD-ND as informações cadastrais do Nome de Domínio, confirmando que ele já se encontrava impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento.

No dia 24 de novembro de 2017, o Secretário Executivo informou à Reclamante que algumas irregularidades haviam sido identificadas na Reclamação e deveriam ser sanadas no prazo de 05 (cinco) dias.

No dia 04 de dezembro de 2017, o Secretário Executivo declarou ter recebido a documentação enviada pela Reclamante, sanando as irregularidades apontadas.

Tendo sido atendidos os requisitos formais do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva da CASD-ND, no mesmo dia 04 de dezembro de 2017, encaminhou e-mail às Partes e ao NIC.br dando início ao procedimento e intimando a Reclamada para apresentar Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da intimação.

Transcorrido o prazo acima, no dia 08 de janeiro de 2018, a CASD-ND encaminhou à Reclamada comunicado de sua revelia, fato informado ao NIC.br na mesma data.

No dia 11 de janeiro de 2018, o NIC.br informou à Secretaria Executiva da CASD-ND o congelamento do nome de domínio em disputa.

Em 15 de janeiro de 2018, o Secretário Executivo comunicou às Partes a nomeação desta Especialista, depois de receber, no mesmo dia, uma Declaração de Imparcialidade e Independência da Especialista para atuar neste procedimento perante a CASD-ND.

Transcorrido o prazo para impugnação da nomeação, no dia 23 de janeiro de 2018 a Especialista recebeu todo o material necessário para análise e julgamento da Reclamação.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese:

- i. ser empresa que integra um grupo econômico fundado em 2006, que atua na venda e no licenciamento de franquias próprias ou de terceiros, com apoio administrativo compreendendo o fornecimento de um pacote de serviços administrativos de rotina à empresa, sob contrato, tais como auxílio de planejamento administrativo e financeiro e atividade de estética e outros serviços de cuidado com a beleza;
- ii. que possui os domínios www.procorpoestetica.com.br e www.procorpoplastica.com.br e que sempre teve interesse em possuir o domínio www.procorpo.com.br;
- iii. que a aquisição do nome de domínio www.procorpo.com.br não foi possível em razão da má-fé por parte de um ex-prestador de serviços de nome R. P. G.;
- iv. que o Sr. R. P. G. protocolou perante o NIC.br pedido de processo de disputa para a obtenção do domínio www.procorpo.com.br – protocolo 13811275, de 08/02/2015, em nome da PROCORPO ESTÉTICA AVANÇADA;

- v. que o Sr. R. P. G. trabalhou como analista na empresa que faz parte do grupo econômico da PROCORPO – MD LIDERANÇA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EIRELLI ME., no período de 02/04/2012 a 31/01/2014;
- vi. que o Sr. R. P. G., no período de 01/02/2014 a 14/05/2015, trabalhou como gestor de T.I. na empresa MWELLS SERVIÇOS MÉDICOS, que também integra o grupo econômico da PROCORPO, sendo então o único responsável pelos domínios da empresa;
- vii. que o Sr. R. P. G. tinha sido instruído a acompanhar o domínio PROCORPO.COM.BR, então registrado por uma academia, para que o referido domínio, quando de sua expiração, fosse imediatamente requisitado pela Reclamante ou pelas empresas do grupo.
- viii. que após se desligar da empresa, o Sr. R. P. G. se desentendeu com os sócios, vindo até a ingressar com uma reclamação trabalhista.
- ix. que o domínio em disputa foi registrado pela Reclamada, que é irmã do Sr. R. P. G., por pura má-fé, pois tal registro não teve outra finalidade senão impedir o uso pela Reclamante e demais empresas do grupo;

Por fim, a Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja transferido a ela, de acordo com o art. 4.2 (g) do Regulamento CASD-ND e art. 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, tendo sido considerada revel, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Apesar de a Reclamada ser considerada revel, a Especialista não baseia sua decisão na revelia da Parte, decidindo o conflito consoante os fatos e as provas apresentadas no procedimento, conforme determina o artigo 13º, parágrafo 2º, do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

De acordo com o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante deve comprovar que:

“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”;

Além da existência de pelo menos um dos requisitos acima, o Reclamante deve comprovar, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, sendo que 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”.

Em relação aos requisitos acima, analisando detalhadamente os fatos e as provas juntadas nesse procedimento, temos que:

II.1. Nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com sinal distintivo anteriormente adotado pela Reclamante:

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de domínio objeto da disputa foi registrado pela Reclamada em 21 de junho de 2015.

Por outro lado, das pesquisas realizadas por esta Especialista, constata-se que a Reclamante é titular de vários nomes de domínio contendo a expressão “**PRO CORPO**”, tal como atendimentoprocorpo.com.br, eprocorpo.com.br, esteticaprocorpo.com.br,

lojaprocorpoestetica.com.br, procorpobeza.com.br, procorpoestetica.com.br e
procorpoplastica.com.br, consoante informação obtida perante o Registro.br:

The screenshot shows the Registro.br website interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. The main content area displays the following information:

Documento 15.916.578/0001-60

Titular:	MM Franquia LTDA
Responsável:	Marvin Daniel Ocharan Wells
Endereço:	Rua Itapeva, 490, CJ 01
Endereço:	01332-000 - São Paulo - SP
País:	BR
Telefone:	(11) 40071437
Contato do Titular:	MDOWE
Criado:	18/01/2017
Alterado:	18/01/2017

Contato (ID) MDOWE

Nome:	Marvin Daniel Ocharan Wells
Email:	daniel@procorpoestetica.com.br
País:	BR
Criado:	28/08/2006
Alterado:	19/12/2015

Domínios

- atendimentoprocorpo.com.br
- clinicamw.com.br
- eprocorpo.com.br
- esteticaprocorpo.com.br
- lojaprocorpoestetica.com.br
- procorpobeza.com.br
- procorpoestetica.com.br
- procorpoplastica.com.br

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao cert.br, <http://cert.br>, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, contato (ID), bloco CIDR, IP e ASN.

Todos os nomes de domínio acima foram registrados pela Reclamante antes do registro efetuado pela Reclamada, destacando-se os mais antigos: (i) o nome de domínio www.procorpoestetica.com.br registrado em 30/11/2008; e (ii) nome de domínio www.procorpoplastica.com.br registrado em 10/02/2006.

Portanto, o núcleo do nome de domínio da Reclamada - “pro corpo” -, é idêntico ao elemento característico dos domínios registrados anteriormente pela Reclamante, que igualmente adotam a expressão “pro corpo”.

Além disso, esta Especialista verificou que ao acessar os domínios da Reclamante, o internauta é direcionado a um *site* que oferece tratamento de estética facial e corporal, identificado pela marca:



Deste modo, entende a Especialista que o signo “**PRO CORPO**” vem sendo utilizado há vários anos, pela Reclamante para caracterizá-la no mercado, sendo adotado inclusive como título de estabelecimento.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alínea “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, alínea “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

II.2. Nome de domínio em disputa foi registrado de má-fé:

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado de má-fé.

Para a caracterização de má-fé, entende a Especialista que esta não se presume e deve existir no exato momento em que a Reclamada efetuou o registro do nome de domínio.

De acordo com os preceitos acima, já transcritos, a Reclamante deve apresentar provas de que a Reclamada teria registrado o nome de domínio em disputa: (i) com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo à Reclamante; (ii) para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; ou (iii) com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante.

Na espécie dos autos, a Reclamante comprovou que o Sr. R. P. G. foi ex-prestador de serviços das empresas do grupo Procorpo - MD LIDERANÇA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO EIRELLI ME., no período de 02/04/2012 a 31/01/2014 e MWELLS SERVIÇOS MÉDICOS, no período de 01/02/2014 a 14/05/2015.

A Reclamante atestou, ainda, que o Sr. R. P. G. trabalhou na primeira empresa como analista e na segunda empresa como gestor de TI, sendo que, após seu desligamento, promoveu uma reclamação trabalhista contra as empresas acima, ficando evidente que sua saída não ocorreu de forma amigável.

A Reclamante provou que o Sr. R. P. G. era o único responsável pelos registros e renovações dos nomes de domínio das empresas do grupo. Com efeito, o Sr. R. P. G. não era a pessoa indicada como responsável nos cadastros dos nomes de domínio registrados perante o Registro.br, mas era a pessoa que realizava a comunicação entre os responsáveis das empresas do grupo sobre o interesse ou não na renovação dos nomes de domínio que pertencem ou pertenceram à Reclamante. Os documentos juntados pela Reclamante confirmaram que ficava a cargo do Sr. R. P. G. a renovação dos nomes de domínio, compreendendo o contato com o Registro.br, o recebimento do boleto com as taxas de renovação e seu envio ao financeiro da Reclamante para que o pagamento pudesse ser realizado.

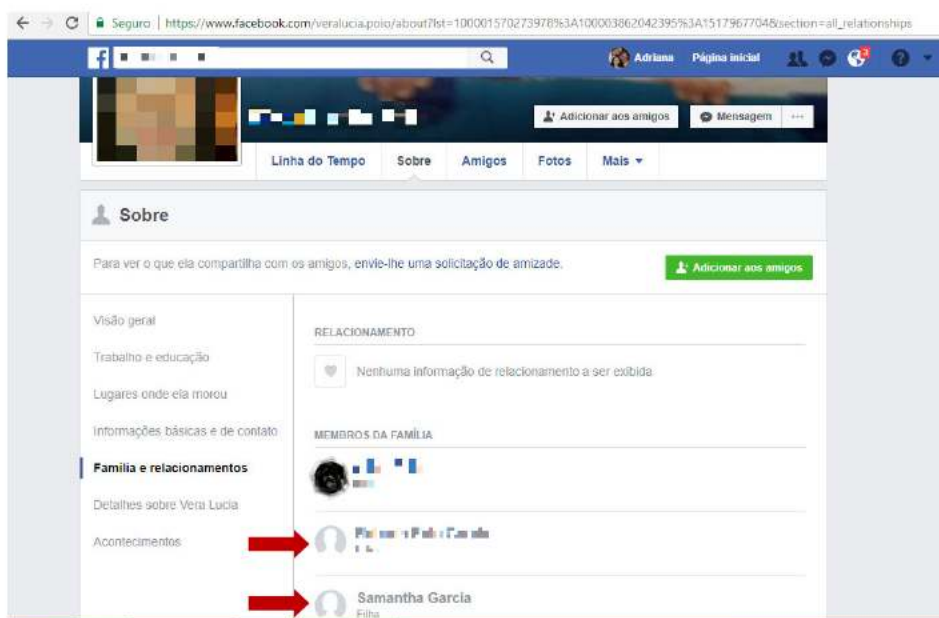
Ficou comprovado, também, que o Sr. R. P. G. tinha pleno conhecimento do interesse da Reclamante em obter o nome de domínio www.procorpo.com.br, tanto que este conhecia a

inscrição de empresa pertencente ao grupo da Reclamante no processo de liberação realizado no período de 07/02/2015 a 22/02/2015 para o domínio www.procorpo.com.br.

E mais. Ficou evidenciado que o Sr. R. P. G. tinha ciência da perda do prazo para o envio dos documentos solicitados pelo Registro.br para a obtenção de tal domínio www.procorpo.com.br.

Como se vê, as situações acima atestam que o Sr. R. P. G. tinha prévio conhecimento da Reclamante e de que a expressão "PRO CORPO" era o sinal por ela adotado para identificar-se no mercado. O Sr. R. P. G. sabia da intenção da Reclamante em registrar o nome de domínio www.procorpo.com.br, bem como da infrutífera tentativa em obter referido registro perante o Registro.br, em razão da perda de prazo para o envio dos documentos solicitados.

Por fim, esta Especialista, em pesquisa realizada no Facebook, em complementação aos documentos trazidos pela Reclamante, pôde comprovar que, de fato, a Reclamada é irmã do Sr. R. P. G.:



Deste modo, entende esta Especialista que o registro do nome de domínio www.procorpo.com.br foi realizado de má-fé pela Reclamada, não havendo o que se falar em mera coincidência.

Ademais, diante da revelia decretada no presente procedimento, a Reclamada abriu mão de comprovar sua boa-fé, motivo pelo qual não há outra conclusão senão a de que a escolha do referido nome de domínio foi feita com o intuito de impedir que a Reclamante o utilize como tal.

Destaque-se, nesse sentido, a orientação da OMPI extraída de sua “Visão geral jurisprudencial” (3ª Edição), da Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)¹, que em seu item 3.2.1² estabelece:

Visão geral da OMPI sobre os pontos de vista do painel da OMPI sobre perguntas selecionadas da UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), Terceira Edição

("Visão geral Jurisprudencial da OMPI" 3.0)

3.2.1 Fatores adicionais de consideração de má fé

Circunstâncias particulares podem ser levadas em conta pelos painéis, na avaliação de se o registro de um nome de domínio pelo Reclamado é de má fé incluindo:

...

- (vi) uma clara ausência de direitos ou interesses legítimos, sem uma explicação crível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado, ou
- (vii) outros indícios geralmente sugerindo que o Reclamado tinha de alguma forma atacado o Reclamante. (Tradução livre)

Ademais, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGL.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Pelo exposto, a Especialista entende que a Reclamante cumpriu os requisitos do artigo 2.2, alínea “b”, do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do artigo 3º, alínea “b”, do Regulamento do SACI-Adm, que exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado de má-fé.

Esta Especialista ressalta a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “b” do artigo 3º., parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea “b” do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201422 e ND201334.

¹ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32>

² **WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”)**

3.2.1 Additional bad faith consideration factors

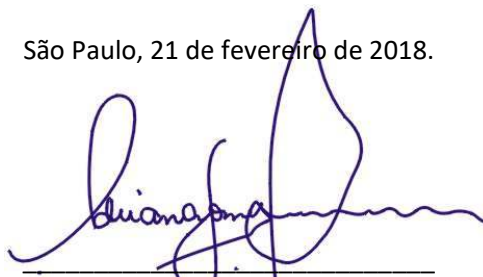
Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent’s registration of a domain name is in bad faith include: ... (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent’s choice of the domain name, or (vii) other indicia generally suggesting that the respondent had somehow targeted the complainant.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <www.procorpo.com.br> seja *transferido para a Reclamante*.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes 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, 21 de fevereiro de 2018.



Adriana Gomes Brunner
Especialista