

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

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. X A [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201826

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.658.098/0001-18, Barueri, SP, Brasil, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

A [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o n. 074 [REDACTED]-67, com endereço na [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <qualicorp.rio.br> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 17/01/2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 03/07/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 03/07/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio

<qualicorp.rio.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 05/07/2018, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <qualicorp.rio.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 17/01/2018.

Em 11/07/2018, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação, tendo sido identificadas as seguintes irregularidades:

- a) falta de identificação precisa, comprovada documentalmente, da marca, nome da empresa, nome de domínio ou qualquer outro direito do Reclamante que tiver sido violado;
- b) falta de assinatura da Reclamação;
- c) falta de identificação do nome de domínio apontado como objeto da Reclamação, com cópia da correspondente pesquisa whois do Registro.br;
- d) falta do comprovante de pagamento das taxas aplicáveis relativas a este procedimento.

Em 16/07/2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 17/07/2018, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 02/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação

o Nome de Domínio não seria congelado. Em 06/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 09/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, partindo do polo do Reclamado, recebida em 08/08/2018. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 13/08/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 23/08/2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em apertada síntese, a Reclamante deu início ao presente procedimento do SACI-Adm contra o Reclamado, A ■■■ D ■■■ C ■■■ S ■■■, em razão do registro do nome de domínio <qualicorp.rio.br>, ocorrido em 17/01/2018.

Inicia suas alegações afirmando que o nome de domínio em disputa utiliza o nome comercial da Reclamante para fim comercial de revenda de domínios.

Alega que a marca comercial “QUALICORP”, registrada nas classes 36 e 44, seria de sua propriedade, citando os números dos registros cujas capturas de tela do registro das marcas no INPI foram juntadas como anexos.

Esclarece que a marca “QUALICORP” está em uso há mais de 18 anos e seria reconhecida nacionalmente em razão do trabalho que desempenha.

Segundo a Reclamante a disputa foi instaurada após a verificação do registro do domínio em questão por entender que se trata de flagrante “Cybersquatting”, caracterizado pelo uso do nome de outrem para fins ilegais e de concorrência desleal. O número de domínios registrados pelo Reclamado também teria colaborado para a disputa.

Na Reclamação, a Reclamante apresenta lista parcial dos domínios registrados pela Reclamante, que conteria domínios de nome de várias marcas de serviços do ramo de seguros saúde e de vida.

Aponta, ainda, que a página relativa ao domínio em disputa estaria em desuso, caracterizando a situação de *“passive-holding for bad faith or forfeiture”*, que se caracteriza quando o titular do domínio não tem motivo legítimo para possuí-lo e buscou o registro para vender ao titular da marca registrada por um preço absurdo.

Finaliza a Reclamação destacando que a situação apresentada está prevista no artigo 3º, parágrafo único, alíneas “a”, “b” e “c”, do Regulamento SACI-Adm e cita a alínea “a”, do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND para afirmar que o domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, registrada anteriormente no INPI, como é o caso do nome de domínio em disputa.

Escolhendo apenas um Especialista para analisar e decidir a presente Reclamação, requer que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado, de forma intempestiva e sem qualquer compromisso com o estabelecido no artigo 8.2, mencionado em sua Intimação de Início de Procedimento, através do qual foi instado a apresentar sua Resposta, apresentou manifestação intempestiva em 08/08/2018.

A manifestação foi enviada à Secretaria desta CASD-ND por um representante do Reclamado, cujos dados figuram nos contatos do registro do nome de domínio em disputa.

Dita manifestação possui poucas linhas e nenhum documento. Nesta o representante afirma que o nome de domínio em disputa foi registrado para um negócio de gesso e decorações, não tendo qualquer relação com planos de saúde.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Questões Preliminares

1.1. Da revelia

Como já apontado acima, o Reclamado apresentou sua manifestação em 08/08/2018, o que, tendo em vista o art. 9º do Regulamento SACI-Adm é intempestivo, visto ter sido notificado no dia 17/07/2018 sobre o início deste procedimento.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

O prazo para Resposta foi de quinze dias corridos, tendo finalizado em 01/08/2018 e a manifestação, além de intempestiva, não atendeu o estabelecido no art. 11º, do Regulamento SACI-Adm e art. 8.2 do Regulamento CASD-ND.

1.2. Da desnecessidade de produção de novas provas

Considerando a documentação acostada na Reclamação, inclusive aquelas apresentadas após exigência formal da Secretaria, bem como a revelia com manifestação tardia do Reclamado, esta Especialista entende não serem necessárias novas provas além das já apresentadas, nos termos dos artigos 12º e 13º, §2º, do Regulamento SACI-Adm, e artigo 8.3 e seguintes do Regulamento CASD-ND, passando a analisar, principalmente, se a Reclamante possui legitimidade para suscitar direitos através desta Reclamação e se o Reclamado, por sua vez, agiu praticando má-fé ao registrar e ou usar o nome de domínio em disputa.

2. Fundamentação

a. Nome de Domínio idêntico capaz de criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e dos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante “deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de, pelo menos, um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do artigo 2.1 acima citado:

- 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;
- 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);
- 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.

Da análise dos fatos e documentos acostados na presente Reclamação, verifica-se que o Nome de Domínio em disputa poderá causar confusão com sinais distintivos anteriores da Reclamante, vez que composto por nome idêntico à parte característica de sua denominação social, **QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.**, efetivamente adotada e registrada na Junta Comercial antes de 17/01/2018 (data do registro do nome de domínio em disputa), vez que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, que consolidou o Estatuto Social da Companhia e que se

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

encontra nos autos, já trazia o termo “QUALICORP” como expressão característica de sua denominação e foi registrada em 29/06/2016.

É também, suficientemente idêntico ao nome de domínio <qualicorp.com.br> registrado desde 20/04/1998 e de titularidade da Reclamante.

Assim, através da documentação acostada aos autos conclui-se que a Reclamante adotou a denominação “QUALICORP” anteriormente ao registro do domínio em disputa pelo Reclamado.

Desta feita, entende esta Especialista que a situação ora apresentada se enquadra na letra “c” do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, em razão da reprodução do nome de domínio anterior e da expressão característica da denominação social da Reclamante pelo nome de domínio em disputa, havendo potencial para causar confusão, especialmente pelo fato de a expressão ser um termo arbitrário, ou seja, não dicionarizado, não possuindo significado próprio, como bem pontuou a Especialista Samira de Vasconcellos Miguel na Reclamação ND201817.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Segundo dispõe o artigo 4.2, letras “d” e “e” do Regulamento CASD-ND a Reclamante deve comprovar que se enquadra nas situações aplicáveis para a instauração do procedimento, sendo necessário que apresente argumentos e documentos que comprovem tal enquadramento.

A cópia do estatuto social consolidado, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o no. 299.775/16-1 em 07/07/2016 é prova suficiente para comprovação do legítimo interesse da Reclamante.

Vale ressaltar que, embora tenha sido alegado pela Reclamante que ela usa a marca “QUALICORP” há mais de 18 anos, bem como, que a marca “QUALICORP” seria de sua titularidade, pelas provas apresentadas, não foi possível a confirmação destas alegações, vez que na documentação extraída do site do INPI se verifica que a titular dos registros de marca “QUALICORP” é a Qualicorp S/A.

Não foram apresentados documentos que vinculem Qualicorp S/A à Reclamante, incluindo-se aí contrato de licença de uso de marca.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

Através de manifestação intempestiva, por meios dos contatos previstos no protocolo Whois do registro do domínio em disputa, o representante do Reclamado apresentou esclarecimentos informando que dito nome de domínio foi adquirido através do Sr. A [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] e o registro teria sido realizado para “fazer parte de uma empresa do segmento de gesso e decorações localizado na cidade de Maricá e que não tem nada com plano de saúde”.

Dita manifestação, além de intempestiva não cumpriu com os requisitos exigidos por ocasião da intimação para a apresentação de Resposta.

O Reclamado e seu representante se limitaram a apresentar a justificativa acima reproduzida, não tendo sido fornecidos documentos hábeis para comprovar a alegação, seja um planejamento de negócios que demonstre a firme intenção de abertura de empresa no ramo de gesso, seja contatos com fornecedores, contrato com investidores, local do empreendimento, etc.

Por outro lado, o resultado de pesquisas realizadas de forma independente pela Especialista, em sites contendo informações públicas, face à parca documentação juntada pela Reclamante e à revelia do Reclamado, cumulada com uma justificativa intempestiva e rasa do representante do Reclamado, verificou-se que o Reclamado: (i) é corretor de seguros que não poderia desconhecer a Reclamante e suas atividades; (ii) utiliza a página na internet www.eliteriosaude.com.br para divulgar seu negócio de intermediação de planos de saúde; (iii) é, portanto, concorrente direto da Reclamante, vez que oferece os mesmos serviços de corretagem de seguros de vida e saúde, detendo inclusive registro de outros nomes de domínio sob o “.br” que remetem ao ramo de seguros saúde e de vida; (iv) não possui registro ou pedido de registro da marca objeto do nome de domínio para os serviços de gesso e decorações.

Pesquisas realizadas no site de cada uma das partes confirmam a identidade de atividades:

Site do Reclamado:



Site da Reclamante:



Diante das evidências acima, tem-se um indicativo de ausência de legítimo interesse e, conseqüentemente, indício de má-fé do Reclamado, como no caso ND20163.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

A cumulação dos itens anteriormente abordados acaba por levar à confirmação de que o Reclamado agiu de má-fé ao obter o registro do nome de domínio <qualicorp.rio.br> em razão de:

- a) reproduzir nome empresarial e nome de domínio anteriormente registrado e que não poderia deixar de conhecer face à sua profissão de corretor de seguros de vida e saúde (planos de saúde);
- b) não comprovação da alegação de que o nome de domínio em disputa seria utilizado para negócio voltado a gesso e decoração.

Embora não tenha sido comprovado pela Reclamante a alegação de que o Reclamado teria a intenção de vender o nome de domínio em disputa por um preço absurdo, nos termos da letra “a” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, resta claro que ao registrar o nome de domínio de localidade “rio” o Reclamado impede o uso do domínio com o nome da Reclamante, seu concorrente, naquela localidade, o que, sem dúvida, pode prejudicar as atividades da Reclamante, nos termos das letras “b” e “c” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.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.

Esta Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas (b) e (c) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas (b) e (c) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201332; ND201613; ND201728 e ND201732.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto, não restam dúvidas de que os fatos acima apontados e a documentação levantada são suficientes para demonstrar fortes indícios de má-fé pelo Reclamado ao registrar o nome de domínio em disputa.

Tendo, por outro lado, a Reclamante demonstrado que o conflito se enquadra nas hipóteses elencadas pelos artigos 3º “c”, e parágrafo único do SACI-Adm e artigos 2.1. “c”, e 2.2., alíneas “b” e “c” do Regulamento CASD-ND, deve a titularidade do domínio ser a ela transferida.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letra “c”, cumulado com 2.2, letras “b” e “c” do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <qualicorp.rio.br> seja transferido à Reclamante, tal como solicitado na Reclamação.

A Especialista solicita ao Secretário Executivo 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 Especial.

De Curitiba para São Paulo, 13 de setembro de 2018.



Mariana Pereira de Souza Chacur
Especialista