

**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**

SOMPO SEGUROS S.A. X R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]
PROCEDIMENTO Nº ND201917

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SOMPO SEGUROS S.A., CNPJ nº 61.383.493/0001-80, Rua Cubatão nº 320, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04013-001, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], CPF nº 327 [REDACTED]-52, [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <somposaude.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

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

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Secretaria Executiva da CASD-ND no dia 15 de março de 2019, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

No mesmo dia, 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, 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.

No dia 18 de março de 2019, a assessoria jurídica do NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. 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, tendo em vista que foi registrado em 17 de janeiro de 2018.

No dia 22 de março de 2019, em cumprimento ao disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação. Na mesma data, a Reclamante apresentou os documentos solicitados pela Secretaria Executiva, sendo eles, (i) procuração; (ii) página do Whois relativa ao domínio <somposaude.com.br> objeto da Reclamação; e (iii) documentação comprobatória dos poderes dos signatários da procuração.

Em 25 de março de 2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 03 de abril de 2019 a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm encaminhou comunicado ao NIC.br e às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, nos termos do Art. 6º. do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”), dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 22 de abril de 2019, a Secretaria Executiva encaminhou comunicado às Partes, certificando a Revelia do Reclamado, que deixou de cumprir o prazo indicado na notificação de Início do Procedimento Administrativo para a apresentação da sua Resposta na demanda em referência. Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou o NIC.br sobre a Revelia do Reclamado.

Em 26 de abril de 2019, a Assessoria Jurídica do NIC.br enviou comunicado à Secretaria Executiva, no qual informou sobre o congelamento do nome de domínio em questão.

Em 30 de abril de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes sobre o recebimento de manifestação extemporânea do Reclamado, recebidas em 23 de abril de 2019. 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 02 de maio de 2019, 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.

Na mesma data, a Assessoria Jurídica do NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o descongelamento do nome de domínio, ocorrido em 30/04/2019, tendo em vista a manifestação extemporânea do Reclamado.

Em 09 de maio de 2019, 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 síntese, a Reclamante afirma que o referido nome de domínio se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2, (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (d) do Regulamento do SACI-Adm, alegando que:

I – É empresa legalmente constituída no Brasil sendo a principal base de operações da Sompo Japan na América do Sul, atuante no segmento de seguros, incluindo planos de saúde;

II – É titular dos registros Nº **823781151** e Nº **823781135** para as marcas nominativas SOMPO JAPAN e SOMPO JAPAN INSURANCE INC., na classe 36, concedidos pelo INPI em 12/12/2006, Nº **908544065** para a marca nominativa SOMPO, na classe 36, concedido pelo INPI em 09/05/2017, Nº **911081828** para a marca mista  SOMPO SAÚDE - SOMPO SAÚDE, na classe 36, concedido pelo INPI em 10/04/2018 e Nº **911081771** para a marca mista  SOMPO SEGUROS - SOMPO SEGURO, concedida pelo INPI em 10/07/2018;

III - É titular do nome de domínio <sompo.com.br>, registrado em 24/10/2012;

IV – O Reclamado vem usando o nome de domínio em meio a *website* que se presta a oferecer planos de saúde, isto é, os mesmos serviços tradicionalmente oferecidos pela Reclamante sob as marcas SOMPO e SOMPO SAÚDE;

V – O Reclamado utiliza o Nome de Domínio com relação a *website* que oferece planos de saúde, atraindo, com o objetivo de lucro, os usuários para o seu endereço eletrônico, criando uma situação de evidente confusão com a Reclamante;

VI - Reclamado possui outros nomes de domínio compostos por sinais conflitantes com marcas famosas de terceiros registrados perante o Registro.br.

Pelos motivos expostos, e de acordo com os artigos 4.2(g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante conclui requerendo a transferência do nome de domínio em disputa para sua titularidade.

b. Do Reclamado

No dia 22 de abril de 2019 foi comunicada às partes a revelia do Reclamado, que deixou de cumprir o prazo indicado na notificação de Início do Procedimento Administrativo para a apresentação da sua Resposta. Em 23 de abril de 2019 o Reclamado se manifestou via e-mail, solicitando o não congelamento do Nome de Domínio, sem quaisquer alegações ou fundamentação adicionais.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o 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" abaixo”:

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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio os Regulamentos aceitam, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento:

- 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.

No presente caso, a Reclamante demonstrou ser titular de registros para as marcas SOMPO JAPAN e SOMPO JAPAN INSURANCE INC., SOMPO, SOMPO SAÚDE e SOMPO SEGURO sob os N° 823781151, N° 823781135, N° 908544065, N° 911081828 e N° 911081771, respectivamente, junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Além do registro no INPI, a Reclamante é também titular de nome de domínio (<sompo.com.br>), registrado desde o ano de 2012, além do fato de ser o seu nome empresarial composto pelo elemento SOMPO.

Passa-se, assim, à análise do mérito:

Primeiramente, nota-se que o nome de domínio em disputa é composto por elemento idêntico às marcas, nome empresarial e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante.

O elemento “SOMPO” é objeto de registros de marca de titularidade da Reclamante, os quais foram depositados em data anterior ao registro do nome de domínio em questão, além de ter sido a empresa SOMPO SEGUROS S.A. constituída desde 1966. Por fim, o nome de domínio <sompo.com.br>, de titularidade da Reclamante, fora registrado em 24/10/2012, quase 6 anos antes do registro do domínio em disputa.

Sendo assim aplica-se ao caso o artigo 3º, “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm, assim como o artigo 2.1, “a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND.

Como se sabe, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob o “.br” (SACI-Adm) foi concebido, dentre outras razões, para dirimir conflitos típicos de *cybersquatting*, ou seja, casos que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, e em flagrante afronta a direitos de terceiros.

Com efeito, é claro que para que um conflito de nome de domínio seja submetido ao SACI-Adm, e para que um Reclamante obtenha êxito em uma Reclamação, não é suficiente que o nome de domínio em questão seja idêntico ou similar à marca ou a qualquer outro signo distintivo de sua titularidade, fazendo-se necessário que se demonstre e comprove que seu registro ou uso tenha se dado efetivamente de má-fé.

Para tanto, como acima exemplificado, os Regulamentos aceitam, dentre diversas outras que poderão existir, as circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Nesse sentido, nota-se que o nome de domínio em disputa remete para uma página que se presta a oferecer, justamente, planos de saúde, isto é, os mesmos serviços tradicionalmente oferecidos pela Reclamante. Nota-se que a posse passiva (*passive holding*) de um nome de domínio pode configurar conduta de má-fé, ao verificarmos que tal posse vem acompanhada de outros elementos, ou até mesmo padrões de conduta, que corroborem a má-fé; o que acontece no caso em tela, visto que o Reclamado possui dezenas de outros nomes de domínio compostos por sinais conflitantes com marcas famosas de terceiros registrados perante o Registro.br.

Considerando o fato de que o nome de domínio em disputa vem sendo utilizado pelo Reclamado para indicar um *website* que, além de ser utilizado para divulgar *links* patrocinados, supostamente oferece planos de saúde, fazendo uso das marcas SOMPO e SOMPO SAÚDE e assim causando uma situação de confusão com a Reclamante, é que se verifica a má-fé do Reclamado no registro e uso do nome de domínio em questão.

Assim, tendo em vista que:

- (i) a Reclamante é titular de diversos registros contendo o sinal SOMPO, devidamente concedidos pelo INPI em data anterior ao registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado;
- (ii) o nome de domínio em disputa pode ser considerado uma reprodução da marca da Reclamante, bem como de seu nome empresarial e de seu nome de domínio <sompo.com.br>;
- (iii) o nome de domínio em disputa vem sendo usado pelo Reclamado para anunciar planos de saúde de concorrentes da Reclamante;

- (iv) Reclamado possui outros registros de nomes de domínio contendo marcas de terceiros.

Os fatos acima listados são suficientes para a configuração da má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado.

Esta Especialista consigna que esta decisão está em linha com decisões já proferidas em outros Procedimentos havidos no âmbito da CASD-ND em face do mesmo Reclamado (vide ND201631, ND201646, ND20172, ND20178, ND201765, ND201831, ND201839, ND20191 e ND201913).

Ainda, 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.

Dessa forma, à luz do exposto é que entende esta Especialista que no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2, (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (d) do Regulamento do SACI-Adm

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista aceita a Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <somposaude.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

A 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 Especial.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019.



Marianna Furtado de Mendonça
Especialista