

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

**DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA X R [REDACTED] N [REDACTED] G [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° 201966**

**DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA**, CNPJ nº 60.874.187/00001-84, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial, a ("**Reclamante**").

**R [REDACTED] N [REDACTED] G [REDACTED]**, com endereço profissional localizado em [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial o ("**Reclamado**").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <aderesaude.com.br> ("**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 17/04/2019 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 13/11/2019, 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.

Ainda em 13/11/2019, a Secretaria Executiva, sob a égide do item 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

<adresaude.com.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 14/11/2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <adresaude.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o nome de domínio <adresaude.com.br> encontra-se 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 17/04/2019.

Em 18/11/2019, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos itens 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 21/11/2019, a Reclamante, em consonância com o item 7.3 do Regulamento da CASD-ND, encaminhou à Secretaria Executiva da CASD-ND Requerimento de Aditamento, solicitando o recebimento e a juntada de versão revisada e corrigida da Reclamação.

Em 25/11/2019, 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 26/11/2019, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e item 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 29/11/2019, o Reclamado apresentou resposta tempestiva, porém contendo irregularidades formais.

Em 12/12/2019 a Secretaria Executiva, em cumprimento ao disposto no item 8.2 do Regulamento da CASD-ND informou o Reclamado das irregularidades formais encontradas em sua Resposta, bem como do contido nos itens 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, que determina que se as irregularidades formais encontradas não forem corrigidas no prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação, o Especialista poderá indeferir a Resposta e decretar sua revelia. O recebimento de Resposta foi comunicado às Partes em 18/12/2019.

Em 06/01/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o item 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 14/01/2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no item 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.

Em 21/01/2020, a Especialista nomeada, solicitou ao Secretário executivo da CASD-ND, por meio da Ordem Processual nº 01, que intimasse o Reclamado, requerendo junto a este, a juntada do restante da mensagem e parecer encaminhado a ele pela **Santos e Coutinho Registro de Marcas e Patentes**, bem como, a confirmação do interesse na assinatura de termo de Consentimento para a transferência do Nome de Domínio em disputa para a Reclamante, conforme o contido na mensagem enviada pelo Reclamado ao advogado da Reclamante na data de 04/12/2019 às 10h13min.

Em 23/01/2020, o Reclamado entrou em contato com a Secretaria Executiva desta Câmara encaminhando apenas por e-mail cópia do Instrumento Particular de Acordo Sobre Disputa Envolvendo Nome de Domínio assinado unilateralmente pelo Reclamado e com sua firma reconhecida.

Em 29/01/2020, a Secretaria Executiva desta Câmara foi copiada em mensagem enviada pelo Reclamado à Reclamante, na qual o Reclamado indagava se poderia enviar no dia seguinte, 30/01/2020, para a Reclamante, o original do Acordo assinado unilateralmente. Também informou nesta mensagem eletrônica um endereço para possível retirada do original do documento.

Na mesma data a Reclamante respondeu que poderia ser enviado no dia seguinte, ou seja, 30/01/2020.

Diante da inércia do Reclamado em comprovar a entrega do acordo à Reclamante perante à Secretaria da CASD-ND, esta Especialista, em 05/02/2020, nos termos do item 10.8 do Regulamento da CASD-ND e no art. 23º do Regulamento SACI-Adm, que preveem a homologação de eventual acordo firmado entre as partes, determinou a intimação do Reclamado para, em 48 horas, comprovar a entrega do original do Instrumento Particular de Acordo Sobre Disputa Envolvendo Nome de Domínio, datado de 05/02/2019 à Reclamante e, caso houvesse confirmação da entrega, determinar a intimação da Reclamante para a apresentação de documento assinado por ambas as partes a fim de avaliação e decisão desta Especialista.

Em 17/02/2020, após transcurso *in albis* do prazo para a apresentação do Acordo, o Reclamado enviou mensagem confirmando a entrega do original do Acordo assinado e

**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](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

com firma reconhecida para o representante da Reclamante e em 19/02/2020 esta Secretaria recebeu uma cópia do Acordo Sobre Disputa Envolvendo Nome de Domínio firmado pelas Partes e com as firmas reconhecidas.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante, afirma ser subsidiária de uma tradicional empresa farmacêutica japonesa atuante no mercado brasileiro desde 1962 e que é titular de diversas marcas registradas perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dentre elas, a marca **“ADERE SAÚDE”**.

Segundo a Reclamante, a marca **“ADERE SAÚDE”** foi criada para identificar um programa de mesmo nome que possibilita aos consumidores, por meio de um portal, o acesso aos medicamentos da farmacêutica. Graças ao nível do serviço prestado, a marca **“ADERE SAÚDE”**, teria se tornado afamada e conhecida perante os consumidores e, portanto, um dos principais sinais da Reclamante.

A fim de divulgar os serviços relacionados à marca **“ADERE SAÚDE”**, a Reclamante depositou e obteve o registro da marca mista **“ADERE SAÚDE”** para assinalar serviços das classes 39 e 44, relacionados à área de saúde e também requereu e obteve perante o NIC.BR, o registro dos domínios <programaaderesaude.com.br> e <aderesaude.com.br>.

Devido a um equívoco provocado por situação adversa à vontade da Reclamante o registro do nome de domínio <aderesaude.com.br> não teve sua anuidade paga em 2019 e, por tal razão, este foi incluído pelo NIC.BR no rol dos domínios não inéditos e em processo de liberação, o que acabou resultando na aquisição deste pelo Reclamado em 17/04/2019.

Tão logo tomou conhecimento de que o Nome de Domínio em disputa havia sido adquirido por terceiro, a Reclamante alegou que enviou ao Reclamado notificação extrajudicial para afirmar seu direito sobre o domínio <aderesaude.com.br> com fundamento na Lei 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial e no Regulamento da CASD-ND, requerendo a transferência do referido domínio para sua titularidade, bem como a abstinência de uso da marca para qualquer fim no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da notificação.

Em razão da resposta do Reclamado, na qual este afirmou que teria tido despesas extras com a aquisição do nome de domínio, a Reclamante afirma que solicitou ao Reclamado os comprovantes dos gastos por ele alegados, bem como dos projetos ao qual o domínio estava relacionado, visando um possível acordo entre as Partes.

Os valores apresentados pelo Reclamado à Reclamante, foram considerados elevados por ela, e como não houve a apresentação de comprovantes das despesas alegadas pelo Reclamado, inviabilizou-se a assinatura de um acordo entre as Partes, ainda que o Reclamado tivesse manifestado interesse neste, através da resposta à notificação extrajudicial recebida, levando a Reclamante a dar início a este Procedimento.

#### **b. Do Reclamado**

O Reclamado em sua resposta, afirmou que realizou contato com o Dr. Marcelo, advogado da Reclamante, no dia 26/11/2019.

Declarou que se sentia bastante abalado emocionalmente em razão da disputa que vinha travando com a Reclamante, solicitando na sequência, as orientações necessárias para a transferência dos seguintes domínios registrados por ele, a saber, <aderesaude.com.br> e <aderesaude.com>.

Apresentou em anexo as trocas de e-mails realizadas com a Reclamante e afirmou que não havia solicitado valor algum à Reclamante: “Ratifico também, que não solicitei valor algum...eu apenas respondi que isso custou enorme esforço por minha parte e demonstrei o estimado!”.

Proseguiu alegando que consideraria o reembolso de pelo menos parte do que investiu no projeto que estava realizando relacionado ao registro do domínio em disputa e que a empresa que estava migrando para São Paulo não estava em atividades anteriormente, o que passou a gerar mais custos.

Mais uma vez afirmou que gostaria de auxílio para transferir o nome de domínio em disputa.

#### **5. Dos Termos do Acordo**

Em 19/02/2020 foi encaminhado para a Secretaria da CASD-ND, pelo advogado da Reclamante, Dr. Marcelo Barbosa, proposta de acordo estabelecido entre as partes, assinada e com as devidas firmas reconhecidas (“**Acordo**”), nos seguintes termos:

- A transferência pelo Reclamado, a título não oneroso, da titularidade do nome de domínio <aderesaude.com.br> à Reclamante.
- A transferência pelo Reclamado, a título não oneroso, da titularidade do nome de domínio <aderesaude.com> cuja disputa entre as partes, não é objeto do

**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](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

presente Procedimento ND201966, à Reclamante perante procedimento próprio a ser realizado perante a entidade competente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da homologação deste acordo.

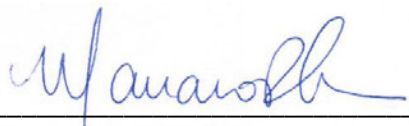
Assim, foi requerido pelas partes, junto à Secretaria da CASD-ND, a homologação do presente acordo para a efetivação, a título não oneroso, da transferência da titularidade do nome de domínio <adresaude.com.br> para a Reclamante, nada mais havendo entre as partes a reclamar ou requerer uma da outra sobre os fatos objetos deste procedimento.

## II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.8 do Regulamento desta CASD-ND, esta Especialista decide pela homologação do Acordo, determinando que o Nome de Domínio em disputa <adresaude.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

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 Homologatória de Acordo, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

De Curitiba para São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.



Mariana Pereira de Souza Chacur  
Especialista