

**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)**

ALLIANZ SAÚDE S.A E ALLIANZ SE X C [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20208

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ALLIANZ SAÚDE S.A., sociedade brasileira, inscrita no CNPJ sob o no. 04.439.627/0001-02, estabelecida na Rua Eugenio de Medeiros 303, 10º. Andar, São Paulo, S.P. e **ALLIANZ SE**, sociedade europeia, estabelecida em Koeniginstrasse 28, 80802, Munique, Alemanha, ambas representadas pelo [REDACTED] [REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento Especial ("Reclamantes").

C [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED] residente e domiciliado em [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial o ("Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 27 de Setembro de 2.012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 13 de Fevereiro de 2.020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 13 de Fevereiro de 2.020, a Secretaria Executiva, 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 <planosdesaudeallianz.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF) constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 17 de Fevereiro de 2.020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <planosdesaudeallianz.com.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 27 de Setembro de 2.012.

Em 18 de Fevereiro de 2.020, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes 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 18 de Fevereiro de 2.020, 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 05 de Março de 2.020, 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 de Março de 2.020, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 11 de Março de 2.020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.



Em 11 e 12 de Março, as Partes trocaram correio eletrônico copiando a Secretaria Executiva.

Em 17 de Março de 2.020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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. Das Reclamantes

As Reclamantes atuam em 70 (setenta) países empregando cerca de 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) pessoas e possuem cerca de 75 (setenta e cinco) milhões de clientes, sendo importante “player” mundial na área de seguros. Participam de diversos eventos esportivos nacionais e internacionais, tendo aberto seu primeiro escritório no Brasil em 1.974, estando presente nas Américas desde aquela época. Em 1997, as Reclamantes adquiriram o grupo francês “AGF”, sendo que hoje, no Brasil, possui 1.400 (um mil e quatrocentos) colaboradores e cerca de 60 (sessenta) filiais.

Através da primeira Reclamante, o grupo atua no Brasil principalmente nas áreas de seguro de vida e de saúde, sendo titular, através da segunda Reclamante, dos seguintes registros de marcas contendo a expressão “ALLIANZ”, devidamente registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

- Registro no. 006.653.634, para a marca nominativa “ALLIANZ” na classe 36 (30) para identificar “serviços de seguro e resseguro”, concedido em 10 de Março de 1.978;
- Registro no. 006.653.642 para a marca mista “ALLIANZ-ULTRAMAR” na classe 36(30) para identificar “serviços de seguro e resseguro” concedido em 10 de Março de 1.978;
- Registro no. 819.803.766 para a marca mista “ALLIANZ” na classe NCL (8)36 para identificar “seguros, serviços financeiros (...), concedido em 30 de Abril de 2.002;
- Registro no. 819.803.782 para a marca mista “ALLIANZ” na classe NCL (8)36 para identificar “serviços, serviços financeiros (...), concedido em 30 de Abril de 2.002;
- Registro no. 820.584.401 para a marca nominativa “ALLIANZ” na classe NCL (8)35 para identificar “serviços de consultoria administrativa a empresas em geral, e em especial a seguradoras e a corretoras de seguros”, concedido em 09 de Agosto de 2.005;

- Registro no. 821.246.593 para a marca mista "ALLIANZ" na classe 36 (10.30.70) para identificar "serviços bancários e de crédito, financiamento, e investimento, seguro e resseguro e serviços auxiliares ou correlatos das atividades financeiras, concedido em 13 de Janeiro de 2.009;

- Registro no. 821.246.607 para a marca mista "ALLIANZ GROUP" na classe 36 (10.30.70) para identificar "serviços bancários e de crédito, financiamento e investimento, seguro e resseguro e serviços auxiliares ou correlatos das atividades financeiras", concedido em 13 de Janeiro de 2.009;

- Registro no. 821.246.623 para a marca mista "ALLIANZ" na classe 36 (10.30.70) para identificar "serviços bancários e de crédito, financiamento e investimento, seguro e resseguro e serviços auxiliares ou correlatos das atividades financeiras", concedido em 04 de Abril de 2.006;

As Reclamantes tomaram conhecimento do domínio <planosdesaudeallianz.com.br> e que este direcionava o internauta ao sítio eletrônico da empresa "Onecorp Consultoria e Corretora de Seguros Ltda.", de propriedade e administrado pelo Reclamado, além de reproduzir o elemento central das marcas e nomes comerciais das Reclamantes, bem como seu logotipo, também registrado.

Por tais motivos, o uso não autorizado e indevido da expressão "ALLIANZ" certamente seria capaz de gerar confusão aos consumidores dos serviços, postura essa que, entendem as Reclamantes, provocam o enriquecimento ilícito e aproveitamento parasitário da marca "ALLIANZ".

Em relação à violação das normas legais vigentes, entendem as Reclamantes que várias foram desrespeitadas. Ao registrarem o nome de domínio atacado, não observaram os ditames do parágrafo único do art. 1º. da Resolução CGI.br/Res/2008/008/P do Comitê Gestor da internet no Brasil. Além disso, (i) infringe o direito constitucional (art. 5º., XXIX) que protege a propriedade das marcas de seus titulares, (ii) fere o art. 129 da lei 9.279/96 por serem titulares do elemento "ALLIANZ" devidamente registrado no Brasil, (iii) viola o art. 124 do mesmo diploma legal, vez que reproduz o principal elemento de seu ativo intangível e (iv) atropela os arts. 1.166 do Código Civil e 8º. da Convenção da União de Paris, que protegem o direito de exclusividade ao uso do nome comercial.

Assim, entendem que o uso e adoção do sinal "ALLIANZ" pelo Reclamado enquadra-se nas situações previstas nos itens 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND pois o seu nome de domínio:

- a. Reproduz a marca registrada "ALLIANZ" de titularidade da segunda Reclamante;

- b. Reproduz o elemento fantasioso e distintivo do nome comercial das Reclamantes;
- c. É apto a confundir-se com o nome de domínio <allianzsaude.com.br>, de propriedade de uma empresa coligada das Reclamantes – Allianz Seguros S.A. – registrado em 22 de Maio de 2.007;
- d. A má-fé do Reclamado ao utilizar o nome de domínio questionado se caracterizaria por dar a impressão que a página de sua empresa na internet poderia ser confundida com a página oficial da primeira Reclamante;

Por fim, as Reclamantes requerem que o nome de domínio questionado seja transferido para a Primeira Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, limitando-se a contatar a Secretaria Executiva e o patrono das Reclamantes para informar que teria retirado do ar o nome de domínio atacado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De início, apesar de o Reclamado não ter apresentado nenhuma argumentação contrária à pretensão das Reclamantes, entendo que o Procedimento foi instaurado de acordo com os Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

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

Em conformidade com o art. 3º. do regulamento SACI-Adm, devem as Reclamantes expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado de má-fé, de modo a causar-lhes prejuízo, e comprovar a existência de ao menos um dos requisitos descritos nas alíneas “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; 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”.

Dentre outras circunstâncias que poderão ser consideradas para a aferição de má-fé, o parágrafo único elenca as seguintes:

- a. Ter o titular registrado o nome de domínio como 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 de 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 tenta atrair, com o 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.

Nessa mesma linha, e com o mesmo teor dos dispositivos ora transcritos, são os artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, que regula os procedimentos para a solução de disputas relativas a nomes de domínio perante essa Câmara de Solução.

Analisando os argumentos, provas e evidências trazidas à baila pelas Reclamantes, salta aos olhos o uso não autorizado, pelo Reclamado, do elemento nominativo “ALLIANZ” na composição do nome de domínio por ele criado.

Com efeito, a segunda Reclamante é titular de várias marcas registradas citadas na Reclamação, as quais foram depositadas/registradas muito antes da criação do nome de

domínio em berlinda. Além disso, por conta da existência dessas marcas registradas, infere-se que o elemento fantasioso "ALLIANZ" integra o nome comercial das Reclamantes antes do registro do nome de domínio do Reclamado.

Isso, por si só, já é suficiente para caracterizar as hipóteses descritas nas alíneas "a" e "c" do art. 3º. do Regulamento SACI-Adm, bem como nas mesmas alíneas do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND. Não obstante, nítida também é a má-fé na utilização do nome de domínio registrado e utilizado pelo Reclamado, nos precisos termos das alíneas "c" e "d" dos arts. 3º., parágrafo único, e 2.2 dos mesmos Regulamentos, respectivamente.

b. Legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio.

Na qualidade de proprietários dos ativos intangíveis identificados pelo elemento "ALLIANZ" descritos na Reclamação, legítimo é o interesse das Reclamantes em instaurar este Procedimento.

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

Em relação ao Reclamado, sua revelia apenas atesta a inexistência de quaisquer direitos sobre o citado sinal, assertiva esta que pode ser reforçada pela comunicação de 11 de Março ao patrono das Reclamantes e esta Secretaria Executiva, já mencionada.

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.

Nesse contexto, entendo que o nome de domínio <planosdesaudeallianz.com.br> está sendo utilizado de má-fé. Por atuar no mesmo segmento mercadológico, não pode o Reclamado alegar não conhecer as Reclamantes. O porte do grupo econômico descrito na Reclamação faz com que a marca "ALLIANZ" seja conhecida por todos os seus concorrentes (notoriamente conhecida). Assim, o uso desse termo, em conjunto com a expressão "planos de saúde" no nome de domínio questionado deixa clara a intenção do Reclamado em locupletar-se da fama das Reclamantes com o intuito de tentar atrair, com o objetivo de lucro, usuário da internet para seu sítio eletrônico, fazendo com que o consumidor possa chegar a conclusão que a empresa do Reclamado integre o grupo de empresas das Reclamantes.

Nessa linha, corrobora o conteúdo alocado no Nome de Domínio pelo Reclamado, onde inclusive há utilização de marca mista das Reclamantes, conforme se pode verificar no *print screen* obtido pela Secretaria Executiva quando do exame formal da Reclamação:



Por fim, ressalto que o Reclamado, ao registrar o nome de domínio objeto deste procedimento, infringiu também o parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.Br e a cláusula 4ª. do contrato para registro de nomes de domínio que vedam o registro que viole direitos de terceiros ou que induza terceiros a erro.

2. Conclusão

Pelo exposto, entendo que a postura do Reclamado, atuante no mesmo segmento de mercado das Reclamantes, ao utilizar uma marca notoriamente conhecida e que integra o elemento fantasioso do nome comercial de um grupo concorrente, sinal este que foi criado antes do nome de domínio rechaçado, tendo o Reclamado como objetivo:

- I. Aproveitar-se da fama e investimentos feitos pelas Reclamantes para tornar o sinal "ALLIANZ" mundialmente conhecidos;
- II. Atrair consumidores para o sítio de sua empresa;
- III. Prejudicar comercialmente as Reclamantes.

Esse comportamento atesta a sua má-fé, devendo, por conseguinte, ser aceito o pleito das Reclamantes. O mesmo entendimento aqui exposto o foi na decisão do procedimento ND201962, muito semelhante ao presente e também envolvendo as mesmas Reclamantes, cuja decisão também lhes foi favorável.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 10.9, alínea “b” do Regulamento da CASD-ND e art. 1º., parágrafo 1º. do Regulamento SACI- Adm, a Reclamação é acolhida, devendo o nome de domínio <planosdesaudeallianz.com.br> ser transferido à primeira Reclamante, Allianz Saúde S.A., na forma requerida neste Procedimento.

O 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.

Barueri, 30 de Março de 2.020.



Fernando Castro Silva Cavalcante
Especialista