

**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)**

*UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS  
(UNIMED FESP) X R [REDACTED] P [REDACTED] DE A [REDACTED]*

**PROCEDIMENTO N° ND202115**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FESP)**, cooperativa inscrita no CNPJ sob nº 43.643.139/0001-66, com sede na Rua José Getúlio, 78, complemento 90, bairro Aclimação, CEP 01.509-000, São Paulo/SP, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

R [REDACTED] P [REDACTED] DE A [REDACTED], [REDACTED] anteriormente inscrito no CNPJ sob nº 15.281.510/0001-51, com endereço em São Paulo/SP, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 02/11/2015 junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 30 de abril de 2021, 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 30 de abril de 2021, 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 <conveniounimedfesp.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 03 de maio de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <conveniounimedfesp.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 02.11.2015.

Em 07 de maio de 2021, 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 07 de maio de 2021, 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 25 de maio de 2021, 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 as diversas tentativas de contato com o Reclamado, sem sucesso, e em decorrência o Nome de Domínio fora congelado.

Em 04 de junho de 2021, 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 14 de junho de 2021, 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. Da Reclamante**

A Reclamante pleiteia a transferência para si do nome de domínio <conveniounimedfesp.com.br>.

Em sua fundamentação a Reclamante firma ter sido fundada em 1971, sendo uma das mais antigas e tradicionais cooperativas médicas do estado de São Paulo. A Reclamante afirma defender os interesses das Unimed paulistas junto à Unimed do Brasil.

Afirma utilizar o sinal distintivo UNIMED como nome empresarial desde sua constituição e utiliza a expressão UNIMED FESP como título de estabelecimento e como marca em seus materiais e meios de comunicação perante o mercado, pelo menos desde 2013.

Assim, a Reclamante afirma ser titular de direitos de propriedade intelectual sobre os sinais UNIMED e UNIMED FESP sobre tudo de seu nome empresarial e título de estabelecimento.

Demonstra possuir em seu contrato social o dever de zelar e administrar o nome e marca UNIMED.

Argumenta ser titular dos nomes de domínio <unimedfesp.com.br> e <unimedfesp.coop.br> desde 2008 e 2013, respectivamente.

A Reclamante fundamenta a má-fé no art. 2.2 “d” e no art. 3º parágrafo único “d” do Regulamento CASD-ND, afirmando que o nome de domínio poderia induzir o consumidor a acreditar se tratar de um site oficial da Reclamante e mesmo após notificado, o Reclamado continuou a utilizar o nome de domínio ora sob disputa.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado não apresentou Resposta ou qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento do nome de domínio, e teve sua revelia decretada, nos termos do artigo 8 do Regulamento da CASD-ND.

**II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

**1. Fundamentação**

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, não há necessidade de solicitar informações ou documentos adicionais, nos termos do artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, 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 à 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 o Regulamento aceita, 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.

**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.**

O nome de domínio ora sob análise é reprodução com acréscimo dos nomes de domínio registrados pela Reclamante.

Ainda, importante destacar que o nome de domínio ora sob disputa também reproduz com acréscimo o nome empresarial da Reclamante.

O acréscimo da expressão “convenio” ao nome de Domínio não é capaz de diferencia-lo dos nomes de domínio da Reclamante, pelo contrário, causa confusão no mercado, já que a Reclamante atua nesse mesmo segmento.

Sendo assim, não há qualquer dúvida sobre a anterioridade dos registros realizados pela Reclamante, aplicando-se à essa disputa o artigo 3º “c” do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.1, “c” do Regulamento CASD-ND.

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

A semelhança entre o nome de domínio sob disputa e os domínios registrados pela Reclamante e também entre o nome de domínio sob disputa e o Nome Empresarial da Reclamante, como afirmado anteriormente, mostra-se passível de confusão.

Assim, o acréscimo do termo “convenio” não afasta a colidência entre os signos.

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

O Regulamento SACI-Adm prevê que o Reclamado poderá trazer, em sua defesa, elementos que apontem “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa”, na forma do art. 11º, c, do Regulamento SACI-Adm.

O Nome de Domínio sob disputa foi registrado pelo Reclamado em 02 de novembro de 2015, admitindo a aplicação do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

Embora tenha sido assegurado ao Reclamado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND, seguiu o procedimento à sua revelia.

Logo, em conformidade com o estabelecido no art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, diante da falta de provas que coadunem em sentido contrário, forçoso concluir que o Reclamado não reúne direitos e/ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

**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.**

Os Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND preveem, em seus artigos 3º e 2.2, respectivamente, que ao Reclamante recairá o ônus de demonstrar que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé. O parágrafo único do artigo 3º e o 2.2 de tais Regulamentos dispõem, ainda, acerca de circunstâncias que, dentre outras, podem constituir indícios de má-fé na utilização do nome de domínio impugnado.

Em sua Reclamação, a Reclamante fundamenta a má-fé no art. 2.2 “d” e no art. 3º Parágrafo Único “d” do Regulamento CASD-ND, afirmando que o nome de domínio poderia induzir o consumidor a acreditar se tratar de um site oficial da Reclamante e mesmo após notificado, o Reclamado continuou a utilizar o nome de domínio ora sob disputa.

Diante dos argumentos apresentados na Reclamação, o Reclamado não poderia desconhecer os direitos anteriores da Reclamante e resta evidente a intenção do

Reclamado em utilizar o nome de domínio sob disputa com o intuito de atrair usuários da internet para seu site, aproveitando-se da boa fama e prestígio da Reclamante.

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.

Portanto, aplica-se também a essa disputa o artigo 3º, Parágrafo Único, “d” do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.2. “d” do Regulamento da CASD-ND.

## 2. Conclusão

Diante do exposto, restou demonstrado que o nome de domínio é semelhante e capaz de causar confusão com os domínios e nome empresarial da Reclamante.

Além disso, não houve qualquer comprovação da existência de quaisquer direitos ou legítimos interesses do Reclamado sobre o nome de domínio.

Por fim, restou comprovado que o Reclamado registrou e estava utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

## III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 10.9, “b”, 2.1, “c” e 2.2 “d” do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <conveniounimedfsp.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

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.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.



Ricardo Vieira de Mello  
Especialista