

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

UNIMED DO BRASIL – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS X CLASSI
CORRETORA DE SEGUROS LTDA

PROCEDIMENTO N° ND202211

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

UNIMED DO BRASIL – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 48.090.146/0001-00, sediada em São Paulo – SP é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

CLASSI CORRETORA DE SEGUROS LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 17.081.999/0001-43, sediada em Brasília/DF é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13/07/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 28 de março de 2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND (“**Secretaria Executiva**”) enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subseqüente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, 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 <unimedsaude.bsb.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 30 de março de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <unimedsaude.bsb.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.

Em 04 de abril de 2022, 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.

Em 11 de abril de 2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 27 de abril de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, 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 frustradas de contato com a Reclamada. Em decorrência da ausência de manifestação, o Nome de Domínio foi efetivamente congelado.

Em 16 de maio de 2022, 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 24 de maio de 2022, 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.

Em 20 de junho de 2022, o Especialista solicitou a lista pormenorizada dos nomes de domínio sob titularidade da Reclamada, à Secretaria Executiva, que remeteu o requerimento ao NIC.br.

Na mesma data, o NIC.br disponibilizou a lista pormenorizada dos nomes de domínio sob titularidade da Reclamada, para análise do Especialista.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega possuir diversos registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para a marca UNIMED, sendo inclusive reconhecida pelo órgão como marca de alto renome, adquirindo, portanto, proteção em todos os segmentos, em âmbito nacional.

Objetivando a salvaguarda de sua propriedade intelectual, a Reclamante procedeu com todas as diligências necessárias para o registro da marca, desde 1976, nas formas nominativa, figurativa e mista.

Afirma a Reclamante ter tomado ciência do uso indevido do domínio <unimedsaude.bsb.br> pela Reclamada, ensejando a possibilidade de confusão por parte do público consumidor, considerando que o nome de domínio é idêntico às marcas registradas e também ao nome empresarial da Reclamante e suas diversas empresas cooperadas.

Aduz que a utilização indevida do Nome de Domínio constitui contrafação de marca notoriamente conhecida, violando frontalmente os artigos 189, inciso I, 125 e 196, todos da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

A Reclamante relata diversas tentativas de contato com a Reclamada, inclusive por meio de envio de notificação extrajudicial, que restaram frustradas, motivo pelo qual optou pela instauração do presente procedimento especial.

Por fim, a Reclamante pugnou pelo cancelamento do domínio <unimedsaude.bsb.br> ao final deste procedimento.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta ou manifestação extemporânea, ficando configurada a revelia, conforme comunicação enviada pela Secretaria Executiva em 27 de abril de 2022.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Primeiramente cumpre informar que a revelia da Reclamada não influenciou o julgamento do mérito desta Reclamação, a qual foi apreciada e decidida com base nos fatos e provas apresentados, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND e do artigo 13º, §5º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – SACI-Adm (“**Regulamento SACI-Adm**”).

O Regulamento SACI-Adm estabelece que:

“Art. 3º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio 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, 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 (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; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

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.”.

Além disso, o Regulamento CASD-ND dispõe o seguinte:

“2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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) 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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 mérito desta Reclamação, verifica-se que:

- a) O Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada em 13 de julho de 2017;
- b) A Reclamante é titular de diversos registros de marcas nominativas, figurativas e mistas contendo a expressão “unimed”, tendo sido a primeira depositada em 1976 e concedida em 1983;

- c) A marca UNIMED, registrada pela Reclamante, foi reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI como marca de alto renome, adquirindo proteção especial em todos os segmentos, em âmbito nacional;
- d) O legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio foi comprovado nos autos desse procedimento, conforme preceituam o artigo 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND;
- e) A Reclamada registrou junto ao Registro.br nomes de domínio que se utilizam de marcas notoriamente conhecidas, como <amildentalonline.bsb.br>, <unimed.bsb.br> e <portalsegurosunimed.com.br>, além do nome de domínio ora discutido.

A despeito da Reclamante não ter indicado expressamente nenhuma das hipóteses previstas no Regulamento SACI-Adm ou no Regulamento CASD-ND, constatou-se que o Nome de Domínio utiliza integralmente a marca da Reclamante, registrada anteriormente por esta perante o INPI, configurando assim a hipótese prevista na alínea (a) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de duas decisões desta CASD-ND acerca dos nomes de domínio <olxbrasil.com.br> e <sistemacoc.com.br>, proferidas, respectivamente, nos procedimentos ND201828 e ND201934:

*"Nome de Domínio. Violação a marcas e nome de domínio anteriores. Má-fé caracterizada. Impossibilidade de a Reclamada desconhecer as atividades das Reclamantes dada a sua propagação e impacto na internet. Alegação da Reclamada de utilização da abreviação de termo carece de base jurídica. **Intenção de induzir consumidor a erro e desviar clientela.** Redirecionamento do nome de domínio para o sítio explorando atividade idêntica à das Reclamantes. **Conduta parasitária e de aproveitamento da fama e prestígio das Reclamantes.** (...) Aplicação do item 2.1, alíneas 'a' e 'c'; item 2.2, alíneas 'a' e 'd' do Regulamento CASD-ND." (grifos do Especialista)*

*"Violação a marcas anteriores. Confusão com nome de domínio anterior. Má-fé caracterizada. **Conduta parasitária e de aproveitamento da fama e prestígio da Reclamante.** Associação indevida com marca da Reclamante para atrair internautas. **Utilização de marca sem devida autorização que cria situação de provável confusão.** Afastada a alegação de que a Reclamada teria registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da*

Reclamante. Vedação do parágrafo único do artigo 1º da resolução 2008/008 do cgi.br e da cláusula 4ª do contrato para registro de nome de domínio. Aplicação do item 2.1, alínea ‘a’; item 2.2, alínea ‘d’ do Regulamento CASD-ND.” (grifos do Especialista).

Ademais, com relação à má-fé, é facilmente constatável que o registro do Nome de Domínio pela Reclamada buscou associá-lo indevidamente com a marca da Reclamante para valer-se de sua notoriedade para atrair internautas. Assim, a utilização da marca pela Reclamada sem a devida autorização da Reclamante, sem dúvida, cria situação de provável confusão, razão pela qual caracterizada a hipótese prevista na alínea (d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

No mais, após a disponibilização da lista de nomes de domínio registrados sob titularidade da Reclamada (mais de 60 registros), outros nomes de domínios envolvendo marcas notoriamente conhecidas foram identificados, como <amildentalonline.bsb.br> e outros domínios envolvendo a Reclamante, como <unimed.bsb.br> e <portalsegurosunimed.com.br>.

A jurisprudência da CASD-ND é elucidativa em relação à situação aqui relatada:

ND201528:

“Ementa: Nome de domínio que reproduz marca, nome empresarial e nome de domínio de titularidade do Reclamante. Verificado indício de má-fé do Reclamado, que possui outros domínios similares a marcas de terceiros. Determinada a transferência do nome de domínio em favor do Reclamante. Aplicação dos artigos 2.1. ‘c’, ‘d’ e 10.9 do Regulamento da CASD-ND.”

Nesse sentido, considerando não se tratar de caso isolado, evidenciam-se indícios de má-fé por parte da Reclamada, que acaba por revelar, além do interesse em se utilizar de marcas notoriamente conhecidas para obter acessos e atrair internauta, o intuito de confundir prováveis consumidores sobre a proveniência dos serviços.

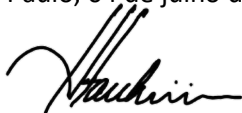
Além do exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e com fundamento no disposto na alínea (a) do caput e alínea (d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondente às hipóteses previstas no artigo 2.1, alínea (a) e artigo 2.2, alínea (d) do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe esta Reclamação e determina que o Nome de Domínio seja cancelado, conforme determina o disposto no artigo 1º, §1º e artigo 22º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND.

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.

São Paulo, 04 de julho de 2022.



Fernando Farano Stacchini
Especialista