

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

ORTOBOM MARCAS E LICENCIAMENTOS LTDA. X A.I.M.

PROCEDIMENTO Nº ND202251

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Ortobom Marcas e Licenciamentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 38.179.116/0001-02, com endereço em São Paulo – SP, que outorga poderes aos advogados que a representam, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

A.I.M., inscrito no CPF/MF sob o nº 747.***.***-20, com endereço eletrônico cadastrado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em **22/07/2015** junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 29/09/2022, 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.



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 <ortobomfranchising.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 29/09/2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <ortobomfranchising.com.br>, e esclarecendo que referido domínio encontra-se inserido no Procedimento SACI-Adm, bem como impossibilitado de ser transferido a terceiro.

Em 04/10/2022, a Secretaria Executiva informou à Reclamante a existência de duas irregularidades formais que necessitavam ser sanadas para continuidade do procedimento, nos termos do artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND, sem prejuízo de eventual análise posterior a ser feita pelo Especialista a ser designado.

Em 04/10/2022, a Reclamante, em atendimento às solicitações acima, informou que opta por apenas 1 (um) Especialista para resolução da matéria; e declara a inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio <ortobomfranchising.com.br>.

Em 11/10/2022, a Secretaria Executiva informou à Reclamante que daria início ao procedimento, ressalvando que a caberia ao Especialista designado a análise de mérito, incluindo os requisitos formais.

Em 11/10/2022, 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 28/10/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 01/11/2022, 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 tentativas sem sucesso de contato com o Reclamado por meio do e-mail, tendo, portanto, nos termos do artigo 13º, do

Regulamento SACI-Adm, procedido ao congelamento do nome de domínio <ortobomfranchising.com.br>.

Em 11/11/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista abaixo subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

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

A Reclamante é uma rede de franquias de colchões e titular da marca nominativa "ORTOBOM" (registro nº 811873382, classe nacional 20.15: *Colchões, travesseiros e almofadas em geral*, depositada em 28/01/1985, concedida em 22/09/1987, com vigência até 22/09/2027). Registro esse que, em decisão publicada em agosto de 2019, foi reconhecido como de alto renome, em virtude da comprovação de suficiente grau de exclusividade e distintividade da marca ORTOBOM.

Também é titular de outros registros de marca ORTOBOM em diversas outras classes, bem como dos seguintes nomes de domínio: <franquiasortobom.com.br>, registrado em 17/06/2012; <ortobom.com.br>, registrado em 29/10/1996.

Mencione que o domínio <franquiasortobom.com.br> de sua titularidade redireciona automaticamente o usuário para o seu site oficial <ortobom.com.br>, como forma de evitar que terceiros se utilizem da sua marca de alto renome para criar confusão, associação indevida, prejuízos à sua imagem ou até mesmo que registrem um nome de domínio com o fim de impedir que a Reclamante o utilize.

Alega que tonou conhecimento do registro do nome de domínio <ortobomfranchising.com.br>, realizado pelo Reclamado que reproduz sua marca de alto renome "ORTOBOM", embora o Reclamado "não utilize a página".

Junta ao procedimento Notificação Extrajudicial enviada ao Reclamado por mensagem eletrônica em 20/04/2022 (para os endereços eletrônicos fornecidos ao Registro.br) para que cessasse imediatamente o uso do domínio <ortobomfranchising.com.br>, vez que o público poderia ser induzido à confusão, erro ou dúvida.

Na ausência de manifestação do Reclamado, a Reclamante assinala que não teria restado outra alternativa senão a instauração do presente procedimento para recuperar a legítima utilização de sua marca no nome de domínio em disputa.

Segundo a Reclamante, o indício de má-fé na utilização do nome de domínio <ortobomfranchising.com.br> pelo Reclamado encontra respaldo no fato de a Reclamante estar impedida de registrar o domínio com a sua marca, contendo o termo “franchising” – uma das suas principais atividades, ao mesmo tempo em que corre o risco, a todo tempo, de ter a sua atividade comercial prejudicada caso o Reclamado ative o uso do domínio que se utiliza da sua renomada marca ORTOBOM.

E mais, destaca que o fato de o Reclamado não estar se utilizando do nome de domínio em tela revela a inexistência de motivos que pudessem legitimá-lo a utilizá-lo, bem como o fato de não ter respondido a notificação extrajudicial enviada pela Reclamante revela o seu desinteresse em resolver a questão. Cita, neste sentido, os precedentes ND-202081 e ND-202154.

Assim, conclui que não há legítimo interesse por parte do Reclamado no registro do nome de domínio em disputa e que sua má-fé está caracterizada pela não utilização do domínio – impedindo que a Reclamante o faça, destacando que o Reclamado não poderia desconhecer a marca ORTOBOM, tamanha a sua fama em âmbito nacional.

Pelo exposto, nos termos do item 10.9, alínea (b), do Regulamento CASD-ND, requer a transferência do registro do domínio <ortobomfranchising.com.br> para a Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado é pessoa física. Os dados disponíveis são seu CPF e endereços eletrônicos, que alude a marca objeto da presente disputa.

Tendo em vista o transcurso *in albis* do prazo para apresentação de Reposta pelo Reclamado, tramita esta Reclamação à sua revelia, sem qualquer manifestação deste, ainda que extemporânea, mesmo após o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio.



II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no art. 13º, § 5º do Regulamento do SACI-Adm e art. 8.4 do Regulamento CASD-ND, a presente decisão está fundamentada nos fatos e nas provas apresentadas neste Procedimento, e não na Revelia do Reclamado.

E mais, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de informações e documentos adicionais, estando municiada de elementos suficientes a permitir a decisão de mérito do presente conflito.

Quanto ao mérito, o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, dispõem que a Reclamante deve:

(a) comprovar a identidade e/ou a semelhança entre o nome de domínio em disputa e o direito anterior que sustenta seu pedido (depósito ou registro de marca no Brasil; marca notoriamente conhecida ainda não depositada ou registrada no Brasil; 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) suficiente para criar confusão entre os sinais; e

(b) expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos.

- a. **Do Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio e Da Reprodução, com acréscimo irrelevante, pelo Nome de Domínio de sinal distintivo anterior suficiente para criar confusão, conforme previsto no art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, e no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, respectivamente.**

No caso em tela, em relação ao primeiro requisito, verifico que a Reclamante logrou êxito em comprovar seu legítimo interesse em relação ao nome de domínio <ortobomfranchising.com.br>, objeto da disputa, por ser titular no Brasil de diversos registros de marca "ORTOBOM, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que se encontram em vigor, para identificar produtos como colchões, travesseiros e almofadas em geral (classe 20.15, Processo nº: 811873382) e serviços de comercialização, importação e exportação, distribuição e representação (classe 35, Processo nº: 820612251).



Demonstrou ainda que a marca ORTOBOM, objeto do registro nº 811873382, foi reconhecido como de alto renome, em decisão publicada em agosto de 2019.

Também restou demonstrado que a Reclamante é titular dos nomes de domínio: <ortobom.com.br>, registrado em 29/10/1996; e <franquiasortobom.com.br>, registrado em 17/06/2012.

No mais, o nome de domínio <ortobomfranchising.com.br> em disputa reproduz a marca de alto renome "ORTOBOM", registrada junto ao INPI, e o termo "franchising", principal atividade desenvolvida pela Reclamante, sendo possível a possibilidade de o referido nome de domínio criar confusão ou associação indevida com o sinal anterior "ORTOBOM", dando a impressão de se tratar do endereço eletrônico "oficial" relacionado aos produtos da Reclamante, o que não procede.

Assim, entendo cumprido o requisito do artigo 3º caput, alínea 'a', do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1., alínea 'a', do Regulamento da CASD-ND.

b. Nome de Domínio registrado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Em relação ao segundo requisito, relativo à má-fé no registro ou na sua utilização pelo Reclamado, de modo a causar prejuízos à Reclamante, os referidos Regulamentos trazem em seu artigo 3º., parágrafo único, alíneas 'a' a 'd' ("SACI-Adm") e artigo 2.2, alíneas 'a' a 'd' ("CASD-ND") as seguintes hipóteses não exaustivas de caracterização de indícios de má-fé:

- 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.



Tais hipóteses de indícios de má-fé previstas em ambos os Regulamentos, como dito, não são exaustivas, constituindo meros exemplos, conforme evidencia a expressão “dentre outras que poderão existir”. Neste sentido, as seguintes decisões desta CASD-ND: ND201317; ND20175 e ND20173.

No presente caso, sendo revel, o Reclamado deixou de apresentar, na forma do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, seus eventuais direitos e interesses legítimos sobre o Nome de Domínio em disputa.

No entanto, ressalto que não é a revelia a razão de decidir, conforme será exposto a seguir.

Em busca realizada junto ao Banco de Dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, essa Especialista não localizou processos de registro de marca em nome do Reclamado, seja pelo nome, seja pela sua inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal.

Esta Especialista destaca que, em pesquisas realizadas na Internet¹, teve conhecimento acerca da existência de 6 (seis) processos, na Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em que o Reclamado é parte (ativos e arquivados), sendo 3 (três) Execuções em que ele é Executado; 1 (uma) Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em que ele é Réu; 1 (um) Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de que é Réu juntamente com as empresas “Consultório legal”, “MARCENARIA UMUARAMA LTDA.”, “MODULARE MÓVEIS PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS” e, finalmente, 1 (um) procedimento no Juizado Especial Cível, arquivado, em que é Autor.

Observa-se que entre os endereços eletrônicos do Reclamado constante dos dados fornecidos pelo Registro.br, constam os domínios <consultoriolegal.com.br> (“Modulare Projeto e Móveis para Consultório”) e <saludigital.com.br> (“Super Comercio para Saúde LTDA”).

No primeiro domínio², consta que são “desde 2007 através de consultorias, palestras, e-books e cursos como transformar consultórios odontológicos em empresas de sucesso”, constando que seu “fundador” é o Reclamado. O contato fornecido é <*****@consultoriolegal.com.br>, o mesmo fornecido no registro do nome de domínio em disputa. No segundo domínio³, consta que são “especialistas em marketing”. Ambos apontam para endereços na cidade de Curitiba/PR.

¹ https://consulta.tjpr.jus.br/projudi_consulta/

² <https://consultoriolegal.com.br/#>

³ https://saludigital.com.br/?page_id=397



Há registro ainda no domínio do Conselho Regional de Odontologia do Paraná⁴, com sede em Curitiba/PR, de palestra ministrada em 2019 pelo Reclamado sobre “Marketing Digital na Odontologia”, constando que ele é formado em Administração de Empresas e que atua como consultor na área de Gestão e Marketing para consultórios de odontologia.

Esta Especialista também requereu à Secretaria Executiva que solicitasse ao NIC.br a lista de nomes de domínio registrados em nome do Reclamado como forma de subsidiar a aferição de eventual conduta irregular ou má-fé, nos termos do artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm.

Ao analisar referida documentação, respeitada a sua confidencialidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esta Especialista teve conhecimento da existência de diversos Nomes de Domínio registrados pelo Reclamado relacionados à área de odontologia, em especial serviços de mentoria e empreendedorismo ligados à área em questão.

A hipótese do nome de domínio em disputa estar relacionado à palavra “ortodontia”, uma especialidade odontológica, não se confirma quer pela ausência de manifestação por parte do Reclamado; quer pela ausência de uso do domínio em questão pelo Reclamado; quer pelo fato de que quando do registro do nome de domínio em 2015 a marca ORTOBOM da Reclamante - que “surgiu da junção da palavra ortopedia (ramo da medicina que cuida da anatomia humana) e da palavra bom”⁵ – já gozava de reconhecimento pelo público brasileiro em geral⁶ e operava em sistema de franquias⁷.

Pelo exposto, não vislumbra esta Especialista direito e legítimo interesse do Reclamado sobre o nome de domínio <ortobomfranchising.com.br> e conclui que há indícios de que o nome de domínio <ortobomfranchising.com.br> foi registrado de má-fé, visando impedir que a Reclamante, titular da marca “ORTOBOM” o utilize como um nome do domínio correspondente, hipótese prevista nas alíneas ‘b’ do artigo 3º., parágrafo único (“SACI-Adm”) e do artigo 2.2 (“CASD-ND”).

Por fim, 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

⁴ <https://www.cropr.org.br/index.php/palestras/detalhes/campo-mourao-marketing-digital-na-odontologia-projeto-novos-caminhos/51#.Y4-KMnbMLrd>

⁵ <https://www.ortobom.com.br/institucional/sobre-a-ortobom>

⁶ <https://www.ortobom.com.br/premios>

⁷ <https://www.suafranquia.com/noticias/negocios-e-servicos/2009/08/ortobom-cria-o-sistema-de-franquia-osf-para-atender-seus-franqueados/>

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.

Pelo exposto acima, conclui-se que caracterizada a má-fé no registro e na utilização do nome de domínio pela Reclamado, de modo a causar prejuízos à Reclamante, nos termos da alínea ‘b’ do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2, do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, e 10.9, ‘b’, do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <ortobomfranchising.com.br> seja transferido à Reclamante, ORTOBOM MARCAS E LICENCIAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 38.179.116/0001-02, ou à pessoa que ela indicar, conforme artigo 4.3 do Regulamento CASD-ND.

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

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.


MARIA FERNANDA ALVES PALLEROSI
Especialista