

**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)**

HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA X E PROPAGANDA E MARKETING LTDA

PROCEDIMENTO N° ND202057

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 03.587.266/0001-70, com sede na Rodovia Transpantaneira S/A, Km 145, Zona Rural, Poconé, Estado do Mato Grosso, Brasil, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

E PROPAGANDA E MARKETING LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.918.637/0001-88, com sede na Rua Presidente Marques, nº 885, bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil, a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 03 de julho de 2013 no Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 28 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) enviou comunicado de ativação da disputa à Reclamante.

No dia 31 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva confirmou à Reclamante o recebimento da Reclamação, e informou do subsequente exame dos requisitos formais.

Também em 31 de agosto de 2020 a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio <pousadaportojofre.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, bem como os dados cadastrais do titular, incluindo respectivas anotações decorrentes da atualização cadastral promovida pelo titular.

No próprio dia 31 de agosto de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio <pousadaportojofre.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.

Em 08 de setembro de 2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto no item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

No dia 10 de setembro de 2020 a Reclamante corrigiu as irregularidades apresentadas pela Secretaria Executiva, que em 15 de setembro de 2020 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 15 de setembro de 2020, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (**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 01 de outubro de 2020 a Secretaria Executiva comunicou às Partes a configuração da revelia da Reclamada, informando-as das consequências da não apresentação de Resposta. No mesmo dia, 01 de outubro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou 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 que procedeu diversas tentativas de contato com a Reclamada, tanto via e-mail quanto por telefone, sem sucesso. O NIC.br, na mesma oportunidade, informou então o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio.

Em 13 de outubro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, Karin Klempff Franco, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade no dia 09 de outubro de 2020.

Em 20 de outubro de 2020, 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.

Em 6 de novembro de 2020, de forma a complementar o dossiê, a Secretaria Executiva encaminhou à Especialista comunicado do NIC.br informando o recebimento de ofício judicial determinando o descongelamento do Nome de Domínio, expedido pelo MM^o Juiz da 3^a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que:

- (i) A empresa Reclamada não está mais ativa na Receita Federal, não estando apta ao exercício das atividades de comércio/serviços;
- (ii) Houve caso de consumidor reclamando no PROCON de Balneário Camboriú e, até mesmo, reclamação trabalhista endereçada incorretamente à Reclamante quando, de fato, era para a ora Reclamada;
- (iii) É referência nacional para o tipo de turismo relacionado à pesca e contemplação da natureza.
- (iv) Pela qualidade e excelência dos seus serviços, a empresa Reclamante alcançou notoriedade nacional e até mesmo internacional, recebendo turistas de várias partes do mundo;

(v) Providenciou o registro de suas marcas no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo legítima titular dos seguintes registros de marcas, quais sejam: 911380671 PORTO JOFRE, 911412832 HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE, 906523621 HOTEL PANTANAL NORTE, 906451124 (figurativa) e 917864395 (figurativa).

(vi) É evidente que o Nome de Domínio não pode pertencer à Reclamada e sim à Reclamante, esta última detentora da marca devidamente registrada no INPI com especificação idêntica aos serviços oferecidos no site em questão (serviços de acomodação temporária, hotel, camping, pousada e similares);

(vii) Figura como autora no processo judicial de nº 1006260-09.2019.8.11.0041, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ação inicialmente distribuída contra a ora Reclamada e a empresa L.A. Rondon. A ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais agora prossegue só contra a segunda, eis que a Reclamante optou por desistir da 1ª pela inatividade da empresa, o que dificultaria a citação;

(viii) Apesar da ação já tramitar há mais de um ano, ainda não foi possível citar a parte requerida, a L.A. Rondon, por conta do escritório inexistente no endereço de seu contrato social e da dificuldade de cumprimento de citação na zona rural.

A Reclamante, por fim, requer a transferência do Nome de Domínio nos termos do artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou Resposta, restando caracterizada sua revelia em 01 de outubro de 2020, conforme item 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De início, não obstante ter sido configurada a revelia da Reclamada e sua ciência inequívoca, a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no Procedimento.

1.a. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio

A Reclamante é titular das seguintes marcas registradas no INPI: 911380671 PORTO

JOFRE, 911412832 HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE, 906523621 HOTEL PANTANAL NORTE, 906451124 (figurativa) e 917864395 (figurativa).

Sendo titular de tais registros para assinalar, com exceção da marca 917864395 (figurativa), serviços na classe internacional 43, quais sejam serviços de reserva de acomodações, camping, aluguel de acomodações e serviços de hotel. A Reclamante possui direito de uso exclusivo de referidas marcas em todo o território nacional, além de o direito de zelar pela sua integralidade material e reputação, conforme os artigos 129 e 130, III da Lei da Propriedade Industrial.

Ainda, a Reclamante possui em seu nome empresarial os termos "PORTO JOFRE" e, por pesquisas adicionais feitas pela Especialista, é titular do domínio <portojoFRE.com.br>. A Reclamante desenvolve atividade de hospedagem e hotelaria na região de Porto Jofre há 20 (vinte) anos, inclusive o conteúdo de seu website anuncia estes serviços.

Há, portanto, legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio, tendo em vista que contém expressão que reproduz suas marcas registradas, seu nome de domínio e seu nome empresarial e que exerce atividade empresarial relacionada a hospedagem e hotelaria na região de Porto Jofre.

1.b. Nome de Domínio 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.

Conforme o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, e respectivo artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízo à Reclamante, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos a seguir, em relação ao Nome de Domínio objeto do procedimento:

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, cumulada 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 o patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

O Nome de Domínio é suscetível de criar confusão com as marcas registradas no Brasil pela Reclamante nos termos do Art. 3º a. No caso do Nome de Domínio <pousadaportojofre.com.br>, há fiel reprodução de referidas marcas registradas, com destaque aos registros 911380671 PORTO JOFRE e 911412832 HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE (<pousadaportojofre.com.br>), diferenciando-se apenas na utilização da expressão “POUSADA”, que não é capaz de distanciar o Nome de Domínio e as marcas por remeter, claramente, a serviço idêntico ao da Reclamante, de hospedagem (“POUSADA” x “HOTEL”). Além disso, há reprodução integral, pelo Nome de Domínio sob disputa, do nome de domínio registrado pela Reclamante 15 (quinze) anos antes <portojofre.com.br>.

O Nome de Domínio também é similar o suficiente para causar confusão com o nome empresarial da Reclamante, Hotel Porto Jofre Pantanal Norte Ltda., nos termos do Art. 3º c supra citado, diferenciando-se desse apenas pela utilização da expressão “POUSADA”, que não é capaz de distanciar o Nome de Domínio do nome empresarial da Reclamante, por remeter, claramente, a serviço idêntico, o de hospedagem (“POUSADA” x “HOTEL”).

Assim, restam claramente configuradas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

1.c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 11º, “c”, estabelece que na defesa da Reclamada deverão constar todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, a Reclamada não apresentou Resposta nos autos deste Procedimento, sendo determinada sua revelia. Isto não causa surpresa, já que a Reclamada é empresa que não está mais ativa na Receita Federal desde 17/04/2018, conforme cópia do documento de CNPJ/MF apresentado pela Reclamante. Conforme informação da própria Reclamante, a

empresa L.A. Rondon é responsável pelos serviços oferecidos no sítio vinculado ao domínio. Esta Especialista notou também que o Nome de Domínio é válido até 03/07/2028.

Cabe ressaltar que a Especialista teve acesso a *print screen* realizado pela Secretaria da CASD-ND, datada de 04 de setembro de 2020, no qual fica claro que o Nome de Domínio divulga serviços no ramo de hospedagem sob o nome POUSADA PORTO JOFRE.

Além disso, em pesquisas feitas por essa Especialista, fica claro que o termo “Porto Jofre” é uma localidade no município de Poconé, estado do Mato Grosso, onde termina a estrada Transpantaneira.

Essas informações, conforme já esclarecido, não foram apresentadas pela Reclamada, que foi revel do presente procedimento.

Dado o fato de que o legítimo interesse da Reclamada se trata de matéria de defesa e esta quedou-se inerte após intimação regular.

Não é possível que a Especialista conclua pela existência de legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio em disputa por parte da Reclamada.

1.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.

Não obstante o enquadramento da conduta da Reclamada nas alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, é preciso que reste comprovada a má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio. O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND listam de forma exemplificativa circunstâncias que a indicam:

Art. 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:

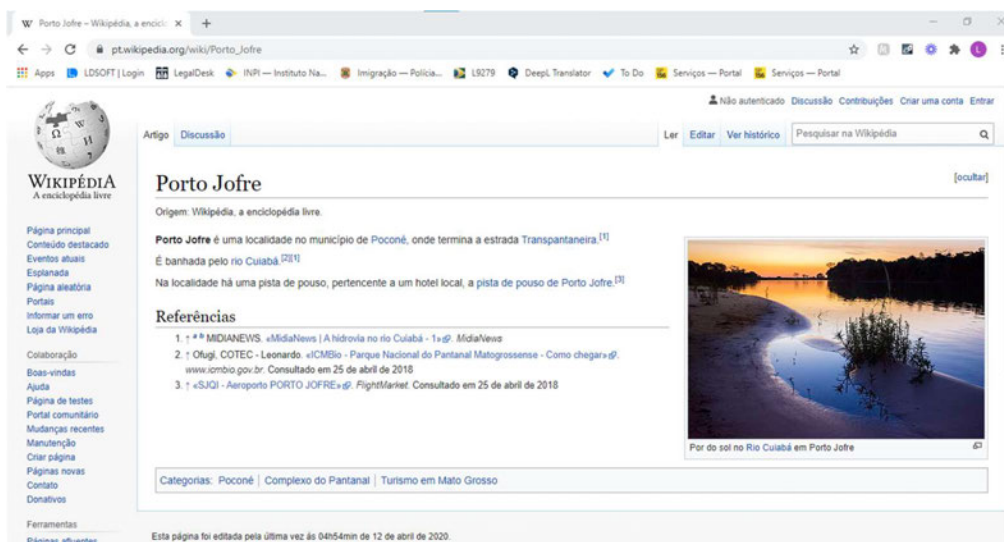
(a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou

(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.

A expressão “Porto Jofre” designa região turística do Pantanal Norte do Brasil, conforme *print screen* abaixo, onde há o desenvolvimento de atividades de turismo – incluindo hospedagem para pesca e apreciação da fauna local. Essa região, por óbvio, ficou conhecida por suas riquezas naturais e conseqüentemente pela exploração de serviços relacionados ao turismo ecológico em todos os seus desdobramentos, incluindo, mas não só, serviços de hospedagem.



Portanto, apesar de o Nome de Domínio ser semelhante ao nome de domínio da Reclamante, que reproduz o nome da região, <portojofre.com.br>, e da Reclamante ser titular de marcas registradas que possuem em seu conjunto marcário o nome geográfico, a Especialista não encontrou elementos suficientes para caracterização da má-fé conforme exigido pelo Regulamento SACI-Adm.

A escolha da expressão PORTO JOFRE para compor um nome de domínio que oferece serviços de hospedagem nessa exata região turística é previsível. Corrobora este entendimento o fato de a Especialista ter localizado outro nome de domínio que contém

a mesma expressão, “PORTO JOFRE”, registrado e atualmente utilizado para promover serviços de hospedagem na região, qual seja <portojofrepantanal.com.br>.

Sobre expressão de uso comum de cunho geográfico, menciono decisão do Centro de Arbitragem e Mediação da WIPO (*WIPO Arbitration and Mediation Center*) no caso no. D2001-0069 envolvendo o nome de domínio “www.brisbane.com”.¹ O painel de especialistas não encontrou sinais comprobatórios de má-fé pela parte Requerida, que registrou domínio com o nome geográfico “Brisbane”, cidade na Austrália. Vejamos:

“O Painel está ciente de que o registro de cidades ou regiões dentro de países como nomes de domínio é uma questão que tem sido muito discutida. É tratado no Relatório Interino do Segundo Processo Interno de Nomes de Domínio da OMPI, datado de 12 de abril de 2001, páginas 83-4. (...)

Entretanto, o teste de registrabilidade não é uma simples questão de descritividade. Ao contrário, é se outros comerciantes provavelmente precisarão do sinal ou algo próximo a ele para indicar seus produtos ou serviços similares. Qualquer outro comerciante de bens ou serviços similares que esteja situado em BRISBANE ou que tenha BRISBANE como tema ou forma de conteúdo de seus bens e serviços, é igualmente provável e tem o direito de usar as palavras brisbane.com sem motivo impróprio como parte de seu endereço eletrônico ao anunciar ou indicar o local de origem dos bens. A marca não tem nenhuma adaptação inerente para distinguir os produtos ou serviços dos requerentes.”

Nesse mesmo sentido a decisão proferida no procedimento D2000-0617 do Centro de Arbitragem e Mediação da WIPO (*WIPO Arbitration and Mediation Center*) que versa sobre o domínio “stmoritz.com”², cidade na Suíça:

“Vários fatos devem ser levados em consideração ao avaliar a ausência/ presença de má-fé neste assunto:

1. “St. Moritz” não é apenas a marca registrada do Reclamante, mas também o nome da cidade do Reclamante.
2. O site contém informações sobre St. Moritz e a Suíça.
3. O Reclamado ou sua empresa “afiliada” Serenade Limited registrou muitos nomes de domínio idênticos aos nomes de cidades e vinculados a sites que exibem informações sobre as referidas cidades e países em que essas cidades estão localizadas.
4. O Reclamado e sua empresa “afiliada”, Serenade Limited, desenvolveram e estão explorando uma rede de informações composta de vários sites, incluindo

¹ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0069.html>

² <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0617.html>.

sites que fornecem informações sobre cidades famosas, como o site vinculado ao Nome de Domínio. (...)

6. Com exceção de um banner da Amazon.com, todos os banners apresentados no site parecem estar relacionados a outros sites de acesso livre de propriedade do Reclamado ou de sua empresa "afiliada" Serenade Limited. Portanto, é improvável que o objetivo do Requerido fosse meramente atrair tráfego para coletar banners de propaganda ou receitas de "cliques". (...) Em consideração e pesando os fatos acima declarados, o Painel Administrativo conclui que as circunstâncias presentes não indicam que o Reclamado teria registrado e está usando o Nome de Domínio de má-fé."

De acordo com o Regulamento do SACI-Adm e o Regulamento CASD-ND, é ônus da Reclamante comprovar o registro/uso do Nome de Domínio por má-fé, o que não aconteceu no presente procedimento. Analisei o mérito com o que me foi apresentado e, considerando o caráter comum da expressão "PORTO JOFRE", não identifiquei má-fé da Reclamada.

Destaco que a Reclamante figura como autora no processo judicial de nº 1006260-09.2019.8.11.0041, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ação inicialmente distribuída contra a ora Reclamada e a empresa L.A. Rondon. Trata-se de ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais. Dada a inatividade da Reclamada, a Reclamante prossegue na ação judicial contra a segunda empresa, que é quem explora o Nome de Domínio de fato conforme informação da própria Reclamante.

Esta Especialista ressalta que este procedimento é limitado em termos de cognição pelo Regulamento do SACI-Adm e Regulamento da CASD-ND. Não cabe a ela decidir pela regularização de questões administrativas de titularidade de um nome de domínio válido e em uso.

Em referido processo judicial, após uma primeira decisão judicial que não concedeu a suspensão do uso da expressão *inaudita altera pars*, houve acolhimento ao requerimento de reconsideração para revogar a decisão que não concedeu a liminar, determinando a cessação imediata do uso das marcas registradas, bem como o congelamento do Nome de Domínio. Em sede de Agravo de Instrumento, porém, L.A. Rondon obteve efeito suspensivo. Foi emitido, então, ofício para que o Nome de Domínio fosse descongelado.

No âmbito da cognição explicitamente atribuída à Especialista pelo Regulamento do SACI-Adm e Regulamento da CASD-ND tampouco cabe a ela decidir pela procedência de uma Reclamação que alega exclusividade de uso de uma marca com prevalência sobre nome

de domínio com fundamento diverso da má-fé. Esta discussão cabe ao Poder Judiciário. Nesse sentido decisão do douto Especialista Gabriel Francisco Leonardos:³

“Ocorre que, não estando demonstrada a má-fé, não é possível decidir pela procedência de uma Reclamação sob a égide do SACI-Adm com outros fundamentos, como, por exemplo, uma pretensa exclusividade de uso de uma marca diante do uso de sinal idêntico como nome de domínio por quem utiliza tal sinal como seu patronímico, e em atividades não concorrentes às da Reclamante. Esse tipo de discussão somente é cabível diante do Poder Judiciário.”

As informações apresentadas e disponíveis não foram suficientes para levar esta Especialista ao entendimento de que a Reclamada agiu de má-fé quando do registro e uso do Nome de Domínio. Assim, não preenchidos os requisitos mencionados no artigo 3º, e parágrafo único, do SACI-Adm e art. 2.1. e 2.2., do Regulamento CASD-ND, sendo a presente Reclamação julgada improcedente.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea c do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <pousadaportojofre.com.br> seja mantido em nome da Reclamada.

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, 01 de dezembro de 2020.



Karin Klempff Franco
Especialista

³ Decisão ND201650, disponível em: <http://www.csd-abpi.org.br/materiais/decisooes/ND201650%20-%20Decis%C3%A3o.pdf>