

**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 PORTOBELLO E RESORT PORTOBELLO X JONAS GUIMARÃES FAGUNDES

PROCEDIMENTO Nº ND202079

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

HOTEL PORTOBELLO S/A, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 28.703.478/0001-05, e **RESORT PORTOBELLO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 29.821.824/0001-04, ambas localizadas em Mangaratiba, RJ, Brasil, representado por Andrea Gama Possinhas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “Reclamantes”).

JONAS GUIMARÃES FAGUNDES, inscrito no CPF/MF, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <fazendaportobello.com.br> (o “Nome de Domínio”) e foi registrado em 08/09/2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05/01/2021, 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 05/01/2021, 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 <fazendaportobello.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 05/01/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <fazendaportobello.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 08/09/2020.

Em 11/01/2021, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, 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 18/01/2021, 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 19/01/2021, 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 04/02/2021, 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 o a tentativa infrutífera de contato com o Reclamado, razão pela qual procedeu com o congelamento do Nome de Domínio em 08/02/2021.

Em 12/02/2021, 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 22/02/2021, 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. Das Reclamantes

As Reclamantes afirmam que o Nome de Domínio ora em disputa possui extrema similaridade com seus nomes empresariais, quais sejam: HOTEL PORTOBELLO SA e RESORT PORTOBELLO LTDA.

Aduzem, ainda, que o nome de domínio registrado pelo Reclamado poderia causar confusão com o nome de domínio utilizado por elas, qual seja, <portobelloresort.com.br>, registrado em 13/06/2007, o que atenderia ao artigo 2.1, alínea “c” do Regulamento da CASD-ND, e art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Informam que o Reclamado teria tido acesso ao material de divulgação de seu novo empreendimento denominado “FAZENDA PORTOBELLO” na mesma data em que foi realizado o registro do Nome de Domínio de nomenclatura idêntica, e que por essa razão, se viu obrigada a realizar o registro sob o domínio “.com”.

Alegando que o nome de domínio em questão configura reprodução desautorizada de seu nome empresarial, as Reclamantes requerem a transferência do Nome de Domínio para si, com base no artigo 4.2 (g) do Regulamento CASD-ND e no artigo 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não se manifestou na presente Reclamação e foi decretado revel, apesar de devidamente notificado e mesmo diante do congelamento do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

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.

Primeiramente, antes de se adentrar na questão de existência, ou não, de similaridade suficiente entre os nomes de domínio capaz de gerar confusão, vale se atentar à questão do registro marcário dos sinais distintivos ora em comento no órgão responsável, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



Conforme documentos trazidos pelas Reclamantes (anexo à Reclamação em fls. 69/71), a marca “FAZENDA PORTOBELLO” foi depositada no INPI sob o n. 921319460, na modalidade mista, classe NCL(11) 36.

Em pesquisa realizada por este Especialista, resta constatado que: (i) o pedido de registro n. 921319460 ainda está em trâmite e sob análise do INPI; e, (ii) não há outro pedido de registro para a marca “FAZENDA PORTOBELLO”:

[Mais opções]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]

RESULTADO DA PESQUISA (10/03/2021 às 19:26:17)
 Marca: "fazenda portobello"
 Foram encontrados **1** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
921319460	13/11/2020	 FAZENDA PORTOBELLO	 Aguardando exame de mérito	RESORT PORTOBELLO LTDA.	NCL(11) 36

Páginas de Resultados:
1

Ademais, é possível verificar que, segundo a base de dados do INPI, não houve apresentação de oposição do pedido de registro para a marca “FAZENDA PORTOBELLO”:

Nº do Processo: **921319460**

Marca: FAZENDA PORTOBELLO

Situação: Aguardando exame de mérito

Apresentação: Mista

Natureza: Produtos e/ou Serviço



Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 36	Vide Situação do Processo	Corretagem imobiliária; negócios imobiliários; serviços de a...

Classificação Internacional de Viena		
Edição	Código	Descrição
4	18.1.7	Automóveis rodoviários
4	18.3.14	Barcos e navios a motor
4	18.5.1	Aviões, helicópteros
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial
4	29.1.14	Quatro cores

Titulares	
	Nome
Titular(1):	RESORT PORTOBELLO LTDA.

Representante Legal	
	Nome
Procurador:	Gruenbaum, Possinhas & Teixeira Ltda.

Datas		
Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência ?
13/11/2020		

Petições ?							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	850200395651	13/11/2020	-	394	RESORT PORTOBELLO LTDA.		-

Publicações ?						
RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Tear	Complemento do Despacho	
2608	29/12/2020	Publicação de pedido de registro para oposição (exame formal concluído)	-	-		



Dados atualizados até 09/03/2021 - Nº da Revista: 2618

Nesse passo, tendo em vista que não houve qualquer manifestação do Reclamado nos autos do presente processo, tão pouco em momento oportuno apresentou oposição ao pedido de registro da marca em questão, há que se reconhecer que a expectativa para a concessão de registro para a referida marca em nome da Reclamante Resort Portobello



Ltda é enorme, principalmente, com o recolhimento das taxas de expedição de certificado e proteção ao primeiro decênio por parte do requerente.

Além disso, as Reclamantes são titulares dos seguintes registros para a marca PORTOBELLO:



- FRADE PORTOBELLO:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
81341089419/03/1987		 FRADE PORTOBELLO	 Registro de marca em vigor	HOTEL PORTOBELLO S/A	38 : 50

- HOTEL PORTOBELLO:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
81790944306/07/1994		 HOTEL PORTOBELLO	 Registro de marca em vigor	HOTEL PORTOBELLO S/A	38 : 50

- HOTEL PORTOBELLO RESORT & SAFARI:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
82220784224/11/1999		 HOTEL PORTOBELLO RESORT & SAFARI	 Registro de marca em vigor	HOTEL PORTOBELLO S/A	38 : 30

Deste modo, não há dúvidas quanto à anterioridade de registro da expressão “PORTOBELLO”, o que é capaz de gerar confusão com relação ao Nome de Domínio em disputa, como dispõe a alínea (a), artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, assim como a alínea “a” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

No que tange à análise comparativa ou mesmo sucessiva entre a marca e título de estabelecimento “FAZENDA PORTOBELLO” e o Nome de Domínio em disputa, é certo que são idênticos. Ademais, há inegável similaridade entre o aludido Nome de Domínio e o nome empresarial das Reclamantes.

Desta forma, a possibilidade de confusão resta patente, nos termos do que dispõe a alínea “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.1 (c) do Regulamento CASD-ND.

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

As Reclamantes conseguiram comprovar seu legítimo interesse na instauração do presente Procedimento Especial, a respeito do Nome de Domínio ora em disputa, uma vez que restou comprovada a titularidade do pedido de registro de marca de nome idêntico no INPI, o que foi comprovado através de documentação acostada aos autos.

Ademais, as Reclamantes comprovaram serem titulares de diversas marcas com o elemento nominativo PORTOBELLO, além de possuírem nome empresarial semelhante ao Nome de Domínio ora em disputa.

Portanto, a possível violação dos direitos sobre a marca e nome empresarial demonstram o legítimo interesse das Reclamantes, em respeito ao disposto no artigo 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Em função de sua revelia, o Reclamado não apresentou qualquer fato ou prova capaz de justificar seus direitos ou interesses legítimos quanto ao Nome de Domínio.

Ademais, não foi encontrado na base de dados do INPI qualquer pedido ou registro de marca que justificasse o seu interesse no Nome de Domínio em questão.

Desta feita, cabe ressaltar o que disposto nos artigos 1º e 5º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que despreze a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:

I. O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;

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.

As Reclamantes alegam, ainda, que a o registro do Nome de Domínio se deu exatamente na mesma data em que foi realizado o lançamento do empreendimento de nome “FAZENDA PORTOBELLO”.

Afirmam, também, que o Reclamado seria corretor imobiliário da empresa Lopes, e que, na mesma data do lançamento do empreendimento e do registro do Nome de Domínio, teria sido realizada reunião entre a empresa imobiliária e a empresa Laxmi Mais Comunicação, agência especializada no mercado imobiliário, com a intenção de apresentar aos corretores a proposta, na qual teria sido apresentado material publicitário a respeito. No entanto, o *print screen* de aplicativo de mensagens acostado aos autos pelas Reclamantes às fls. 4, demonstra apenas uma mensagem com o Sr. Roberto, da empresa Laxmi, no qual informa que o registro do Nome de Domínio foi na mesma data da apresentação feita por ele à empresa Lopes.

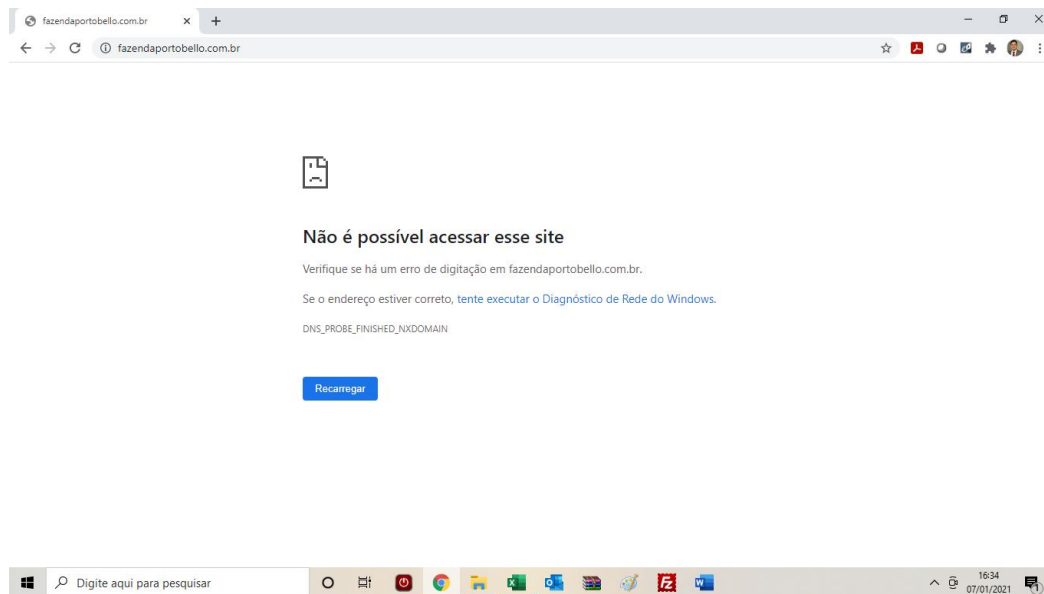
Desta forma, não é possível concluir que o Reclamado esteve presente nas referidas reuniões. Entretanto, de todo modo, a linha temporal dos fatos não é benéfica ao Reclamado, que realizou o registro do Nome de Domínio pouco tempo após o lançamento do referido empreendimento.

Cabe destacar, portanto, que há o enquadramento da presente lide no que dispõe a alínea (c) do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm uma vez que o Nome de Domínio é, de fato, idêntico ao estabelecimento que as Reclamantes comprovaram estarem lançando, além de possuir alta similaridade com as demais marcas de sua titularidade, também com o elemento nominativo PORTOBELLO e com os nomes comerciais das Reclamantes.

Desta forma, tendo em vista que o registro do Nome de Domínio foi realizado pelo Reclamado em 08/09/2020, resta demonstrada clara intenção do Reclamado em se apropriar do Nome de Domínio <fazendaportobello.com.br> para impedir a utilização por parte das Reclamantes ao perceber que estas ainda não haviam realizado o registro, o

que claramente demonstra a má-fé do Reclamado em conformidade com o que dispõe a alínea (b) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Ainda, importante ressaltar que o Reclamado não está se utilizando do referido Nome de Domínio para qualquer fim, como é possível verificar no *print* abaixo, feito em 07/01/2021:



Trata-se, claramente, de caracterização de posse passiva (*passive holding*, em inglês) do Nome de Domínio. Ou seja, o Nome de Domínio não só não está em uso, como o Reclamado também não demonstrou qualquer interesse em utilizá-lo para fins diferentes do ramo de atividade das Reclamantes.

Sobre o assunto, interessante destacar o entendimento do Apanhado de Jurisprudência do Centro de Arbitragem e Mediação da OMP¹, abaixo transcrito em tradução livre:

3.3 A “posse passiva” ou a não exploração de um nome de domínio pode ser suficiente para a caracterização de má-fé?

Desde o início da UDRP, os especialistas vêm concluindo que a não-utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou “em breve”) não impediria a caracterização de má-fé sob a doutrina da posse passiva.

¹ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>

Embora os especialistas analisem a totalidade das circunstâncias em cada caso, alguns fatores que precisam ser considerados na aplicação da doutrina de posse passiva são: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca do Reclamante, **(ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso real ou boa-fé**, (iii) o Reclamado oculte sua identidade ou use falsos dados de contatos (em violação ao contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso em boa-fé que possa ser dado ao nome de domínio”

Sobre o assunto, interessante ressaltar jurisprudência desta CASD-ND que dispõe a respeito:

VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. REVELIA E CONGELAMENTO DO DOME DE DOMÍNIO. IDENTIDADE SUFICIENTE E PASSÍVEL DE ENSEJAR CONFUSÃO DO PÚBLICO CONSUMIDOR E INDEVIDA ASSOCIAÇÃO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADOS NÃO PODERIAM DESCONHECER O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE QUANDO DO REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO. ACRÉSCIMO DA PALAVRA “DRINK” NÃO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DISTINTIVIDADE, SOBRETUDO NO MERCADO DE BEBIDAS, O QUE EVIDENCIA TENTATIVA DE DESVIO DE CLIENTELA. RAZÃO SOCIAL DO RECLAMADO INDICA ATUAÇÃO NO MERCADO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, ASSIM A EXPLORAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO PODERIA ENSEJAR INDEVIDA ASSOCIAÇÃO COM A RECLAMANTE. **RECLAMADOS NÃO POSSUEM QUALQUER PEDIDO OU REGISTRO DE MARCA QUE GUARDE SEMELHANÇA COM O ELEMENTO NUCLEAR DO NOME DE DOMÍNIO REGISTRADO OU ATIVIDADE QUE O JUSTIFIQUE.** NÃO ATENDIDOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A REGULARIDADE DO ATO, COMO A FINALIDADE DO NOME DE DOMÍNIO, SUA CONSONÂNCIA COM A ATIVIDADE DESENVOLVIDA E OBSERVÂNCIA DE REGISTROS ANTERIORES. **VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR.** APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘a’, ‘c’ E ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND.

(Disputa ND-202041. MONSTER ENERGY COMPANY x FREDERICO ANIYA e MR. TUFF IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ACESSÓRIOS ESPORTIVOS EIRELI. Domínio <monsterenergydrink.com.br>. Decisão em 14/10/2020. Grifou-se)

Assim sendo, resta caracterizada a má-fé do Reclamado ao realizar o registro do Nome de Domínio, com base no artigo 3º, Parágrafo único, alíneas “b” e “c” do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 (b) e (c) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Resta comprovado, portanto, que estão presentes os requisitos que caracterizam o direito das Reclamantes por similaridade de título de estabelecimento e nome empresarial anterior ao registro do Nome de Domínio.

Do mesmo modo, é possível verificar a má-fé do Reclamado nos termos do artigo 3º, Parágrafo único, alíneas “b” e “c” do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 (b) e (c) do Regulamento CASD-ND diante da dinâmica dos fatos aqui narrados.

Ademais, a posse passiva e a ausência de resposta por parte do Reclamado e de evidências que demonstrem seu interesse legítimo no Nome de Domínio reforçam a ausência de direitos deste na manutenção no registro, razão pela qual este Especialista entende pela transferência do Nome de Domínio à 2º Reclamante, como requerido.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 (b), este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <fazendaportobello.com.br> seja transferido à 2º 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, 26 de março de 2021.



Paulo Parente Marques Mendes

(assinado eletronicamente)

Paulo Parente Marques Mendes
Especialista