

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS X F. DE M. P.

PROCEDIMENTO N° ND-202235

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 61.198.164/0001-60, São Paulo, São Paulo, Brasil, representada pelo escritório Huck Otranto, Camargo, São Paulo, São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

F. DE M. P., 227.***.***-00, São Paulo, São Paulo, Brasil, representado pelo escritório Dantas e Dourado, João Pessoa, Paraíba, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 20/08/2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05 de agosto de 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.

Em 05 de Agosto de 2022, 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 <porto.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 8 de agosto de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <porto.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.

Em 12 de Agosto 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.

Em 12 de Agosto de 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 30 de agosto de 2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, com irregularidade, que foi sanada.

Em 12 de setembro 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 20 de setembro de 2022 a Reclamante apresentou manifestação.

Em 20 de setembro, 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

Alega a Reclamante ser titular de diversos registros para marca PORTO nas formas nominativa e mista há mais de 80 anos. Outrossim, destaca que a Porto é uma empresa brasileira fundada em 1945, integrando um grupo econômico com mais de 27 empresas e quase 14 mil funcionários.

Destaca que o nome de domínio ora sob disputa reproduz a marca da Reclamante. Além disso, o aludido nome de domínio redireciona para o subdomínio <portoturismo.com.br> cuja página estaria inativa.

Afirma a Reclamante, que o Reclamado estaria praticando *passive holding*. Argumenta que o Reclamado é servidor público, sócio de empresa que explora atividade empresarial voltada ao mercado de animais de estimação e sem qualquer relação com o nome de domínio sob disputa.

Argui que o nome de domínio sob disputa não tem qualquer correlação com as atividades desenvolvidas pelo Reclamado.

A Reclamante informa que houve troca de e-mails com o Reclamado onde afirma que o Reclamado pretendeu alienar o nome de domínio de sua titularidade para a Reclamante, além de ter anunciado o nome de domínio para venda por USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares).

Por fim, a Reclamante pede a transferência do Nome de Domínio.

b. Do Reclamado

O Reclamado argumenta que a empresa PORTOTRIP LTDA foi constituída em 01.08.2022 e tem como sócio o Reclamado da presente Reclamação. Argumenta também que possui o pedido de registro para a marca PORTO TRIP depositada junto ao INPI em 10.8.2022 e desempenha atividade empresarial de forma regular e lícita como agência de viagens.

Afirma o Reclamado que a Reclamante não tem direito ao uso exclusivo da palavra PORTO e que outras empresas teriam registro para marcas que são constituídas do termo PORTO.

Alega que ao adquirir o nome de domínio ora sob disputa, este se encontrava livre e desimpedido e o fez com o intuito de formalizar uma relação societária com seus sócios para empreender no segmento de viagens e turismo.

Argumenta que constituiu a empresa antes mesmo de tomar conhecimento do presente procedimento administrativo.

Informa que o nome de domínio sob disputa teria sido criado em 20.08.2020 e a Reclamante não teria tentado fazer o registro anteriormente.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

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 ou 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 do SACI-Adm 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.

Primeiramente, vale ressaltar que a Reclamação apresentada está em conformidade com o disposto no art. 2º do Regulamento SACI-Adm e nos arts. 4.2 e 4.4 do Regulamento CASD-ND.

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.

Quanto ao mérito, verifica-se que a Reclamante comprovou ser titular de registros para a marca PORTO, tanto do elemento figurativo como da marca nominativa nas classes 35 e 36.

Verifica-se que a Reclamante é titular do nome de domínio <portoseguro.com.br> e nome empresarial composto pelo elemento PORTO SEGURO.

Quanto aos requisitos do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, fica claro pelo acima exposto que o nome de domínio em disputa é similar ou suficiente para criar confusão com a marca da Reclamante, aplicando-se a alínea (a) do art. 3º do Regulamento SACI-Adm ao caso.

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

No presente caso a Reclamante comprovou ser titular para as marcas Porto e Porto Seguro junto ao INPI.

Assim, da documentação acostada a este procedimento fica evidente o legítimo interesse da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcários anteriormente concedidos à Reclamante, restando atendidas as condições impostas pelo Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

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

Por sua vez, o Reclamado, através de empresa de que é sócio, demonstrou ser titular do nome empresarial PORTOTRIP registrado na junta comercial em 01.08.2022 e de pedido de registro para a marca mista PORTOTRIP na classe 39, depositada no dia 10/08/2022.

Importante destacar que o pedido de registro foi realizado no dia 10/08/2022, mas o Reclamado só foi notificado da presente reclamação no dia 12/08/2022.

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.

Com efeito, é claro que para que um conflito de nome de domínio seja submetido ao SACI-Adm, e para que um Reclamante obtenha êxito em uma Reclamação, não é suficiente que o nome de domínio em questão seja idêntico ou similar à marca ou a qualquer outro signo distintivo de sua titularidade, fazendo-se necessário que se demonstre e comprove que seu registro ou uso tenha se dado efetivamente de má-fé.

Para tanto, como acima exemplificado, os Regulamentos aceitam, dentre diversas outras que poderão existir, as circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e respectivo artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Todavia, nota-se que, no presente caso, em que pese a Reclamante ter demonstrado possuir direitos anteriores sobre o termo PORTO, o Especialista não encontrou elementos suficientes para a caracterização do segundo requisito exigido pelo Regulamento do SACI-Adm, e pelo Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.2.

Nesse sentido, nota-se que a Reclamante argumenta *passive holding*, mas, no momento em que a Reclamação foi iniciada o domínio ora sob disputa estava redirecionado a outro domínio, então em uso.

Apesar de ser verdade que a posse passiva (*passive holding*) de um nome de domínio pode configurar conduta de má-fé, verifica-se que, para tanto, tal posse deve vir acompanhada de outros elementos, ou até mesmo padrões de conduta, que corroborem a má-fé; o que não acontece no caso em tela.

Sobre o tema de posse passiva (*passive holding*), como bem demonstrado pelo Especialista Rodrigo Azevedo, no Procedimento ND20148 (E. I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY e DU PONT DO BRASIL S/A vs C. B. S.):

“Além disso, não há qualquer website ou outro conteúdo publicado junto ao Nome de Domínio. É bem verdade que decisões anteriores, inclusive da lavra deste próprio Especialista (ver Caso OMPI no DBR2011-0001, Rhodia Services v. E. F. M.), indicam que mesmo a posse passiva de um nome domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé. Contudo, para tanto, esta posse passiva necessariamente deve vir acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem a conclusão pela má-fé.

Apesar da 1ª Reclamante ser a única titular de registros marcários para a expressão “nomex” no Brasil, isso não implica, necessariamente, que quaisquer usos dessa expressão ou de todas as suas possíveis variações para a composição de nomes de domínio configurem ato de má-fé, passível de justificar a transferência de registro anterior nos termos exigidos pelo Regulamento do SACI-Adm. Até mesmo porque, segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo.

Apenas se caracterizada ocorrência de má-fé no registro ou no uso do domínio, cumulada com as circunstâncias previstas nos incisos do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, é que a regra geral do primeiro requerente é quebrada, administrativamente.”

Aqui, é importante destacar que existem outras marcas registradas no INPI que incluem a expressão “PORTO”.

Além disso, verifica-se que em outubro/novembro de 2021 a Reclamante enviou um e-mail ao Reclamado buscando negociar o nome de domínio em disputa e informou que

estava ciente de que o Reclamado teria planos para usar o domínio, mas, mesmo assim a Reclamante continuou fazendo ofertas. Importante destacar que não há nos autos qualquer comprovação de resposta do Reclamado aos e-mails da Reclamante.

Comprovando que o Reclamado teria planos para usar o domínio, verificou-se que o Reclamado logo seguiu com o registro da empresa na Junta Comercial e pedido de registro de marca junto ao INPI.

Além disso, o nome de domínio ora sob disputa está sendo direcionado para um site que demonstra a intenção do Reclamado em utilizar o nome de domínio sob disputa para atividade diferente daquela exercida pela Reclamante.

Tendo em vista todo o exposto, em que pese a Reclamante ser, de fato, titular de registro para a marca mista PORTO, devidamente concedido pelo INPI anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado, e o nome de domínio em disputa poder ser considerado uma reprodução da marca da Reclamante, tais fatos não são suficientes para a configuração da má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado.

Além disso, após análise dos documentos trazidos pela Reclamante, este Especialista tampouco constatou elementos suficientes para que o segundo requisito do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND fossem satisfeitos.

Assim, não se logrou provar má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio. Nessa linha, precedentes da CASD-ND nos procedimentos: ND20148; ND201430; ND201532; ND201539; ND20169; ND201650; ND201717; ND201719; ND201729; ND201757; ND201767 e ND201769.

Por fim, cumpre esclarecer que a presente decisão apenas estabelece que, no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, não restou estabelecido o segundo requisito do artigo 3º, parágrafo único e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, não impedindo que a Reclamante apresente nova Reclamação perante a CASD-ND da ABPI, com evidências que comprovem a má-fé do Reclamado, ou mesmo possa vir a obter judicialmente a transferência ou o cancelamento do nome de domínio em disputa.

2. Conclusão

Por todo o exposto, este Especialista conclui que a Reclamante não conseguiu demonstrar ter havido má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista rejeita a Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa seja mantido em nome do Reclamado.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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, 03 de outubro de 2022.



Luiz Edgard Montauray Pimenta
Especialista