

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

HARD ROCK INTERNATIONAL (USA), INC. X S. C. V.

PROCEDIMENTO N° ND202421

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

HARD ROCK INTERNATIONAL (USA), INC., com endereço na Flórida, Estados Unidos da América, representada por seus advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

S. C. V., CPF n. 054.***.***-04, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <hardrockcasino.com.br> (o “**Nome de Domínio**”) e foi registrado em 19.08.2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 19.03.2024, 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.

Ainda, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <hardrockcasino.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.

Na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <hardrockcasino.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 25.03.2024, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante acerca de irregularidades formais constantes na Reclamação, quais seja, a ausência de informação, ainda que por declaração negativa, de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, bem como a falta de comprovação de poderes de quem assina pela entidade.

À vista disso, nos termos do art. 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante foi intimada para sanar os aludidos vícios sob pena de indeferimento da Reclamação.

Em 28.03.2024, o Reclamante apresentou petição requerendo a juntada de procuração, com tradução simples, comprovando a outorga de poderes do Sr. F. C., Vice-Presidente da HARD ROCK INTERNATIONAL (USA), INC. ao Sr. J.-C. J., tal qual informando que não há qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito.

Em 01.04.2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação e informou que o procedimento seria iniciado. Não obstante, ressaltou que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ato contínuo, a Secretaria Executiva expediu intimação às Partes para cientificá-las do início do procedimento, bem como para que o Reclamado, querendo, apresente sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua intimação, sob pena de decretação de revelia e congelamento de seu nome de domínio.

Em 17.04.2024, 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 22.04.2024, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que não logrou êxito em contatar o Reclamado, de sorte que procedeu ao congelamento do nome de domínio <hardrockcasino.com.br>.

Em 29.04.2024, 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 07.05.2024, 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 uma sociedade empresária multinacional que atua desde 1971 no segmento de cafés, bares, restaurantes, hotéis, cassinos e casas de show, amplamente conhecida por cobrir suas paredes com memorabilia do *Rock and Roll*.

Ainda, afirma que, em 2007, a Tribo Seminole, da Flórida, adquiriu o Hard Rock que, atualmente, conta com 172 (cento e setenta e dois) bares/café-restaurantes, 37 (trinta e sete) hotéis e 4 (quatro) cassinos, em mais de 74 (setenta e quatro) países ao redor do mundo, incluindo o Brasil.

Ademais, aduz que a marca “HARD ROCK”, de titularidade da Reclamante, é uma referência mundialmente conhecida em diversos segmentos mercadológicos, de sorte que procedeu ao depósito de diversos pedidos de registros para a referida expressão, em sua maioria concedidos, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Para além dos registros marcários, a Reclamante alega que também possui registros de nome de domínio contendo a expressão “HARD ROCK CASINO” no exterior, bem como diversos nomes de domínio com a expressão “HARD ROCK” registrados no Brasil.

Assim sendo, a Reclamante alega que com espanto tomou ciência de que o Reclamado havia registrado o Nome de Domínio <hardrockcasino.com.br>, objeto da presente disputa, uma vez que seria extremamente similar aos seus diversos registros para o sinal “HARD ROCK” e “HARD ROCK CASINO”, devidamente depositados e concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, bem como de seus outros nomes de domínio, quais sejam <hardrock.com.br>, registrado em 11.05.2005, <hardrock.com>, registrado em 24.07.1998, e <hardrockcasino.com>, registrado em 09.07.1997.

Salienta que o Nome de Domínio <hardrockcasino.com.br> não se encontra em uso, tampouco possui qualquer conteúdo, o que configuraria a conduta denominada por *passive holding*, havendo, portanto, clara má-fé do Reclamado.

Por fim, a Reclamante requer que o aludido nome de domínio lhe seja transferido nos termos do art. 10.9, alínea “b”, do Regulamento da CASD-ND.

b. Do Reclamado

O Reclamado não se manifestou na presente Reclamação e foi decretado revel, apesar de devidamente notificado e 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 notoriamente conhecido no Brasil em seu ramo de atividade conforme previsto no art. 7º, (b) e (c), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1, (b) e (c) do Regulamento CASD-ND.**

De plano, cumpre salientar que o nome de domínio <hardrockcasino.com.br>, objeto da presente disputa, possui grande semelhança com diversos registros anteriores para o sinal “HARD ROCK”, de titularidade da Reclamante, dos quais merecem destaque:

Registro	Marca	Depósito / Concessão	Especificação
924381876	HARD ROCK CASINO (nominativa)	23/09/2021 / 16/11/2022	NCL (11) 9: Software e aplicativos de jogos eletrônicos baixáveis para uso em telefones móveis, computadores portáteis, computadores de mesa e outros dispositivos eletrônicos móveis; jogos sociais, jogos gratuitos baixáveis.
924381892	HARD ROCK CASINO (mista)	23/09/2021 / 16/11/2022	NCL 11) 09: Software e aplicativos de jogos eletrônicos baixáveis para uso em telefones móveis, computadores portáteis, computadores de mesa e outros dispositivos eletrônicos móveis; jogos sociais, jogos gratuitos baixáveis.

924381884	HARD ROCK CASINO (nominativa)	23/09/2021 / 03/01/2023	NCL (11) 41: Serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de jogos da Internet; Entretenimento; Serviços de entretenimento sob a forma de ligas e torneios esportivos imaginários; Organização, preparação e acolhimento de eventos de entretenimento social; Serviços de jogos; Fornecimento de jogo de computador interativo e online; Fornecimento de software e aplicativos de jogos online não baixáveis; Serviços de entretenimento, a saber, organização e realização de competições interativas ponto a ponto através de uma rede global de computadores, redes sociais e telefones móveis, dispositivos eletrônicos pessoais e sistemas de jogos eletrônicos portáteis
924381914	HARD ROCK CASINO (nominativa)	23/09/2021 / 03/01/2023	NCL (11) 41: Serviços de entretenimento, a saber, fornecimento de jogos da Internet; Entretenimento; Serviços de entretenimento sob a forma de ligas e torneios esportivos imaginários; Organização, preparação e acolhimento de eventos de entretenimento social; Serviços de jogos; Fornecimento de jogo de computador interativo e online; Fornecimento de software e aplicativos de jogos online não baixáveis; Serviços de entretenimento, a saber, organização e realização de competições interativas ponto a ponto através de uma rede global de computadores, redes sociais e telefones móveis, dispositivos eletrônicos pessoais e sistemas de jogos eletrônicos portáteis.

Muito embora os elencados registros haverem sido depositados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em data posterior ao registro do Nome de Domínio objeto do presente procedimento, a Reclamante possui diversos registros no exterior para o sinal distintivo “HARD ROCK” em data consideravelmente anteriores ao aludido registro, caracterizando-se, ainda, como marca notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade.

Não obstante, o Nome de Domínio <hardrockcasino.com.br> apresenta inegável identidade aos diversos registros e Nomes de Domínio da Reclamante, criando nos fornecedores e potenciais consumidores um verdadeiro “ar de família” entre os aludidos domínios, restando cristalina a exacerbada possibilidade de confusão.

Entre uma infinidade de elementos possíveis, o Reclamado optou justamente por registrar nome de domínio contendo o elemento central distintivo dos sinais de titularidade da Reclamante, qual seja, “HARD ROCK”, acrescentando ainda o termo

“CASINO”, sinal este devidamente registrado pela Reclamante nas classes 9 e 41 em sua apresentação nominativa.

Demais a mais, em consulta realizada junto à Secretaria do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**), verifica-se que o Reclamado é titular de 21 (vinte e um) domínios, muitos deles compostos por expressões que remetem a marcas registradas e/ou notoriamente conhecidas, restando caracterizada a prática de *cybersquatting*.

Conclui-se, portanto, pela possibilidade de confusão dos sinais de titularidade da Reclamante e seu nome de domínio com relação ao Nome de Domínio em disputa, nos termos das alíneas (a) e (c), artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND e das alíneas “a” e “c” do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm.

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

A Reclamante logrou êxito em comprovar seu legítimo interesse na instauração do presente Procedimento Especial, a respeito do Nome de Domínio ora em disputa, uma vez que restou demonstrada e comprovada a titularidade de diversos registros de marca de nome idêntico ou altamente semelhante no INPI, como faz certa toda documentação acostada aos autos.

Portanto, a possível violação de seus direitos demonstra e comprova o legítimo interesse da Reclamante, em respeito ao disposto no artigo 6º (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.

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 desrespeite 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;

Portanto, não restou demonstrado o legítimo interesse do Reclamado na manutenção do Nome de Domínio ora em disputa.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O artigo 7º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm, e seu correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND elencam as possibilidades de representação de má-fé por parte do Reclamado, quais sejam:

Art. 7º - O Reclamante, no Requerimento de 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:

(...)

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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

Cabe destacar que no presente caso restou comprovado o enquadramento da lide no que dispõe a alínea (b) do parágrafo único do Art. 7º do Regulamento SACI-Adm uma vez que o Nome de Domínio ora em disputa é, de fato, idêntico às marcas da Reclamante e muito similar aos seus outros Nomes de Domínio.

Demais a mais, importante ressaltar que o Reclamado, à época da instauração do presente procedimento, não utilizava o website <www.hardrockcasino.com.br> para qualquer fim, como é possível verificar no *print* de tela, datado de 06.03.2024, apresentado pela Reclamante às fls. 305.

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 da Reclamante.

Sobre o assunto, interessante destacar o entendimento do Apanhado de Jurisprudência do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI¹, 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.

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” (grifos nossos)

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

Ainda, destaca-se jurisprudência desta CASD-ND que no mesmo sentido dispõe a respeito:

VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. SIMILITUDES SUFICIENTES PARA CAUSAR RISCO DE CONFUSÃO. REVELIA DECRETADA. ADESÃO DA RECLAMADA AO SACI-ADM QUANDO DO REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO, ATRAVÉS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O .BR. AFINIDADE E IDENTIDADE ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS PARTES. **MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET AO CRIAR SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO.** ARTIGO 1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘a’ e ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘c’ E ‘d’.

(Disputa ND-202240. SKY INTERNATIONAL AG e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA x SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. Domínios <skyfibra.com.br> <skynet360.com.br> Decisão em 07/11/2022. Grifou-se)

Assim sendo, resta caracterizada a má-fé do Reclamado ao realizar o registro do Nome de Domínio, com base no artigo 7º, Parágrafo único, alínea “b”, do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 (b) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Resta comprovado, portanto, que estão presentes os requisitos que caracterizam o direito da Reclamante por identidade entre sua marca registrada e o Nome de Domínio. Do mesmo modo, é possível verificar a má-fé do Reclamado nos termos do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND diante da dinâmica dos fatos aqui narrados.

Ademais, 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 Reclamante, como requerido.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9, alínea “b” do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <hardrockcasino.com.br> seja transferido à Reclamante ou a quem ela indicar, conforme artigo 4.3 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.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2024.

Paulo Parente Marques Mendes
Especialista