

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

ITOUR LTDA. X R. A. DE S.

PROCEDIMENTO Nº ND-202462

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

ITOUR LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 44.337.489/0001-67, com endereço em Governador Valadares/MG, representada por sua sócia-administradora, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R. A. de S., Empresário, inscrito no CPF sob o nº 061.***.***-47, com endereço no Bairro Nova Capitólio, Capitólio/MG, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 19/05/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 27/09/2024, 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.

Em 27/09/2024, 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 <itour.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 30/09/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <itour.com.br>, informando que este está registrado perante o NIC.br atrelado ao Reclamado. 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 04/10/2024, 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 04/10/2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 14/10/2024, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 22/10/2024, a Secretaria Executiva acusou recebimento da Resposta do Reclamado e, em cumprimento ao item 8.2 do Regulamento da CASD-ND, informou três irregularidades documentais em tal Resposta, a serem sanadas no prazo de 05 dias corridos, informando que o Especialista poderia indeferir a Resposta e decretar revelia.

Em 22/10/2024, o Reclamado apresentou resposta atualizada com os documentos necessários para suprir tais irregularidades de forma tempestiva para o prosseguimento do feito.

Em 29/10/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de Resposta, informando que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim entender e decidir a partir de livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 12/11/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.1. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 19/11/2024, 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

Em síntese, a Reclamante afirma que:

- Trata-se de empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias para o setor de turismo, operando um software marketplace para venda de atividades turísticas;
- Em 26/05/2021, a Reclamante teria requerido, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ('INPI'), o registro nº 917344598 para a marca nominativa ITOUR na classe 42, referente a serviços de desenvolvimento de software, que teria sido concedido em 19/04/2022. Inicialmente, o pedido teria sido realizado pela MEI Monica Silva Batista Itour, mas, em 23/11/2021, a empresa teria sido formalizada como ITOUR LTDA., tendo sido deferida a transferência de titularidade da marca para a atual Reclamante em 11/07/2023;
- A Reclamante é titular do nome de domínio <itourapp.com.br>, registrado em 20/09/2021, tendo em vista que à época o nome de domínio <itour.com.br> não estava disponível para registro;
- O Reclamado registrou o nome de domínio, objeto da Reclamação, em 19/05/2022, após a Reclamante ter obtido o registro para a marca ITOUR perante o INPI;
- O Reclamado não possuiria direito ou legítimo interesse sobre a marca ITOUR ou sobre o Nome de Domínio, não havendo evidências de uso preparatório ou de boa-fé pelo Reclamado;
- A Reclamante teria entrado em contato com o Reclamado para possível negociação, na qual este exigiu o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o nome de domínio em questão, julgando este valor excessivo e incompatível com os custos de registro e manutenção de um domínio “.com.br”, caracterizando a prática de *cybersquatting*;
- O conteúdo do Nome de Domínio não seria relevante, apenas exibindo mensagem de que está disponível para venda, ou seja, o Reclamado estaria praticando atividade conhecida como *passive holding*, que poderia induzir os consumidores ao erro e prejudicar a imagem e reputação da Reclamante;
- A conduta do Reclamado violaria os direitos de propriedade industrial e infringiria dispositivos legais e regulamentares, nomeadamente o art. 7º, “a” do Regulamento do SACI-Adm, já que o nome de domínio seria idêntico à marca registrada da Reclamante, bem como o art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei de

Propriedade Industrial), já que a marca ITOUR seria notoriamente conhecida no segmento de tecnologia para turismo, possuindo proteção especial;

- Além disso, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Regulamento do SACI-Adm, restaria evidenciada a má-fé, visto que o Reclamado (i) teria registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo para a própria Reclamante ou para terceiros por valor exorbitante; (ii) o registro impediria seu uso pela Reclamante de nome de domínio correspondente à sua marca; e (iii) o Reclamado estaria visando prejudicar a atividade comercial da Reclamante, dificultando o acesso ao domínio que corresponde à sua marca;
- A Reclamante teria enviado notificação extrajudicial ao Reclamado em 20/05/2023, exigindo a cessação imediata do uso indevido da marca ITOUR em redes sociais e quaisquer outras mídias, tendo o Reclamado removido o conteúdo, o que indicaria um reconhecimento tácito da violação;
- A conduta do Reclamado iria de encontro aos termos do art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008, o qual proíbe o registro de nome de domínio que induza a erro, confusão ou que viole o direito de terceiros, bem como à cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que veda a escolha de nome de domínio que infrinja direitos de terceiros ou que seja contrário à legislação vigente;
- Por fim, o uso do Nome de Domínio pelo Reclamado, sendo idêntico à marca da Reclamante e sem possuir qualquer conteúdo e com finalidade de venda, poderia (i) confundir os consumidores a acreditarem se tratar de site oficial da Reclamante, (ii) facilitar a prática de atos ilícitos, como fraudes e uso indevido de marca, bem como (iii) prejudicar a reputação e imagem da Reclamante no mercado.

Pelos motivos expostos e de acordo com o art. 4.2, (g) do Regulamento CASD-ND, bem como o art. 6º (f) do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante requereu a transferência do Nome de Domínio em disputa para sua titularidade.

b. Do Reclamado

Em síntese, o Reclamado afirma que:

- Após o antigo dono do Nome de Domínio desistir do registro, o Reclamado teria entrado em processo de liberação pelo Registro.br, tendo iniciado, em 09/02/2022, a solicitação ao registro do domínio;
- Todavia, devido à concorrência, a solicitação de registro teria sido negada em 16/02/2022. Diante disso, o Reclamado teria oferecido o maior valor da

licitação, obtendo o direito de registrar o domínio em boa-fé, tendo pago o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por tal registro;

- Com o processo de registro de domínio garantido, o Reclamado teria iniciado a viabilidade de desenvolvimento do software destinado a reservas de passeios de lancha e 4x4;
- Além disso, o Reclamado teria depositado o pedido de registro nº 929053575 para a marca ITOUR na classe 42, perante o INPI, em 28/12/2022, para serviços relacionados a software, sete meses após o registro do domínio, tendo realizado pesquisas que viabilizaram o possível registro de marca com nomes idênticos, mas com finalidades distintas, de modo que não causassem danos ou confusão ao consumidor. Desse modo, seria possível haver dois registros com a mesma marca, desde que para segmentos diferentes, o que ocorreria no presente caso, já que um seria relacionado a agenciamento de ingressos e marketplace, não confrontante com software como serviço;
- O pedido de registro do Reclamado ainda estaria aguardando exame de mérito do INPI, tendo sido apresentada oposição ao referido pedido por M. S. B. I.;
- O Reclamado não agiria com má-fé, sem ter qualquer intenção de prejudicar a imagem da empresa Reclamante, além de estar aguardando o deferimento de um possível registro de marca realizado perante o INPI, sendo este o único capaz de avaliar a viabilidade do pedido. Contudo, antes mesmo do INPI dar o seu veredito quanto ao registro, o Reclamado teria recebido contato relacionado ao domínio de uma possível proposta de compra, mas decidiu por seguir com o planejamento e execução do projeto;
- Assim, caso o Reclamado tivesse agido com má-fé, este já teria aberto uma negociação com a Reclamante, porém teria deixado claro e explícito que estava em um projeto e que não tinha interesse em vender. Além disso, porque ainda não havia parecer sobre o seu pedido de registro de marca, o Reclamado não teria disponibilizado conteúdo em seu website, tendo deixado apenas o operacional do sistema, com clientes já o utilizando;
- Para evitar transtornos até que o conflito seja solucionado, o Reclamado estaria mantendo o sistema em domínio temporário (icoore.com.br);
- Ainda, quanto à possível venda do nome de domínio mencionada pela Reclamante, afirmou ter sido realizado contato telefônico no dia 28/09/2023 diretamente com a Sra. P. M. S.. Durante o diálogo, teria sido explicado que seria possível o Reclamado ceder o domínio e desistir do pedido de registro para a marca ITOUR, dado que o Reclamado estaria em processo de implementação regional, podendo ainda trocar a marca por outra, de modo que ambas as partes sairiam ganhando com o valor ofertado;

- Por fim, a Reclamante teria mencionado em sua manifestação que possui registros marcários na classe 42, porém os registros estão configurados nas classes 35 e 41.

Pelos motivos expostos, o Reclamando requereu que o nome de domínio questionado seja mantido sob sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 7º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (SACI-Adm), e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), o 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 ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do art. 2.1 Regulamento CASD-ND.

Ainda, deverão os Especialistas vislumbrar a existência de eventuais direitos e legítimo interesses do Reclamado sobre o Nome de Domínio em disputa.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Apesar da Reclamante afirmar que seria titular do registro nº 917344598, para a marca nominativa ITOUR, na classe internacional 42, referente a serviços de desenvolvimento de software, junto ao INPI, esta falhou em comprovar a existência desse registro.

Em pesquisa independente, esta Especialista verificou que tal registro não existe na base de dados do INPI. Veja-se:

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

RESULTADO DA PESQUISA (03/12/2024 às 17:09:59)

Meus Pedidos

Nº do Processo: 917344598

- Nenhum resultado foi encontrado para a sua pesquisa. Para efetuar outra pesquisa, pressione o botão de VOLTAR.

AVISO: Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer satisfatórios, não se deve concluir que a marca poderá ser registrada. O INPI no momento do exame do pedido de registro realizará nova busca que será submetida ao exame técnico que decidirá a respeito da registrabilidade do sinal.

Não obstante, a Reclamante comprovou ser titular do nome empresarial **ITOUR LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 44.337.489/0001-67, desde 22 de novembro de 2021, conforme contrato social juntado.

Além disso, restou comprovado pela Reclamante a sua titularidade do seguinte registro de marca junto ao INPI:

- Registro nº 923111000 para a marca mista - **ITOUR**, na classe 35, depositada em 28/05/2021 e concedida em 19/04/2022, para identificar *“Administração de programas de fidelidade de consumidores; Aluguel de espaço publicitário; Apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de comércio varejista; Otimização de ferramenta de busca para fins de promoção de vendas; Promoção de vendas para terceiros; Provimento de mercado on-line para compradores e vendedores de produtos e serviços [marketplace]; Marketplace”*

Além disso, comprovou a Reclamante que a sua representante legal é titular do seguinte nome de domínio, através do qual exerce suas atividades:

- Nome de domínio <itourapp.com.br>, criado em 20/09/2021.

Como se vê dos documentos acostados pela Reclamante, apesar dessa alegar direitos sobre uma marca inexistente, esta comprovou que o Nome de Domínio é idêntico ao seu nome empresarial, ao elemento nominativo de sua marca mista, bem como ao seu nome de domínio, todos anteriores ao registro do Nome de Domínio ora em disputa.

Nesse sentido, o Nome de Domínio configura-se como plenamente suscetível de causar confusão indevida entre os usuários da internet, tendo em vista tratar-se de reprodução integral de marca da Reclamante.

Ressalta-se que a jurisprudência da CASD-ND entende que a violação de marca, nome empresarial ou nome de domínio previamente existentes, caracterizada pela identidade ou pela

similaridade capaz de gerar confusão, é fundamento suficiente para impedir que terceiros registrem nomes de domínio vinculados a esses sinais. Nesse sentido: ND-202144.

Com isso, tendo a Reclamante demonstrado possuir direitos conforme o art. 7º, parágrafo único, (a) e (c), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND, entende-se que tal requisito foi devidamente preenchido.

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

Em conformidade com o quanto exposto acima, é evidente possuir a Reclamante legítimo interesse no Nome de Domínio em discussão.

Como já demonstrado, a Reclamante detém a titularidade de nome empresarial, de registro marcário junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como de nome de domínio anteriores ao registro do Nome de Domínio objeto da presente disputa, que compartilham do mesmo sinal “ITOUR”.

Dessa forma, possui a Reclamante legítimo interesse no Nome de Domínio em disputa, uma vez que o nome de domínio <itour.com.br> reproduz, integralmente, sinal que identifica os serviços da Reclamante perante o público.

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

O Reclamado demonstrou ser titular do Nome de Domínio em disputa desde 19/05/2022, bem como titular do pedido de registro nº 929053575 perante o INPI, para a marca mista



(ITOUR), depositado em 28/12/2022, na classe internacional 42, para identificar os seguintes serviços: “Aluguel de software de computador; Assessoria, consultoria e informação no campo da seleção, implementação e uso dos sistemas hardware e software para terceiros; Assistência técnica em software; Consultoria em software de computador; Manutenção de software de computador; Provimento de informações, através de um website, sobre tecnologia de computadores e programação; Software como serviço [saas]”. Ambos os sinais, como se vê, posteriores aos sinais da Reclamante.

O mencionado pedido de registro sofreu oposição no INPI pela MEI de M. S. B. – ITOUR — a qual, conforme esclarecido na Reclamação, foi posteriormente formalizada como ITOUR LTDA., a atual Reclamante — ainda sob análise do INPI. Como é sabido, pedido de registro de marca constitui mera expectativa de direito enquanto não concedido pelo INPI, de tal modo que o Reclamado não detém direito exclusivo sobre a marca **ITOUR** no território nacional. Nesse sentido: ND-202446.

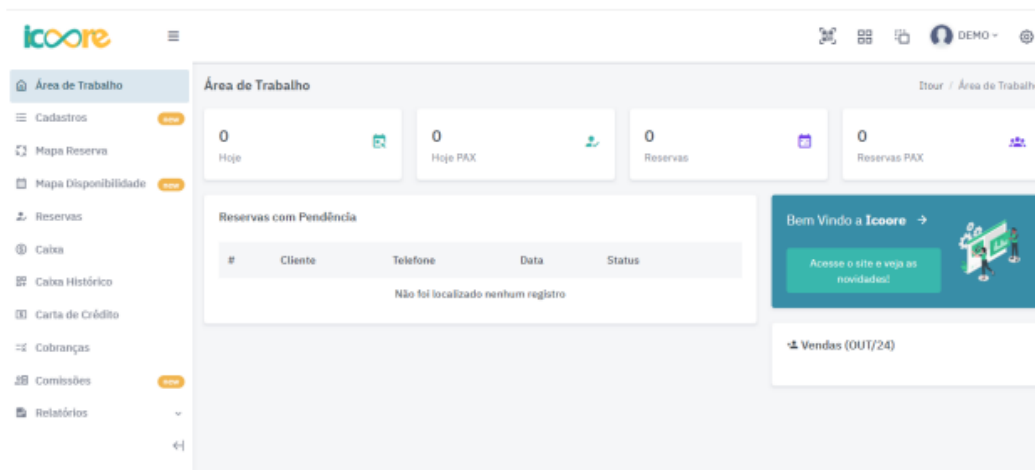
É importante mencionar, ainda, que o fato de o Reclamado ter conseguido adquirir o Nome de Domínio, pois esse estava disponível para tanto, não é o suficiente para lhe garantir direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio. Isso, porque, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil, bem

como o Contrato para registro de Nome de Domínio sob o “.br”, é ônus do requerente a escolha adequada de nome de domínio que não viole direitos de terceiros:

“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.”

Além disso, apesar de o Reclamado afirmar que haveria um projeto finalizado para o uso do domínio em relação a desenvolvimento de software destinado a reservas de passeios de lancha e 4x4, este juntou tão somente um suposto projeto com a marca ICOORE, em nada se relacionando com o sinal ITOUR. Veja-se:



Frise-se o entendimento adotado pela jurisprudência da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, consolidada no “WIPO Jurisprudential Overview 3.0”¹, em tradução livre:

“2.2 O que se qualifica como uso anterior, ou preparativos demonstráveis para usar o nome de domínio, em conexão com uma oferta genuína de bens ou serviços?

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

Conforme expresso nas decisões da UDRP, exemplos não exaustivos de uso anterior, ou preparativos demonstráveis para usar o nome de domínio, em conexão com uma oferta genuína de bens ou serviços podem incluir: (i) evidência de due diligence/consultoria jurídica/correspondência relacionada à formação de negócios, (ii) evidência de investimento confiável no desenvolvimento de sites ou materiais promocionais, como publicidade, papel timbrado ou cartões de visita, (iii) prova de um plano de negócios genuíno (ou seja, não pretextual) utilizando o nome de domínio e sinais confiáveis de busca do plano de negócios, (iv) registro e uso de boa-fé de nomes de domínio relacionados e (v) outras evidências que geralmente apontam para a falta de indícios de intenção de ciberespeculação. Embora esses indícios sejam avaliados de forma pragmática à luz das circunstâncias do caso, é necessária uma clara evidência contemporânea de preparativos de boa-fé antes da Reclamação.”

Tem-se, assim, que o Reclamado não comprovou nenhum uso anterior ou preparativos demonstráveis para usar o nome de domínio, em conexão com uma oferta genuína de bens ou serviços. Importante frisar, ainda, que, em que pese tal narrativa do Reclamado, o Nome de Domínio encontra-se sem qualquer uso que seja.

Além disso, como se verá melhor no capítulo seguinte, apesar de o Reclamado afirmar que os serviços sob a marca ITOUR seriam distintos daqueles ofertados pela Reclamante, não é isso que se observou na prática, em que o Reclamado estava ofertando serviços no mesmo segmento de turismo da Reclamante através do Instagram.

Portanto, verifica-se que o Reclamado não demonstrou ser titular de direitos ou de legítimos interesses no Nome de Domínio, nos termos do art. 12º (b) do Regulamento SACI-Adm.

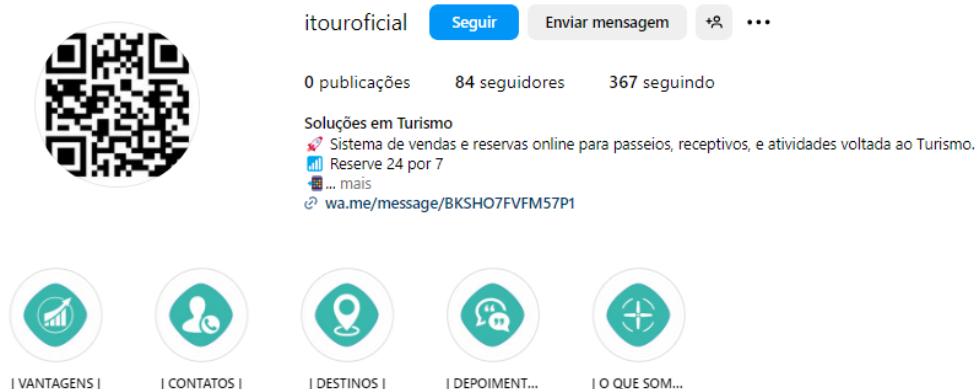
Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Por fim, restou demonstrada a má-fé do Reclamado na utilização do Nome de Domínio em disputa.

Como dito acima, não comprovou o Reclamado nenhum projeto efetivo para o uso do Nome de Domínio em relação a serviços tão somente de software. Por outro lado, como provou a Reclamante, o Reclamado estava utilizando, ao menos através da rede social Instagram pelo identificador de usuário @itouroficial, a marca ITOUR, acompanhada da expressão “SOLUÇÕES EM TURISMO”, para oferecer serviços relacionados ao segmento de turismo:



Conforme captura de tela juntada pela Reclamante, verificou-se que, no perfil do Instagram do Reclamado @itouroficial, este oferece “sistema de vendas e reservas online para passeios, receptivos, e atividades voltada ao Turismo”, exatamente o mesmo serviço ofertado pela Reclamante em seu website <itourapp.com.br>:



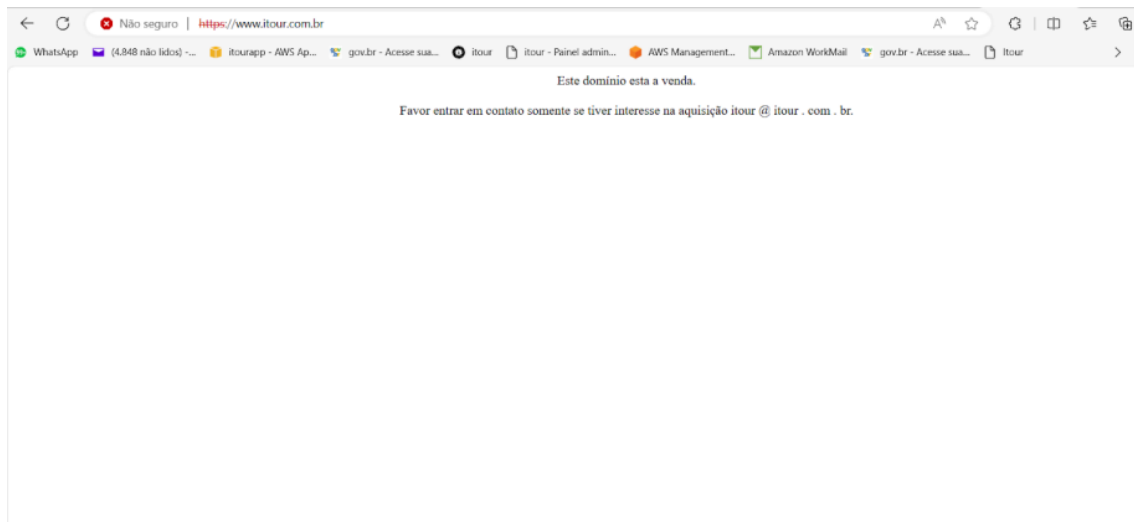
Ainda, o Reclamado, inequívoco conhecedor do sistema de marcas do INPI, tinha o dever de assegurar que o sinal ITOUR não violava direitos alheios. É importante frisar, ainda, que, em pesquisa independente feita por esta Especialista, ao buscar pelo termo exato “ITOUR” no banco de dados do INPI, os únicos resultados são as marcas da Reclamante e o pedido de registro do Reclamado, o que apenas reforça os indícios de má-fé.

Nesse sentido, é consolidada a jurisprudência desta CASD-ND que nomes de domínio que reproduzem integralmente marca anteriormente registrada por outrem é considerado indício de má-fé. A título de exemplo: ND-202353, ND-202039, ND-202061, ND-202081.

Ademais, importa mencionar que, respeitada a confidencialidade e as diretrizes estabelecidas pela Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Reclamado já foi titular de 65 nomes de domínio, para os mais variados temas e atividades, o que indica uma ausência de interesses específicos, e apenas reforça indícios de má-fé. Nesse sentido: ND-202353.

Note-se, inclusive, que o Reclamado, para além do Nome de Domínio, registrou também <itour.com.br>, em 12/05/2023, e <ituur.com.br>, em 20/06/2023, esse último não mais de sua titularidade desde 02/10/2024. Não obstante, o registro de tais domínios pode indicar uma tentativa do Reclamado de impedir a Reclamante de obter o registro para sinais semelhantes.

Além disso, convém frisar que, como informado pela Reclamante, o Reclamado lhe fez uma proposta de vender o Nome de Domínio sob o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor esse não contestado pelo Reclamado — e, portanto, incontroverso —, muito acima dos R\$ 500,00 (quinhentos reais) pagos por ele na aquisição do domínio, aquisição essa que se realizou um mês após a concessão da marca da Reclamante pelo INPI. Ainda, não restando comprovado qualquer uso efetivo do Nome de Domínio pelo Reclamado, verificou-se por captura de tela juntada pela Reclamante que, ao acessar o Nome de Domínio, aparecia a frase “Este domínio está à venda”, conforme se verifica abaixo:



Desse modo, tem-se que a oferta para venda do Nome de Domínio, seja para a Reclamante, seja para terceiros, constitui indício de má-fé, conforme tipificado na alínea “a” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, bem como na alínea “a” do parágrafo único do art. 7º, do Regulamento do SACI-Adm. Verifica-se abaixo a ementa do caso ND-202316:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

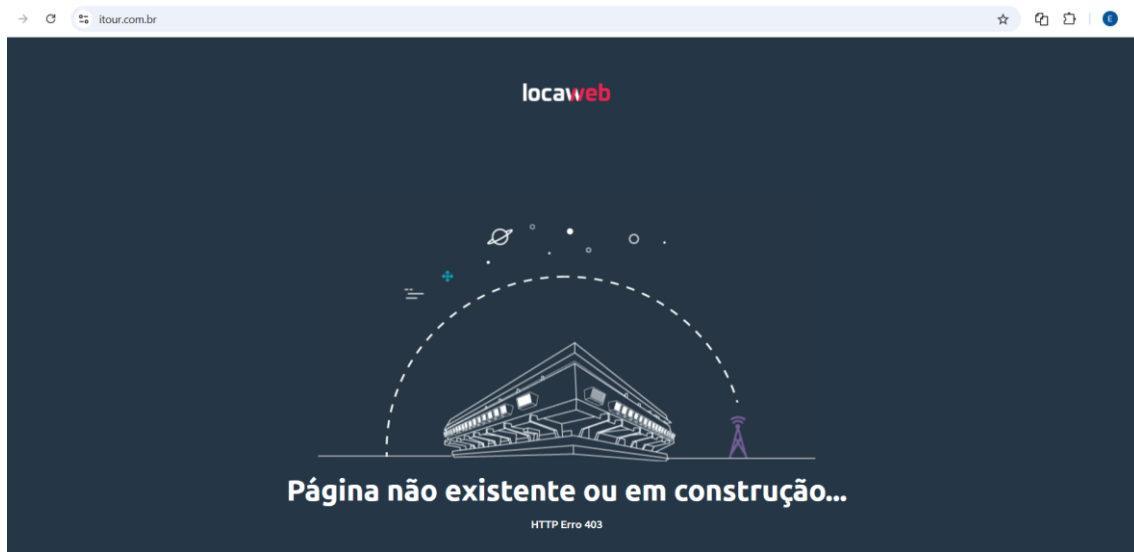
Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

“ANTERIORIDADE DE MARCA, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO DA RECLAMANTE. REVELIA DECRETADA DIANTE DE IRREGULARIDADES FORMAIS. DESINTERESSE EM CONCILIAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO OU SIMILAR O SUFICIENTE PARA CRIAR CONFUSÃO. ARTIGO 87 DA LEI PELÉ – 9.615/98. VIOLAÇÃO A SINAL REGISTRADO. ART. 1º DA RESOLUÇÃO CGI.BR 2008/008. RECLAMADO NÃO TROUXE QUAISQUER PROVAS QUE PUDESSEM COMPROVAR DIREITOS OU JUSTIFICAR SEU INTERESSE NO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO COM CONFESSADA INTENÇÃO DE VENDA ATRAVÉS DE NEGOCIAÇÃO, ANÚNCIO DE VENDA PUBLICADO ATRAVÉS DO NOME DE DOMÍNIO E EM PÁGINA DE MARKETPLACE. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DEFLAGRA A TENTATIVA DE VENDA DO NOME DE DOMÍNIO E DE CONDUTA DE OFERTA À VENDA DE OUTROS NOMES DE DOMÍNIO COMPOSTOS POR MARCAS DE TERCEIROS. REGISTRO PARA IMPEDIR A RECLAMANTE DE UTILIZÁ-LO COMO NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’, ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘a’ E ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND.”

Além disso, em captura de tela realizada pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 03/10/2024, verifica-se que o Nome de Domínio redirecionava a uma mensagem de erro de acesso, conforme exposto abaixo:



Atualmente, em consulta por esta Especialista, a mensagem presente no conteúdo do Nome de Domínio é “Página não existente ou em construção...”, conforme se vê abaixo:



Desse modo, a postura adotada pelo Reclamado também se configura como *passive domain name holding*, sendo considerado como elemento capaz de demonstrar a má-fé do titular do domínio, devendo essa prática ser analisada conjuntamente a outros indícios capazes de caracterizar a má-fé, o que se observa no presente caso. Nesse sentido: ND-202353, ND-202329, ND-202067.

Esse é o mesmo entendimento da WIPO, conforme decisão abaixo:

“O “uso passivo” de um nome de domínio pode ser considerado um indício de má-fé, desde que conjugado com outros elementos ou padrões de conduta que corroborem tais indícios, conforme estabelecido no precedente citado pela própria Reclamante” (Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia, Caso WIPO No. DBR2011-0001).

Assim, pode-se afirmar que o Reclamado busca impedir qualquer tipo de exploração do Nome de Domínio pela Reclamante, sendo a Reclamante legitimamente interessada, obstando, assim, o cumprimento da função social do Nome de Domínio, prevista na cláusula 4ª do Contrato para registro de nome de domínio sob o “.br”.

Dessa forma, restou comprovada a má-fé do Reclamado no registro do Nome de Domínio em disputa, já que presente no caso a hipótese prevista pelo art. 7º, parágrafo único, alíneas (a) e (b) do Regulamento SACI-Adm, e art. 2.2, alíneas (a) e (b) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Deste modo, a Especialista verificou elementos suficientes que demonstram que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marca, nome empresarial e nome de domínio da Reclamante, todos registrados antes do Nome de Domínio, suscetível de

causar confusão, que a Reclamante possui legítimo interesse ao Nome de Domínio, e que o Reclamado agiu com má-fé e registrou o Nome de Domínio sem qualquer uso.

À luz do exposto, entende esta Especialista que, no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm, além do disposto no art. 2.2 (a) e (b) do Regulamento da CASD-ND e art. 7º, parágrafo único, (a) e (b) do Regulamento do SACI-Adm.

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, esta Especialista aceita a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <itour.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

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.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.



Marianna Furtado de Mendonça
Especialista