

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

BYTEDANCE LTD E BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA X JOSÉ CARLOS DA SILVA CABRAL

PROCEDIMENTO Nº ND202202

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BYTEDANCE LTD, pessoa jurídica estrangeira, sem inscrição no CNPJ/MF, com endereço no P.O Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – Cayman Islands, e **BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.415.911/0001-36, com endereço em São Paulo, SP, representadas neste procedimento pelo escritório Pinheiro Neto Advogados, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (“**Reclamantes**”).

x

JOSÉ CARLOS DA SILVA CABRAL 47145812878, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.491.882/0001-54, com endereço em Lajeado, São Paulo, SP, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (“**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 10.03.2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 26.01.2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado aos Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 26.01.2022 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 <resso.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 27.01.2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <resso.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 31.01.2022, a Secretaria Executiva intimou os 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 e informar o endereço eletrônico da Reclamada. Em resposta, os Reclamantes prontamente informaram acerca do endereço eletrônico da Reclamada.

Em 02.02.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Painel de Especialistas, a ser nomeado, a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 02.02.2022 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 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 18.02.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e 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 sobre o contato com a Reclamada, tendo esta tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado, e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. A Reclamada na oportunidade afirmou por e-mail que sua empresa atua com a venda de ferramentas e equipamentos de TI.

Em 07.03.2022 a Reclamada apresentou manifestação de forma extemporânea, argumentando que atua na área de segurança de telecomunicações, propondo um valor de R\$ 85.000,00 para transferência do domínio aos Reclamantes.

Em 17.03.2022 os Reclamantes foram indagados sobre eventual interesse em tentativa de composição. Em 21.03.2022 os Reclamantes informaram não possuir interesse na realização de acordo e requereram o prosseguimento do feito.

Em 23.03.2022, 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 01.04.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes sobre o recebimento de manifestação, alertando-as que todas as manifestações recebidas serão submetidas ao Especialista nomeado, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 29.03.2022, 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

Em apertada suma, as Reclamantes argumentam que o nome de domínio em disputa <resso.com.br>, viola os seus direitos, vez que não passa de mera reprodução de registro de marca devidamente registrada no Brasil e em diversos outros países para identificar seus serviços de *streaming* disponíveis em plataformas digitais.

Nesse sentido, registram que o aplicativo Resso foi lançado oficialmente na Índia e na Indonésia em março de 2020 e no Brasil em agosto do mesmo ano, sendo que pouco tempo após o seu lançamento o Resso já ocupava uma posição de destaque entre os aplicativos de música mais relevantes no mundo, tendo, inclusive, recebido o prêmio de melhor aplicativo por voto popular nos Melhores de 2020 do Google Play no Brasil, sendo que em 06.01.2022, o Resso figurava como o aplicativo de música mais baixado no Google Play5 e o terceiro mais baixado na App Store.

Pontuam ainda que, visando proteger seus direitos, as Reclamantes depositaram e obtiveram perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), os registros de diversas marcas que garantem seus direitos de exclusividade sobre a expressão “RESSO”. Da mesma forma, alegam que a primeira Reclamante possui registros da marca RESSO em outras jurisdições, como o registro concedido pelo Escritório de Patentes e Marcas da Índia (Registro nº 4279541, 4273513, 4453292, 4273516, 4279539) e pelo Escritório de Propriedade Intelectual da Indonésia (Registro nº IDM000841183 e DM000841728).

Alegam ainda que o Nome de Domínio em disputa foi criado e registrado mais de seis meses após os depósitos dos pedidos de registro da marca “RESSO” da Primeira Reclamante.

Portanto, asseveram estarem configuradas as situações previstas nos Artigos 2.1 (a) e 2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND e Artigo 3 (a), do Regulamento do SACI-Adm, assim como no Artigo 3º, parágrafo único, item (d) do Regulamento do SACI-Adm.

Requereram assim, de acordo com o Art. 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, que o nome de domínio questionado seja transferido à titularidade das Reclamantes, para a BYTEDANCE BRASIL, subsidiária da BYTEDANCE LTD, ou para terceira pessoa indicada pelas Reclamantes.

Trouxeram a exame precedentes dessa Câmara e juntaram documentos.

b. Da Reclamada

Em manifestação apresentada pela Reclamada de forma extemporânea em 31.03.2022, alega, em suma, que a Resso IT é uma empresa que atua no mercado corporativo e possui um histórico de sucesso na concepção e execução de projetos de segurança e infraestrutura.

Argumenta que “teria custo de deslocamento para migrar para um outro domínio, o que afetaria nas relações com os clientes, que possuem contatos e atendimento via e-mail, sem contar com o deslocamento e recadastro em portais de parceiros, fornecedores, distribuidores e portais de compras”.

Afirma que utiliza o nome Resso IT desde 2017 e contesta a alegação de que o domínio em disputa estaria sendo utilizado para a venda de máquinas de café ou afins, vez que, segundo alega, estaria fora do ar.

Propõe um investimento de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para a transferência do domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Com fundamento no art. 13º, § 5º, do Regulamento do SACI-Adm, a presente decisão é o resultado da análise dos fatos e provas trazidas aos autos, a despeito da revelia da Reclamada.

O exame dos requisitos formais compreendidos no Regulamento do SACI-Adm e no Regulamento da CASD-ND, após o saneamento do processo, não revelou irregularidades que pudessem levar ao indeferimento do pleito, o que enseja seja conhecido o mérito do pedido.

Da legitimidade das Reclamantes

Tratam-se as Reclamantes de pessoas jurídica, com o nome empresarial "BYTEDANCE". As Reclamantes comprovaram serem titulares dos seguintes registros de marca devidamente concedidos pelo INPI:

<input type="checkbox"/>	Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
<input type="checkbox"/>	918043921	27/02/2019	N RESSO ®	Registro de marca em vigor	BYTEDANCE LTD.	NCL(11) 42
<input type="checkbox"/>	918043859	27/02/2019	N RESSO ®	Registro de marca em vigor	BYTEDANCE LTD.	NCL(11) 09
<input type="checkbox"/>	918044065	23/08/2019	N RESSO ®	Registro de marca em vigor	BYTEDANCE LTD.	NCL(11) 38
<input type="checkbox"/>	918044219	23/08/2019	N RESSO ®	Registro de marca em vigor	BYTEDANCE LTD.	NCL(11) 41

Dentre tais registros, destacam-se os registros nº 918043921 e nº 918043859, ambos depositados em 23.08.2019, reivindicando prioridade para a data de 23.08.2019, deferidos em 14.04.2020, para a marca nominativa RESSO, devidamente registrada nas classes NCL(11) 42 e NCL(11) 09, para, respectivamente, assinalar “Fornecimento de software on-line, não passível de download, permitindo aos *usuários comprar, reproduzir, compartilhar, fazer download de música, canções, álbuns, citações de letras de músicas, criar, recomendar, compartilhar listas de reprodução [playlists], citações de letras de músicas, tirar, editar e fazer upload de fotos como capa de listas de reprodução, comentários sobre música,*

canções, álbuns; fornecimento de software on-line, não passível de download, permitindo aos usuários gerir e compartilhar conteúdos digitais, a saber, música, fotografias, vídeos e jogos; fornecimento de software on-line, não passível de download, permitindo aos usuários transmitir ao vivo programas de mídia interativa de áudio e vídeo nas áreas de entretenimento, moda, esportes e acontecimentos da atualidade; fornecimento de software on-line, não passível de download, provendo aos usuários conteúdos de podcast e de radiodifusão; fornecimento de software on-line, não passível de download, incorporando uma função de karaokê.” e “Aplicativos para dispositivos móveis que podem ser baixados [downloadable] para celulares e tablets permitindo aos usuários comprar, reproduzir, compartilhar, fazer download de músicas, canções, álbuns, citações de letras de músicas, criar, recomendar, compartilhar listas de reprodução [playlists], citações de letras de músicas, tirar, editar e fazer upload de fotos como a capa de listas de reprodução, comentários sobre músicas, canções e álbuns; aplicativos para dispositivos móveis que podem ser baixados [downloadable] para telefones celulares e tablets, permitindo aos usuários gerir e compartilhar conteúdos digitais, a saber música, fotografias, vídeos; aplicativos para dispositivos móveis que podem ser baixados [downloadable] para telefones celulares e tablets, permitindo aos usuários transmitir ao vivo programas de mídia interativa de áudio e vídeo nas áreas de entretenimento, moda, esportes e acontecimentos da atualidade; aplicativos para dispositivos móveis que podem ser baixados [downloadable], provendo conteúdos de podcast e de radiodifusão; aplicativos para dispositivos móveis que podem ser baixados [downloadable], com uma função de karaokê.”, demonstrando a atuação das Reclamantes nessas áreas.

Tais marcas, todas devidamente registradas, são sinais distintivos amparados pelo disposto no art. 5º, inc. XXIX da Carta Magna, art. 89 da Convenção da União de Paris, arts. 1.163 e 1.167 do Código Civil, e art. 129 da Lei 9.279/96 (LPI).

Dessa forma, os Reclamantes demonstraram possuir direitos conforme o art. 3º, (a) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 (a) e 2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND. Ademais, os Reclamantes demonstraram possuírem legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa, conforme o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d), 2.1 (a) e 2.2 (d) do Regulamento CASD-ND, vez que:

- a) o nome de domínio <resso.com.br> é similar o suficiente para criar confusão com as marcas "RESSO" de titularidade dos Reclamantes, registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) antes do nome de domínio da Reclamada; e
- b) o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com o aplicativo "RESSO", disponível para download em plataformas Apple e Android;

Os arts. 129 e 130, III da Lei 9.279/96 (LPI), em conjunto com o disposto no art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, também salvagam os interesses das Reclamantes na medida em que conferem ao titular do registro de marca o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Sendo assim, pelo exposto, diante dos documentos acostados pelas Reclamantes, não resta dúvida de que o registro do nome de domínio <resso.com.br>, colide diretamente com as marcas "RESSO" e o aplicativo "RESSO", por reproduzir o elemento identificador do sinal utilizado na Internet, passível de ensejar a confusão do público consumidor e indevida associação.

Da má-fé da Reclamada

Conforme disposto no parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como no art. 2.2 (a) e (d) do Regulamento CASD-ND, entende o Especialista que estão presentes os seguintes indícios de má-fé por parte da Reclamada:

“a) o registro do nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros;

(...)

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica ou para qualquer endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”

Embora a Reclamada tenha apresentado manifestação tardia, não comprovou quaisquer fatos que possam afastar a plena legitimidade das Reclamantes. Com efeito, não comprovou documentalmente possuir qualquer nome empresarial com o signo RESSO IT. Também não demonstrou qualquer efetiva prova de sua atuação na área de segurança e infraestrutura de sistemas de informática, como alega.

Ademais, ao compulsar o banco de dados do INPI, verifica-se que a Reclamada não possui qualquer pedido ou registro de marca que guarde a mínima semelhança com o elemento nuclear do nome de domínio por ele registrado ("RESSO"), ou atividade que o justifique.

Adicionalmente, acessando-se o domínio <resso.com.br>, que segue ativo, verifica-se links para a aquisição de cápsulas de café Nespresso, máquinas de café Nespresso e Máquinas de Café 3 Corações, o que não tem, evidentemente, quaisquer relações com a suposta atuação da Reclamada, que alegadamente atua na área de segurança da informação e infraestrutura de sistemas.

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

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - 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

Não bastasse isso, o fato é que, como comprovado pelas Reclamantes, o aplicativo de streaming “RESSO”, de sua titularidade, tem se tornado um dos mais baixados e mais populares do País, reflexo dos altos investimentos realizados regularmente em ações de proteção e de *marketing* e publicidade para divulgação do sinal nos mais diversos meios. Dessa forma, não parece crível que a Reclamada não tivesse conhecimento de tal signo distintivo.

Logo, diante de todas as evidências colacionadas, a Reclamada não reúne direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

Ora, o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que traz para o ordenamento brasileiro o princípio do “*first come, first served*”, traz também vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, como acontece *in casu*.

Dos julgados em casos análogos:

Nesse sentido, vale a pena reprimir o seguinte precedente dessa Câmara:

“Neste sentido, o art. I da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ornamento brasileiro o princípio do “*first come, first serve*”, traz no seu parágrafo único vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais o requerente atrai para si a responsabilidade pela sua escolha.”

(PROCEDIMENTO N° ND201412 - decisão de Tatiana Cristiane Haas Tramujas, 01.07.2014)

O Poder Judiciário também já se manifestou sobre o tema:

“Marca – Ação inibitória, cominatória e indenizatória – Tutela antecipada – Reprodução caracterizada – Exame da documentação apresentada - “Cybersquatting” - Aplicação do art. 300 do CPC de 2015 – Decisão Reformada – Tutela deferida – Recurso provido.

(...) Soma-se a aproximação estreita entre os endereços eletrônicos empregados na “web”, parcela mais relevante da Internet, que são muito próximos (www.goldpack.com.br e www.goldpack.ind.br) e a partir dos quais é vislumbrada a prática de “cybersquatting”, como o proposto pela recorrente. A partir de um nome de domínio abusivo, vislumbra-se ter persistido a intenção de lucrar com o uso de marca de titularidade de outrem, o que, inclusive, é previsto em lei federal

norte-americana promulgada no ano de 1999 (“Anticybersquatting Protection Act” 15 USC § 112 d), tal qual o referenciado por esta Câmara Reservada quando do julgamento da Apelação 0169951-37.200.8.26.0100, de minha relatoria.

Há indícios veementes da prática de ato ilícito, violado o direito de marca (artigo 129 da Lei 9.279/96) e a tutela provisória merece, utilizada regra de especialidade, ser deferida, fazendo cessar imediatamente a identificada violação ao direito de propriedade industrial (Vito Mangini, Trattato dDiritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, Dir. Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1992, Vol. V, p.263-4).”

(TJSP – AI- 2155172-42.2016.8.26.0000 -Relator(a): Fortes Barbosa; Comarca: Ourinhos; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 31/08/2016; Data de registro: 06/09/2016 – grifou-se)”

“Nome empresarial/Título de estabelecimento e nome de domínio – Abstenção de uso – Reprodução. Autora que registrou o consórcio Shopping Metrô Itaquera, o qual foi responsável pelo grande empreendimento de mesmo nome e amplamente conhecido na cidade de São Paulo. Requerido que, meses depois da constituição do consórcio, registra o domínio www.shoppingmetroitaquera.com.br. **Má-fé evidenciada. Abuso de direito que materializa infração ao direito do autor, já que patente o objetivo de induzir o consumidor a erro. Possibilidade de confusão.** Proteção conferida pelo inciso XXIX do art. 5 da CF e pelo art. 1º da Resolução 008/2008 do Comitê Gestor de Internet. Sentença que determina a abstenção do uso e a transferência do domínio, afastando o pedido de danos materiais e materiais. Apelo para reforma. Manutenção da decisão. Não provimento. “

(TJSP - 0007413-28.2009.8.26.0009 Relator(a): Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 28/10/2015; Data de registro: 05/11/2015 – grifou-se)

Ou seja, verifica-se que tanto essa Câmara como também o Poder Judiciário têm se posicionado no sentido de transferir ao titular da marca registrada, o nome de domínio registrado por terceiros com indícios de má-fé, como se verifica no caso concreto.

2. Conclusão:

Diante disso, entende este Especialista caracterizados os requisitos do art. 3, alínea "a" e parágrafo único, alíneas "a" e "d" do Regulamento SACI-Adm, bem como art. 2.1, alínea "a" e 2.2, alíneas "a" e "d" do Regulamento da CASD ND, concluindo pela utilização abusiva e de má-fé do registro do nome de domínio <resso.com.br>, obtido pela Reclamada perante o NIC.br, no qual se identificam os registros precedentes de marca "RESSO" regularmente titulados pelas Reclamantes. Assim, determino a transferência do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e artigo 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <resso.com.br> seja transferido à titularidade das Reclamantes, conforme solicitado.

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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

Cláudio França Loureiro
Especialista