

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

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA X JUAN VALDEZ LTDA.

PROCEDIMENTO N° ND202541

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, empresa constituída e existente sob as leis da Colômbia, com sede em Bogotá, Colômbia, representada por seus advogados, com endereço profissional em São Paulo – SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

JUAN VALDEZ LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.655.531/0001-30, com sede em São Paulo – SP, Brasil, representada por seus advogados, com endereço profissional em Fortaleza – CE, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 14/04/2024 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 22/07/2025, 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 22/07/2025, 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 <juanvaldez.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 23/07/2025, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <juanvaldez.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 29/07/2025, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao(s) Especialista(s) a ser(rem) nomeado(s) a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 29/07/2025, 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 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 13/08/2025, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva e, em 14/08/2025, a Secretaria Executiva comunicou o recebimento da referida Resposta. Neste mesmo ato, a Secretaria Executiva informou que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, 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 19/08/2025, a Reclamante apresentou Réplica à Resposta apresentada pela Reclamada em 13/08/2025.

Em 26/08/2025, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 02/09/2025, 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.

Em 03/09/2025, a Reclamada apresentou petição solicitando, em suma, que a Réplica apresentada pela Reclamante em 19/08/2025 seja desconsiderada, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal; ou, subsidiariamente, que seja aberto prazo para apresentação de Tréplica pela Reclamada.

Em 11/09/2025, a Secretaria Executiva comunicou às Partes sobre a Ordem Processual Nº 01 emitida pela Especialista, na qual foi concedido, à Reclamada, prazo até 16/09/2025 para apresentação de Tréplica.

Em 16/09/2025, a Reclamada apresentou a Tréplica. Diante disto, a Especialista procedeu com a análise e julgamento deste Procedimento Especial nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega ser uma entidade representativa dos cafeicultores colombianos, dedicada à promoção do cultivo e da comercialização do café no país, sendo amplamente reconhecida no cenário internacional, inclusive em estudos na área de gestão. Informa ser titular de diversos registros de marcas compostas pela expressão “JUAN VALDEZ” no Brasil e no exterior, além de deter o nome de domínio <juanvaldez.com>, todos anteriores ao registro do Nome de Domínio ora em disputa.

Neste contexto, a Reclamante sustenta que o Nome de Domínio foi registrado e vem sendo utilizado de má-fé pela Reclamada, apontando, em suma, os seguintes indícios: (i) a tentativa de venda do domínio por valor exorbitante (USD 2.500.000,00) após notificação extrajudicial; (ii) as sucessivas alterações de titularidade do Nome de Domínio após o contato (NELLA S.A. para ATIVOS LTDA. e depois para JUAN VALDEZ LTDA.); (iii) o uso inconsistente e fictício do domínio (inicialmente inativo, posteriormente redirecionado, seguido por hospedar um suposto website de ONG fictícia e, por fim, a vinculação a um website relacionado à software); (iv) a reprodução da mesma estilização das marcas da Reclamada; e, (v) o depósito de pedidos de registro no INPI pela Reclamada para marcas compostas por mesmo elemento nominativo e estilização, contra os quais a Reclamante apresentou oposição.

Diante desses elementos, a Reclamante afirma ter legítimo interesse sobre o Nome de Domínio e requer sua transferência, com fundamento no artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e no artigo 6º(f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Da Reclamada

A Reclamada, por sua vez, contesta as alegações da Reclamante, argumentando, em síntese: (i) a ausência de identidade e risco de confusão em razão da diferença entre os segmentos de atuação das partes; (ii) que a marca “JUAN VALDEZ” deve ser considerada fraca ou evocativa, por ser composta por nomes comuns, o que restringe seu campo de exclusividade; (iii) que a Reclamante não comprovou a notoriedade de sua marca; e, (iv) que não houve má-fé no registro e no uso do Nome de Domínio.

Com relação à suposta tentativa de venda, a Reclamada nega a existência de proposta formal com valor elevado. Argumenta ainda que não há qualquer indício de que o Nome de Domínio tenha sido registrado com o propósito de impedir o uso pela Reclamante, tampouco que tenha sido utilizado para simular qualquer vínculo ou explorar indevidamente sua reputação. Assevera que não houve prejuízo concreto, confusão de mercado ou aproveitamento indevido.

A Reclamada também defende que as mudanças de titularidade do domínio ocorreram de forma legítima e transparente. Quanto ao uso da marca “JUAN VALDEZ”, reconhece que esta foi escrita com a mesma fonte da marca da Reclamante, mas sustenta que se trata de expressão de caráter evocativo e, portanto, com proteção limitada — razão pela qual promoveu o depósito dos pedidos de registro junto ao INPI em classes distintas, compatíveis com sua atuação empresarial.

Em vista do exposto, requer que o Nome de Domínio permaneça sob sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme disposto nos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, para que o Nome de Domínio seja transferido à Reclamante, esta deve comprovar que o Nome de Domínio foi registrado ou vem sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, bem como que este é:

- a) idêntico ou similar o 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) 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 no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- c) 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.

Dentre outras circunstâncias que poderão existir, constituem indícios de má-fé, segundo as mesmas normas:

- 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.

Neste sentido, é importante esclarecer que o mérito da presente disputa foi devidamente apreciado, sendo esta decisão baseada nos fatos e nas provas apresentadas pelas partes, bem como em pesquisas independentes realizadas pela Especialista, cujos detalhes passam a ser expostos a seguir.

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.

No caso em apreço, a Reclamante obteve êxito em demonstrar a ocorrência das situações descritas nos itens “a” e “c” dos artigos 7º do Regulamento do SACI-Adm e 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Isto, porque a Reclamante é legítima titular de diversos registros anteriores de marcas compostas pela expressão “JUAN VALDEZ” perante o INPI, sendo que tal expressão foi integralmente reproduzida no Nome de Domínio. Apenas a título exemplificativo, seguem alguns dos referidos registros anteriores de titularidade da Reclamante: (i) processo nº 825326427 (marca “JUAN VALDEZ”, pedido depositado em 28/03/2003 e registro concedido em 27/05/2008); (ii) processo nº 825326737 (marca “JUAN VALDEZ 100% CAFÉ DE COLOMBIA”, pedido depositado em 28/03/2003 e registro concedido em 21/08/2012); (iii) processo nº 828859515 (marca “JUAN VALDEZ”, pedido depositado em 27/11/2006 e registro concedido em 19/01/2010); (iv) processo nº 828859590 (marca “JUAN VALDEZ”, pedido depositado em 27/11/2006 e registro concedido em 19/01/2010); e, (v) processo nº 908736665 (marca “JUAN VALDEZ”, pedido depositado em 10/12/2014 e registro concedido em 05/09/2017).

Além disso, a Reclamante igualmente logrou êxito em comprovar que o Nome de Domínio guarda profunda semelhança com o nome de domínio <juanvaldez.com> que declara ser seu, anteriormente registrado, diferindo apenas pela adição do “.br”.

Diante do exposto, conclui-se que o Nome de Domínio é idêntico e/ou suficiente similar e suscetível de criar confusão com sinais distintivos anteriores de titularidade da Reclamante.

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

Há legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio, conforme o artigo 6º(c) do Regulamento do SACI-Adm e art. 4.2(d) do Regulamento da CASD-ND, considerando que o Nome de Domínio reproduz sinais distintivos registrados anteriormente pela Reclamante, conforme comprovado pelos documentos que instruíram a Reclamação e confirmado por pesquisas independentes desta Especialista.

c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.

Em que pese a apresentação tempestiva de defesas pela Reclamada, não foram apresentados documentos ou alegações aptas a demonstrar a existência de direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio.

Os argumentos apresentados, como a atuação em um ramo de atividade distinto (desenvolvimento de software), não se sustentam frente às evidências de má-fé na escolha, registro e uso do Nome de Domínio.

Deste modo, esta Especialista não pôde verificar nada que pudesse sustentar uma pretensão da Reclamada à manutenção do Nome de Domínio.

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.

Cumprе destacar que as hipóteses de má-fé previstas nos artigos 7º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e 2.2 do Regulamento da CASD-ND não são exaustivas e sim exemplificativas, conforme se depreende da redação dos referidos dispositivos, bem como de decisões proferidas pelos Especialistas da CASD-ND em casos anteriores, tal como nas disputas ND201317 e ND20175.

Ao analisar o contexto fático do presente caso, é possível verificar múltiplos e fortes indícios de má-fé no tocante ao registro e ao uso do Nome de Domínio pela Reclamada.

Neste sentido, diante do grau de distintividade dos sinais da Reclamante, bem como de sua notoriedade, é evidente que a Reclamada tinha conhecimento da Reclamante e de seus sinais distintivos, tanto que depositou pedidos de registro de marca contendo a expressão “JUAN VALDEZ” com estilização idêntica àquela adotada pela Reclamante – a qual, inclusive, foi reproduzida no website vinculado ao Nome de Domínio em disputa.

Portanto, é nítido que, ao registrar o Nome de Domínio em disputa, a Reclamada impediu que a Reclamante o utilizasse como correspondente ao seu próprio nome de domínio, especialmente considerando que esta já é titular do domínio anterior <juanvaldez.com>. Ademais, ao empregar marca com expressão e estilização idênticas às adotadas pela Reclamante no website vinculado ao Nome de Domínio, a Reclamada criou uma situação apta a gerar confusão ou associação indevida com a Reclamante e seus sinais distintivos. Deste modo, restam configuradas as hipóteses previstas nos itens “b” e “d” do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Ressalta-se que, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Ainda, conforme decisões anteriores da CASD-ND, já se reconheceu que “o registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui forte indício de má-fé” (Rafael Lacaz Amaral, ND20159).

Por fim, no que se refere à alegação da Reclamante de que o Nome de Domínio foi oferecido à venda por valor exorbitante pelo representante do então titular, observa-se que, embora não haja formalização da proposta por parte da Reclamada, tampouco houve recusa expressa ou manifestação clara de desinteresse na venda do Nome de Domínio. Tal omissão, somada aos demais elementos constantes dos autos, contribui para reforçar os indícios da prática de atos de má-fé por parte da Reclamada.

Conclui-se, deste modo, que restou demonstrada a má-fé da Reclamada quando do registro e uso do Nome de Domínio.

2. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o Nome de Domínio é idêntico e/ou suficiente similar e suscetível de criar confusão com os sinais distintivos anteriormente registrados pela Reclamante, tendo a Reclamante, portanto, legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio. Adicionalmente, conclui-se que não há direitos ou interesses da Reclamada em relação ao Nome de Domínio que possam ser considerados legítimos, evidenciando-se, na realidade, má-fé no registro e no uso do Nome de Domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto nos artigos 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <juanvaldez.com.br> seja transferido à Reclamante ou para pessoa que esta indicar, nos termos do artigo 4.3 do Regulamento CASD-ND.

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.

São Paulo, 07 de outubro de 2025



Beatriz Fernandes Caldin
Especialista