

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA. X MARIA JOSÉ DE FREITAS

PROCEDIMENTO N° ND202073

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.334.170/0001-09, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, nº 1.285, Industrial, na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, representado pela Dra. Tatiana Campello Lopes, inscrita na OAB/RJ n.º 164.892 e OAB/SP n.º 141.535 e Dra. Julia Davet Pazos, inscrita na OAB/RJ n.º 152.425, ambos do escritório Demarest Advogados, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

MARIA JOSÉ DE FREITAS, inscrita no CPF/MF, residente e domiciliada no Estado de Goiás, Brasil, representada pelo Dr. Osvaldo Luís Zago, inscrito na OAB/SP n.º 101.030, com escritório na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 17/05/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 17/11/2020, 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 17/11/2020, 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 <jti.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 17/11/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <jti.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, tendo em vista que foi registrado em 17/05/2019.

Em 23/11/2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir uma irregularidade formal identificada na Reclamação, a qual foi tempestiva e devidamente sanada pela Reclamante.

Em 27/11/2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 27/11/2020, 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 11/12/2020, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva.

Em 15/12/2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada, em conformidade com o disposto no 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta, e, em 05/01/2021, informou à Reclamada que, devido ao

recesso de final de ano deste CSD-ABPI, os prazos ficaram suspensos entre os dias 19/12/2020 e 03/01/2021, voltando a correr em 04/01/2021 e, desta forma, o prazo informado no “Comunicado de Irregularidades na Resposta” terminaria no dia 05/01/2021. As irregularidades foram tempestiva e devidamente sanadas pela Reclamada.

Em 06/01/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento da Resposta, dando-se vistas à Reclamante.

Em 12/01/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 19/01/2021, 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 02/02/2021, esta Especialista emitiu a Ordem Processual n.º 01, requerendo a intimação da Reclamante para apresentar documento que comprove estar investida de poderes para defender os direitos da Japan Tobacco Inc. relativos ao registro n.º 824083792, da marca mista JTI, tendo em vista que a Reclamante alega, como um dos fundamentos, que o Nome de Domínio reproduz a referida marca. No mesmo dia, a Secretaria Executiva comunicou as Partes sobre a OP n.º 01 e intimou a Reclamante para manifestação no prazo de 5 dias corridos.

Em 08/02/2021, tempestivamente e em resposta à OP n.º 01, a Reclamante informou que “... a Japan Tobacco Inc. deseja ingressar na presente demanda e, portanto, já está providenciando a procuração...”, e esclareceu que “... como a Japan Tobacco Inc. está estabelecida no Japão e, diante da pandemia em que estamos vivendo, o documento não estará pronto dentro do prazo de 5 dias corridos...”, requerendo, ao final, o deferimento do “...ingresso da Japan Tobacco Inc. na demanda, como Reclamante...” e a concessão de “... extensão de prazo para apresentação de procuração...”.

Em 18/02/2021, esta Especialista emitiu a Ordem Processual n.º 02 para informar que indeferiu os pedidos formulados pela Reclamante na resposta à OP n.º 01: primeiro, porque não há previsão legal nos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND que autorize a inclusão de pessoa física ou jurídica, no presente caso, a empresa Japan Tobacco Inc., como Reclamante após a apresentação da Reclamação e a declaração de início do procedimento; segundo porque, por analogia à regra do artigo 329, do CPC, considerando que a Reclamada foi citada e apresentou sua defesa no presente procedimento, a inclusão da Japan Tobacco Inc. como Reclamante dependeria do consentimento da Reclamada e,

na hipótese de consentimento, ter-se-ia que assegurar a reabertura do contraditório, o que comprometeria o encerramento do procedimento no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de seu início; e terceiro porque esta Especialista entende que a não inclusão da Japan Tobacco Inc., como Reclamante, não acarretará prejuízos à Reclamante, tendo em vista que o legítimo interesse está fundamentado não apenas em registro de marca anterior, mas também em nome empresarial anterior, o que é suficiente para o julgamento do Procedimento. No mesmo dia, a Secretaria Executiva comunicou as Partes sobre a OP n.º 02.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante sustenta ser uma subsidiária da Japan Tobacco Inc., empresa líder internacional em tabaco e *vaping* e conhecida pela venda de cigarros das renomadas marcas WINSTON, MEVIUS, CAMEL, LD, entre outras, juntando um print do website www.jt.com e cópia da alteração contratual.

Afirma que a Japan Tobacco Inc. é titular do registro n.º 824083792, para a marca mista JTI, depositada em 09/07/2001 e concedida em 15/05/2007, na classe int. 34, para assinalar “cigarros, tabacos em bruto e manufaturado, artigos para fumantes incluídos nesta classe e fósforos”, juntando um *print* da base de dados do INPI.

A Reclamante afirma, ainda, que utiliza seu nome empresarial JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda. desde 1.999, juntando o comprovante de inscrição e de situação cadastral extraído da página da Receita Federal do Brasil.

Sustenta que o direito à proteção de tais sinais são garantidos pelo artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, e que, como subsidiária da empresa titular do registro da marca JTI e titular do nome empresarial JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda., tem legitimidade para agir contra terceiros que os usurpam e, no caso, para contestar a legitimidade do registro do Nome de Domínio.

Alega que ao tentar realizar o registro do Nome de Domínio perante o Registro.br constatou que ele já estava registrado em nome da Reclamada, ficando impedida de utilizá-lo para promoção de seus produtos e serviços, transportando para o corpo da Reclamação a pesquisa realizada no Whois do Registro.br.

Por outro lado, alega que o Nome de Domínio da Reclamada consiste em uma reprodução da referida marca registrada e de seu nome empresarial, ambos registrados com antecedência, suscetível de causar confusão ou associação. Argumenta que se o

consumidor que consome os produtos da Reclamante digitar em um buscador de internet o termo JTI e se deparar com o sítio www.jti.com.br pensará que é de titularidade da Reclamante. Deste modo, estariam preenchidos os requisitos do artigo 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

No tocante à má-fé, a Reclamante argumenta que a Reclamada é titular de mais de 2.000 nomes de domínio, transportando para o corpo da Reclamação a pesquisa realizada no Whois do Registro.br, os quais não estão em uso, tal como ocorre com o Nome de Domínio, citando três nomes de domínio como exemplos, o que caracteriza “*cybersquatting*”. Deste modo, estaria preenchido o requisito do art. 3º, parágrafo único, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm.

Ressalta que a manutenção do Nome de Domínio em nome da Reclamada viola 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 coíbem a escolha de nome de domínio que induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Diz que tentou contato com a Reclamada com o intuito de resolver a questão amigavelmente, porém, não obteve resposta, juntando o e-mail enviado à Reclamada.

Posto isto, requer que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamada, em sua defesa, alega que a Reclamação é improcedente, com base nos seguintes fundamentos.

O Nome de Domínio foi adquirido de formas regular e legal por meio de Processo Competitivo realizado pelo NIC.br, juntando cópia do *e-mail* que comprova sua participação e que sua oferta foi a vencedora.

A Reclamante teve várias oportunidades de obter o registro nos antecedentes e sucessivos processos de liberação do Nome de Domínio, e, ainda, no Processo Competitivo, salientando que se o NIC.br entendesse que a Reclamante tivesse direito legítimo em detrimento dos demais participantes, teria conferido a ela preferência ao registro quando do processo de liberação.

A expressão JTI, isoladamente, é uma expressão genérica, desprovida de distintividade e inapropriável como marca em sua forma nominativa, podendo ser utilizada para designar qualquer produto ou serviço.

Neste sentido, argumenta que JTI é a abreviação da cidade de Jataí/Goiás, citando como exemplos os seguintes *websites* de terceiros que prestam serviços naquela localidade: www.plantaojti.com.br, www.carvalhoautomoveisjti.com.br, www.masterinternetjti.com.br e www.uniaoautomoveisjti.com.br, juntando *prints* das referidas páginas. Ainda, que JTI é utilizada para abreviar Tempo de Inspiração, conforme consta no *website* www.jti7.com.br, juntando *print* da referida página, salientando que TI, por exemplo, é também abreviação de Tecnologia da Informação, juntado *print*. Como fundamento jurisprudencial, cita decisões da CASD-ND que mantiveram os nomes de domínio compostos por três letras.

Deste modo, sustenta que a proteção conferida pelo registro n.º 824083792, da marca JTI, suscitado pela Reclamante, está limitada aos serviços e comércio relacionados a tabaco, artigos para fumantes e fósforos, salientando que não é uma marca notória, e que a Reclamada nunca ouviu falar na existência de uma indústria tabagista de nome JTI.

Por outro lado, a Reclamada afirma que nunca usou o Nome de Domínio atrelado aos produtos e atividades da Reclamante e muito menos para confundir sua clientela, tampouco exerceu qualquer atividade concorrente ou correlata.

Sustenta, que sua família possui uma empresa familiar especializada na fabricação de queijos e derivados do leite, ramo distinto do explorado pela Reclamante, sediada na cidade de Caçu/Goiás, região da cidade de Jataí/Goiás, que também é próxima à cidade de Itarumã/Goiás, onde a Reclamada reside. Nesta linha, alega que sua família poderia criar e registrar a marca QUEIJO JTI e JTI para designar queijos e derivados do leite, salientando que o principal motivo por ter adquirido o Nome de Domínio é porque pretende construir uma fábrica neste ramo de atividade na cidade de Jataí/Goiás, conhecida pela abreviação JTI, e utilizar a expressão JTI como marca para designar seus produtos.

A Reclamada afirma que não adquiriu o Nome de Domínio com a intenção de vendê-lo, tanto que não respondeu ao *e-mail* relacionado ao pedido de compra do Nome de Domínio formulado pela Reclamante.

Por fim, argumenta que o fato de ser titular de diversos nomes de domínio não configuraria “*cybersquatting*” e muito menos má-fé, porquanto inexistente limite para registrar e manter nomes de domínio.

Posto isto, requer que o Nome de Domínio seja mantido sob sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do SACI-Adm, em seus artigos 1º e 3º, e o Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.1, dispõem que a legitimidade do registro de nome de domínio no “br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos previstos nas alíneas “a”, “b” ou “c”, dos referidos artigos 3º e 2.1.

O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND apontam que, exemplificadamente, as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são, dentre outras, as previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, dos referidos dispositivos legais. A má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Destarte, para que um conflito de nome de domínio no “br” seja submetido ao SACI-Adm, e para que o terceiro obtenha a transferência ou cancelamento dele, não basta que o nome de domínio seja idêntico ou similar à marca, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo ou nome de domínio anterior, há que haver suscetibilidade de confusão, e, ainda, que o registro ou uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

Assim, este Especialista esclarece que o mérito desta Reclamação foi analisado em consonância com a legislação aplicável, os documentos e demais provas apresentadas pelas Partes, e respeitando o livre conhecimento do julgador, nos termos do artigo 30º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.2. do Regulamento da 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.

A Reclamante comprovou que a titular do registro n.º 824083792, para a marca mista JTI, é a Japan Tobacco Inc., e, apesar da Reclamante ter demonstrado ser sua subsidiária, deixou de trazer documento que comprovasse estar investida de poderes para defender os direitos da empresa japonesa, mesmo após instada pela Especialista a fazê-lo.

Logo, esta Especialista entende que a Reclamante não possui direitos marcários anteriores e, conseqüentemente, a hipótese prevista no art. 3º, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm, e art. 2.1, “a”, do Regulamento da CASD-ND, não se aplica ao presente caso, deixando esta Especialista de considerar este fundamento no julgamento da Reclamação.

Por outro lado, a Reclamante comprovou que faz uso do nome empresarial JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA. desde 10/08/1999, conforme consta do comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado na Reclamação, o que foi confirmado pela Especialista em consulta pública na base de dados da JUCESP ONLINE.

De igual modo, comprovou que o Nome de Domínio <jti.com.br> foi registrado pela Reclamada perante o NIC.br em 17/05/2019.

Assim, é incontroverso que a Reclamante é detentora dos direitos sobre o nome empresarial registrado anteriormente ao Nome de Domínio.

Verifica-se também que Nome de Domínio incorpora e é idêntico ao elemento característico do nome empresarial da Reclamante, qual seja, JTI, tratando-se, portanto, de uma reprodução.

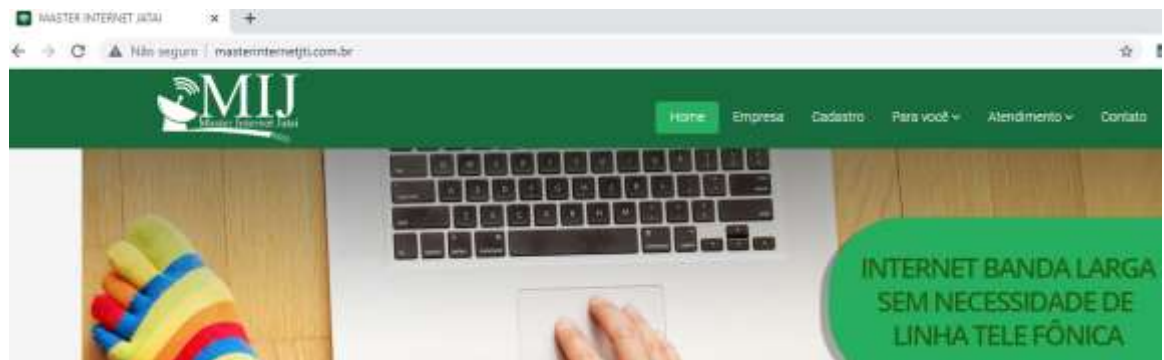
Entretanto, não obstante a anterioridade do nome empresarial da Reclamante em relação ao Nome de Domínio da Reclamada, e a identidade entre os sinais, no entender da Especialista, tal identidade não é suficiente para criar confusão.

Isso porque, JTI trata-se de um mero conjunto de letras, desprovido de cunho distintivo, utilizado por terceiros em segmentos de mercado diversos, não sendo, portanto, passível de proteção exclusiva, quando considerado de forma isolada.

Neste aspecto, nota-se pela documentação apresentada pela Reclamante, que JTI são as iniciais do nome empresarial da empresa japonesa Japan Tobacco Inc., da qual a Reclamante é subsidiária, e que também compõe seu nome empresarial JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda., de modo que, neste particular, JTI estaria relacionada a uma Incorporação de Tabaco Japonesa.

Ainda, pelos documentos trazidos pela Reclamada, e conforme confirmado pela Especialista por meio de consulta informal e pública nas respectivas páginas dos *websites* citados pela Reclamada e no Whois do Registro.br, é possível aferir que JTI é utilizado por terceiros sediados na Cidade de Jataí/Goiás como referência à localidade onde os serviços são prestados, e, em alguns casos, também como designativo ou abreviação do próprio serviço. O *website* www.plantaojti.com.br divulga serviços de jornalismo e JTI são as

iniciais de “Jornalismo Transporte Interativo”; o *website* www.masterinternetjti.com.br divulga serviços de tecnologia da informação/internet; os *websites* www.carvalhoautomoveisjti.com.br e www.uniaoautomoveisjti.com.br divulgam serviços do ramo automotivo, conforme imagens das páginas obtidas por este Especialista, respectivamente:





Em consulta informal e pública realizada pela Especialista no site da JUCESP ONLINE, abaixo transportada, foram detectadas 10 (dez) empresas, incluindo a Reclamante, com nome empresarial composto pela expressão JTI, nos ramos de comunicação, informática, transporte, automóvel, alimentos e tabaco, a saber:

Pesquisar Empresas

Pesquisa no banco de dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Pesquisa avançada - javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00\$gghContent\$frmBusca\$btnPesquisa_Avançada", true, true, false, true))

jt1 [Buscar]

Para ler os documentos digitais você precisa do leitor de PDF [instalar \(http://get.adobe.com/br/reader/otherversions/\)](http://get.adobe.com/br/reader/otherversions/)

Resultados 1 - 12 de 12 para o termo 'jt1' (0,0620 segundos)

NIRE	Empresa	Município
35232414890	JTI FONE SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	JUNDIAI
35230380459	JTI NETWORK INFORMATICA E IMPORTACAO LTDA	JUNDIAI
35230397394	JTI - TRANCHESI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	SAO PAULO
35601774361	JTI SISTEMAS DE INFORMACAO EIRELI	SAO PAULO
43204288695	JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA.	SANTA CRUZ DO SUL
35228298678	JTI TRANSPORTES LTDA	SAO PAULO
35227397711	JTI TELEINFORMATICA LTDA	SAO PAULO
35222170431	JTI REPRESENTACAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS LTDA	AMERICANA
35223880590	JTI SERVICOS LTDA - ME	MOGI DAS CRUZES
35217928284	JTI COMERCIO DE MASSAS LTDA	SAO PAULO
35235198535	JTICI FUNILARIA E PINTURA LTDA	SAO PAULO
35226490369	JTIE ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA	SOROCABA

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

Portanto, diferentemente do quanto alegado pela Reclamante, não é plausível que se o consumidor que consome os produtos da Reclamante digitar em um buscador de internet o termo JTI e se deparar com o sítio www.jti.com.br, da Reclamada, pensará que se trata de sítio de titularidade da Reclamante. Pelo contrário, poderá pensar que se trata de uma destas empresas supra citadas ou qualquer outra. Mesmo porque, ele está sem conteúdo.

Em uma outra consulta informal e pública realizada pela Especialista no *website* www.archive.org (<https://web.archive.org/web/20071209052213/http://www.jti.com.br/aEmpresa.aspx>) constatou-se que apesar do Nome de Domínio estar registrado em nome da Reclamada desde 17/05/2019, ele já estava registrado pelo menos desde 09/12/2007 e aparentemente era usado desde aquela época pela empresa **JTI Tecnologia & Investimentos**, o que demonstra que a finalidade inicial do Nome de Domínio era para designar serviços de Tecnologia da Informação, o que reforça a não exclusividade da expressão JTI, conforme imagens extraídas da referida pesquisa:



Solicite uma palestra gratuita na sua

[Skip Navigation Links](#) **empres...**

[A Empresa](#) [Bolsa de Valores](#) [Cursos](#) [Palestras](#) [Cadastre-se](#) [Fale Conosco](#)

Acesso Rápido ▾

A empresa

A JTI Tecnologia & Investimentos é uma empresa focada em relação para o mercado de capitais brasileiro, incluindo bolsa de valores e mercado de ações.

A empresa já possui mais de mil alunos pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Todos os instrutores da empresa são profissionais experientes do mercado de capitais, certificados pelos órgãos competentes e com didática comprovada para traduzir as informações técnicas do mercado em uma linguagem simples e de fácil entendimento para quem está iniciando no mercado. Os alunos possuem experiências através da atuação em segmentos Private de grandes bancos e corretoras.



Solicite uma palestra

[Skip Navigation Links](#) **empres...**

[A Empresa](#) [Bolsa de Valores](#) [Cursos](#) [Pale](#)

Além disso, o *website* www.jti.com.br, correspondente ao Nome de Domínio, está desprovido de conteúdo, e a Reclamada é pessoa física, e nem ela e sequer a Reclamante comprovou a sua qualificação profissional ou em que ramo atua, de modo que, também por este aspecto, é possível concluir pela ausência de elementos que demonstrem a

possibilidade de confusão entre o nome empresarial da Reclamante e o Nome de Domínio da Reclamada.

Ademais, a Instrução Normativa DNRC nº 116, de 22/11/2011, que dispõe sobre a formação do nome empresarial, sua proteção e dá outras providências, dispõe, em seu artigo 9º, parágrafo único¹, que não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras.

Dessa forma, a Especialista entende que a situação em questão não se enquadra na hipótese do artigo 3º, alínea “c”, do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.1, “c”, do Regulamento da CASD-ND, e em nenhuma das demais hipóteses previstas nestes dispositivos legais.

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

Diante da ausência de documentação, a Reclamante não possui legítimo interesse, quando considerada a hipótese prevista no artigo 3º, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 2.1, “a”, do Regulamento da CASD-ND, tendo em vista que o registro n.º 824083792, para a marca mista JTI, pertence à terceiro e a Reclamante deixou de comprovar possuir poderes para defender seus direitos.

Por outro lado, pela documentação acostada na Reclamação e pela pesquisa informal e pública realizada pela Especialista, é evidente o legítimo interesse da Reclamante exigido pelo artigo 2º do Regulamento SACI-Adm, e artigo 4.2 do Regulamento CASD-ND, porquanto seu nome empresarial foi registrado anteriormente ao Nome de Domínio.

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

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 11º, alínea “c”, dispõe que a defesa deve indicar que a Reclamada possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes.

No presente caso, a Reclamada não trouxe quaisquer provas que pudessem comprovar direitos ou justificar seu interesse no Nome de Domínio em disputa.

A Reclamada apenas alegou, sem qualquer prova, que o principal motivo por ter adquirido o Nome de Domínio é porque pretende construir uma fábrica no ramo de laticínios e usar como marca de produto a expressão JTI, na cidade de Jataí/Goiás, conhecida pela

¹ “Art. 9º Não são exclusivas, para fins de proteção, palavras ou expressões que denotem: ... Parágrafo único. Não são suscetíveis de exclusividade letras ou conjunto de letras, desde que não configurem siglas.”

abreviação JTI, ao argumento de que sua família possuiria uma empresa familiar no referido segmento.

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.

Pela análise dos fatos e fundamentos trazidos pelas Partes e da documentação encartada neste Procedimento e pelas consultas informais e públicas realizadas pela Especialista, esta Especialista não identificou elementos suficientes para a configuração da má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio pela Reclamada, ou seja, de que o Nome de Domínio foi registrado pela Reclamada com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante.

Primeiro, porque é incontestável que a Reclamada adquiriu o Nome de Domínio de forma regular e legal em Processo Competitivo realizado pelo NIC.br.

Segundo, porque a expressão JTI consiste em um conjunto de letras, desprovido de cunho distintivo, que compõe muitos nomes empresariais e nomes de domínio de terceiros que atuam em ramos diferentes, não sendo, portanto, passível de apropriação exclusiva. Deste modo, é improvável o prévio conhecimento por parte da Reclamada da existência da Reclamante, bem como improvável a possibilidade de confusão entre o nome empresarial da Reclamante e o Nome de Domínio da Reclamada.

Terceiro, porque a Reclamada demonstrou que não tinha objetivo e interesse na venda do Nome de Domínio à Reclamante, tanto que sequer respondeu ao e-mail enviado por esta a ela. Na verdade, restou evidenciado que o interesse na compra e venda do Nome de Domínio partiu da própria Reclamante.

Quarto, porque o fato da Requerida ser titular de mais de 2.000 (dois mil) nomes de domínio, por si só, não é suficiente para a configuração da má-fé.

A manutenção passiva destes nomes de domínio, incluindo o Nome de Domínio, somente evidenciaria a má-fé se viesse acompanhada de outros elementos espúrios, se violasse direitos de terceiros, se houvesse risco de confusão, não havendo provas neste sentido no presente Procedimento.

Esta Especialista, ao consultar a lista de nomes de domínio da Reclamada, fornecida pelo NIC.br, constatou que a grande maioria é composta por palavras de uso comum e genéricas e conjunto de letras, o que leva a crer que a Reclamada não age de má-fé.

Neste sentido, importante citar os seguintes precedentes da CASD-ND:

“ ...

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. Emerson Fortunato Maia), indicam que mesmo a posse passiva de um nome (passive holding) pode caracterizar 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.

...” (ND20148)

“Ementa

... Inexistência de má-fé. Passive holding isolado que não configura má-fé, necessidade de outros elementos para caracterização da má-fé. Portfólio de domínios do Reclamado não apresenta irregularidade aparente. Possibilidade de utilização do nome de domínio em conexão com produtos e serviços diversos dos do Reclamante, afastando confusão de consumidores. Ausência de prova de efetiva confusão. ...” (ND201539)

Quinto e por fim, diferentemente do quanto alegado pela Reclamante, o registro do Nome de Domínio em nome da Reclamada não a impede de promover seus produtos e serviços no território nacional, porquanto, em consulta informal e pública realizada na internet, esta Especialista constatou que eles estão sendo divulgados nos *websites* www.jti.com e www.jt.com.

Em vista do acima exposto, a Especialista entende que não restou demonstrada a hipótese do artigo 3º, parágrafo único, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.2, alínea “a”, do Regulamento da CASD-ND, e nenhuma outra hipótese prevista nas demais alíneas destes dispositivos legais.

2. Conclusão

Por todo o exposto, esta Especialista conclui inexistirem indícios e elementos suficientes para demonstrar tanto a possibilidade de confusão entre o Nome de Domínio da Reclamada e o nome empresarial da Reclamante, quanto a má-fé da Reclamada ao registrar o Nome de Domínio.

Bem por isso, o presente conflito não se enquadra nas alegadas hipóteses do artigo 3º, alíneas “a” e “c”, e parágrafo único, alínea “a”, do Regulamento do SACI-Adm, e dos artigos 2.1., alíneas “a” e “c”, e 2.2., alínea “a”, do Regulamento CASD-ND, ou em

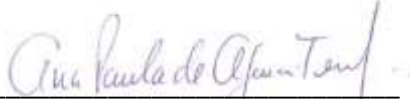
quaisquer outras hipóteses dos referidos dispositivos legais, devendo a titularidade do Nome de Domínio ser mantida em nome da Reclamada.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com artigo 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja *mantido em nome da Reclamada*.

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, 11 de março de 2021.



Ana Paula de Aguiar Tempesta
Especialista