

**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)**

BYTEDANCE LTD E BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA X L [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20212

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BYTEDANCE LTD, pessoa jurídica estrangeira, com endereço em Hibiscus Way, 802, Box 31119, Grand Pavilion, West Bay Road, Grand Cayman, ky1 – 1205, Ilhas Cayman, e **BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.415.911/0001-36, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 24º andar, sala 241, ambas neste ato representadas por [REDACTED]
[REDACTED], são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “Reclamantes”).

L [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED], inscrita no CPF/MF, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 19 de outubro de 2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 08 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Também em 08 de fevereiro de 2021, 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 <tiktok.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 08 de fevereiro de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <tiktok.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 19 de outubro de 2018.

Em 15 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 23 de fevereiro de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes 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 23 de fevereiro de 2021, 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 de março de 2021, 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 11 de março de 2021, e 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. Na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 19 de março de 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 29 de março de 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em síntese, as Reclamantes afirmam que o referido nome de domínio se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 2.1, (a) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, (a), do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2, (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (c) e (d) do Regulamento do SACI-Adm, tendo alegado que:

- A Primeira Reclamante seria uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com presença atuante em vários países ao redor do globo, inclusive no Brasil através da Segunda Reclamante;
- A principal atividade exercida pelas Reclamantes seria o desenvolvimento de aplicativos, sendo que hoje o aplicativo mais conhecido de propriedade das Reclamantes é o denominado “Tik Tok”;
- O referido aplicativo teria sido desenvolvido em 2014 sob a denominação “Musical.ly” tendo alterado o seu nome em 2017, para então denominar-se “Tik Tok”;
- Desde então, o aplicativo “Tik Tok” teria se popularizado, se tornando, no ano de 2018, o aplicativo mais baixado nos EUA e no ano de 2019 eleito o sétimo aplicativo mais baixado da década e em 2020 o aplicativo mais baixado do mundo;

- A Primeira Reclamante seria titular de registros marcários no INPI para a marca TIK TOK em diversas classes, sendo que o primeiro depósito teria ocorrido em 25 de outubro de 2017;
- A Primeira Reclamante também seria titular de registros para a marca TIK TOK em outras jurisdições;
- O registro do Nome de Domínio em disputa pela Reclamada seria posterior ao depósito pela Primeira Reclamante da marca TIK TOK junto ao INPI;
- O Nome de Domínio redirecionaria usuários à página <http://ww25.tiktok.com.br>, que em nada se relacionaria ao aplicativo das Reclamantes e que cujo conteúdo consiste em um “menu” com links para outras páginas, aparentemente fraudulentas e sem qualquer conexão umas com as outras;
- O Nome de Domínio estaria sendo utilizado pela Reclamada com o objetivo de atrair usuários da internet para estes sites/páginas, os quais não possuem relação alguma com o aplicativo das Reclamantes e assim obter lucro indevido sob o sinal pertencente às Reclamantes;
- Portanto, o Nome de Domínio reproduz a marca das Reclamantes de forma não autorizada e de má-fé vez que se vale da notoriedade e fama da marca TIK TOK das Reclamantes para atrair usuários da internet a acessarem o Nome de Domínio em disputa;
- O uso do Nome de Domínio pela Reclamada pode gerar prejuízos às Reclamantes vez que este é usado pela Reclamada para coletar dados pessoais de usuários que o acessam e ofertar serviços a partir de links patrocinados supostamente fraudulentos, de modo que tais condutas podem eventualmente ser atribuídas às Reclamantes, prejudicando a sua reputação perante o público;
- A Reclamada seria titular de 501 nomes de domínio, o que também demonstraria a sua má-fé no registro e uso do Nome de Domínio em disputa vez que tal fato indicaria que a Reclamada atua de maneira “predatória”, valendo-se de marcas de terceiros e registrando nomes de domínio em massa;

Pelos motivos expostos e de acordo com os artigos 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e Art. 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, as Reclamantes requereram a transferência do nome de domínio em disputa para titularidade da Segunda Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta ao procedimento, mesmo diante de sua ciência inequívoca, tendo a sua revelia sido decretada em 11 de março de 2021.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, e respectivos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento 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 seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo”:

a) o nome de domínio é 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) o nome de domínio é 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 em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é 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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio os Regulamentos aceitam, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento:

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, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.

Ainda, deverá o Especialista vislumbrar a existência de eventuais direitos e legítimos interesses da Reclamada 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. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Conforme devidamente comprovado pelas Reclamantes à vista da juntada dos certificados de registro de marca e extratos do INPI (Anexos 6 e 7 da Reclamação), **a Primeira Reclamante demonstrou ser titular de registros concedidos pelo INPI para marca TIK TOK.**

As Reclamantes também comprovaram ter realizado o depósito da marca TIK TOK anteriormente ao registro do Nome de Domínio em disputa, tendo o primeiro depósito para a referida marca sido depositado ainda no ano de 2017, em 25 de outubro de 2017, enquanto o registro do Nome de Domínio em disputa ocorreu somente em 19 de outubro de 2018, isto é, quase um ano após o depósito da marca TIK TOK pela Primeira Reclamante.

Também restou demonstrado que o Nome de Domínio reproduz, integralmente e sem qualquer acréscimo a marca TIK TOK, registrada pela Primeira Reclamante e licenciada à Segunda Reclamante, o que pode gerar uma situação de confusão/associação indevida deste domínio com a marca registrada da Primeira Reclamante.

Dessa forma, considerando que o Nome de Domínio em disputa reproduz integralmente a marca de titularidade da Primeira Reclamante, depositada antes do registro do Nome de Domínio em disputa, é que demonstraram as Reclamantes estar presente no caso a hipótese prevista pelo artigo 3º, (a), do Regulamento SACI-Adm, assim como o artigo 2.1, “a”, do Regulamento da CASD-ND.

b. Legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio.

Em conformidade com o quanto exposto acima, é evidente possuírem as Reclamantes legítimo interesse no nome de domínio em discussão.

Ora, como já demonstrado, as Reclamantes atuam com o desenvolvimento de aplicativos, tendo adquirido em 2017 o notório e famoso aplicativo “Tik Tok”, aplicativo que permite que seus usuários produzam, editem e compartilhem vídeos, lançado em 2016.

Dessa forma, considerando que o Nome de Domínio em disputa reproduz a marca registrada pelas Reclamantes para identificar o seu produto mais famoso, o aplicativo “Tik Tok”, reprodução essa sem qualquer acréscimo capaz de afastar a associação deste com as marcas e produto das Reclamantes, é que possuem as Reclamantes indiscutível legítimo interesse no Nome de Domínio em disputa uma vez que este reproduz, integralmente e sem acréscimos, sinal que identifica o aplicativo das Reclamantes perante o público e as suas marcas registradas.

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

Com relação a existência de direitos ou interesses legítimos da Reclamada no Nome de Domínio, cumpre mencionar que não foi a Reclamada capaz de demonstrar qualquer legítimo interesse ou direitos, vez que a Reclamada sequer apresentou qualquer resposta/manifestação à presente Reclamação.

Assim, considerando não ter a Reclamada apresentado a sua resposta ao presente procedimento, bem como pela ausência de qualquer indício de eventual exercício pela Reclamada de atividade previamente ao depósito dos registros de marca TIK TOK pela Primeira Reclamante junto ao INPI e que viesse a justificar o registro do Nome de Domínio em disputa pela Reclamada, é que nenhum direito ou legítimos interesses da Reclamada podem ser inferidos com relação ao Nome de Domínio em disputa.

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.

Por fim, com relação à existência de má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio em disputa, entende esta Especialista que este se encontra presente nesta disputa.

Isso porque, conforme demonstrado pelas Reclamantes, **o Nome de Domínio está sendo utilizado pela Reclamada para redirecionar usuários da Internet a um *website* com diversos *links* para serviços dissociados entre si e potencialmente fraudulentos, o que demonstra que a Reclamada registrou e está utilizando o Nome de Domínio com a intenção de atrair usuários da Internet para o referido Nome de Domínio e assim obter vantagem indevida em razão da associação deste com as marcas famosas das Reclamantes.**

Tal fato, associado ao fato que o Nome de Domínio reproduz, em sua integralidade e sem acréscimos marca famosa e notória das Reclamantes, indica que a Reclamada visa unicamente obter vantagem econômica indevida às custas de sinal pertencente à Primeira Reclamante e licenciado à Segunda Reclamante, o que configura a hipótese prevista pelo art. 2.2, (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (d) do Regulamento do SACI-Adm.

Ressalte-se ainda que, por ser a marca TIK TOK das Reclamantes marca evidentemente famosa, tendo alcançado renome mundial nos últimos anos, é que não se pode inferir outra razão para o registro do Nome de Domínio pela Reclamada que, reitera-se, reproduz integralmente a marca registrada das Reclamantes e sem qualquer acréscimo, senão o de obter vantagem indevida sobre o sinal TIK TOK, das Reclamantes, se aproveitando da fama e prestígio associados à referida marca.

Tal prática pode ser considerada como prática de *cybersquatting*, que consiste no ato de registrar e utilizar nome de domínio composto por marca/sinal que identifica um terceiro, com o intuito de lucrar com a fama desta marca/sinal.

Ademais, o uso do Nome de Domínio pela Reclamada também pode resultar em prejuízos para a atividade das Reclamantes vez que os usuários da Internet, ao acessarem o *website* redirecionado pelo Nome de Domínio em disputa, poderão acreditar que este se trata ou se relaciona com as Reclamantes e o seu produto TIK TOK.

Dessa forma, os usuários da internet que sejam eventualmente lesados pela coleta indevida de seus dados ou mesmo por eventuais fraudes nos *links* ali contidos, poderão associar tal conduta à imagem das Reclamantes, resultando em danos à atividade das Reclamantes. Tal situação também se amolda a hipótese prevista pelo art. 2.2, (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (c) do Regulamento do SACI-Adm.

Ressalta-se ainda que o fato de a Reclamada ser titular de outros 500 nomes de domínio (Anexo 10) também corrobora a má-fé no registro e uso do Nome de Domínio em disputa, haja vista que tal fato indica que a Reclamada age no sentido de registrar diversos nomes de domínios que, eventualmente, reproduzem marcas famosas de terceiros com o objetivo de almejar enriquecimento indevido, o que, evidentemente, também caracteriza a má-fé no registro/uso do domínio. Precedentes desta CASD-ND: ND202046 e ND201927.

Além do exposto, consigna-se que o princípio do *first come first served* não afasta a aplicação do 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, desrespeite a legislação, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Por fim, cumpre mencionar que a ausência de demonstração de quaisquer direitos ou legítimos interesses da Reclamada no Nome de Domínio em disputa, acrescida da ausência de resposta pela Reclamada ao presente procedimento também podem ser considerados como indícios de má-fé da Reclamada no registro e uso do Nome de Domínio.

Dessa forma, restou comprovada a má-fé da Reclamada no registro e uso do nome de domínio em disputa, já que presente no caso as hipóteses previstas pelo art. 3º, parágrafo único (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 (c) e (d) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, é que 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) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, (a) do Regulamento do SACI-Adm além do disposto no art. 2.2, (c) e (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (c) e (d) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com art. 1º parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista aceita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <tiktok.com.br> seja **transferido** à Segunda Reclamante, a BYTEDANCE BRASIL, subsidiária da Primeira Reclamante, a BYTEDANCE LTD.

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, 19 de abril de 2021.



Marianna Furtado de Mendonça
Especialista