

**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)**

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO JUDAS TADEU S/S LTDA X H [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° ND202113**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL SÃO JUDAS TADEU S/S LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.211.975/0001-25, situado na Rua Saldanha Marinho, nº 3884, no bairro Vila Santo Antônio, na cidade de São José do Rio Preto, CEP: 15014-300, Estado de São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

**H [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]**, pessoa física, residente e domiciliado na cidade de [REDACTED], endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“Reclamado”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <saojudascontabilidade.com.br>, tendo sido registrado em 03 de agosto de 2011, pelo Reclamado junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 27/04/2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, que procederia ao exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 27/04/2021, 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 <**saojudascontabilidade.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 27/04/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**saojudascontabilidade.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 03/08/2011.

Em 03/05/2021, 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 irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 03/05/2021, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, acusando o recebimento dos documentos em resposta à comunicação de irregularidade na Reclamação, dando início ao procedimento, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 04/05/2021, 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 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 20/05/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, 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 as inúmeras tentativas de contato com o

Reclamado, sem sucesso, informando que procederia ao congelamento do Nome de Domínio.

Em 01/06/2021, 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 09/09/2021, 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.

O dossiê eletrônico inicialmente disponibilizado ao Especialista estava composto dos 12 (doze) documentos a seguir, que presume serem verdadeiros, e nos quais se baseou para analisar o caso:

1. COMUNICADO DE RECEBIMENTO DA RECLAMAÇÃO E DOCUMENTOS
2. RECLAMAÇÃO + DOCUMENTOS
3. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO NIC.BR
4. RESPOSTA DO NIC.BR
5. COMUNICADO DE IRREGULARIDADES NA RECLAMAÇÃO
6. SANEAMENTO + DOCUMENTOS
7. INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO E PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA
8. COMUNICAÇÃO DE REVELIA ÀS PARTES
9. COMUNICAÇÃO DE REVELIA AO NIC.BR
10. COMUNICADO DO NIC.BR DE CONGELAMENTO
11. DECLARAÇÃO DE IMPARCIALIDADE E INDEPENDÊNCIA
12. NOMEAÇÃO DO ESPECIALISTA

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

Alega que o domínio em disputa <**saojudascontabilidade.com.br**> estaria sendo usado de má-fé pelo Reclamado, pois seria similar, o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Aduz, em complemento, que apesar de ter registrado o domínio na data de 03/08/2011, não teria efetuado até a presente data o desenvolvimento de um website ou outra destinação ao uso do nome de domínio na rede eletrônica de internet. Fatos que corroborariam com as intenções de vender, alugar ou transferir, além de impedir que a

Reclamante o utilize, prejudicando sua atividade comercial, circunstâncias que estariam previstas no parágrafo Único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

Desta forma, a Reclamante possui legítimo interesse em relação ao nome de domínio, uma vez que detém o registo da marca “**SÃO JUDAS TADEU**” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, nas classes nacional 40.32, 40.33 e 40.34, especificação: “serviços de organização e administração de empresas, serviços de auditoria contábil, contabilidade e de despachante em geral, e serviços de análise e processamento de dados”, motivo pelo qual não quer ver sua marca vinculada a outra empresa do mesmo segmento por razões de direito e/ou que possa acarretar eventuais prejuízos econômicos pelo uso indevido da marca.

Informa, ainda, que inexistente qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial com relação ao nome de domínio objeto da presente disputa.

Diante do acima exposto, a Reclamante requer a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação para sua titularidade.

**b. Do Reclamado**

O Reclamado, apesar de informado do procedimento, ficou-se silente não apresentando qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento do nome de domínio, de modo que restou considerado revel para todos os efeitos deste Procedimento, nos termos do art. 8.4 do Regulamento da CASD-ND e do art. 13º do Regulamento do SACI-Adm.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

**1. Fundamentação**

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nome de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) e o Regulamento da Câmara de Soluções de Disputas Relativas a Nome de Domínio (CASD-ND) são os normativos aplicáveis a situações em que um terceiro contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio “.br”.

Preliminarmente, verifica-se que toda documentação necessária à instauração deste procedimento está de acordo com o disposto no art. 2º do Regulamento SACI-Adm e no art. 4.4 do Regulamento CASD-ND.

Cabe esclarecer o cumprimento das irregularidades apontadas no exame formal, foram devidamente cumpridas, estando sua comprovação demonstradas nos documentos que instruem este procedimento.

Desta forma, suprimidas as exigências, passo a análise e julgamento do mérito, nos termos de fato e de direito, a seguir aduzidos.

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de provas complementares, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando o referido procedimento instruído com elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Dessa forma, o Especialista esclarece que o mérito desta disputa foi analisado em consonância (i) com a legislação (sobretudo a Lei da Propriedade Industrial – Lei n. 9.279/96 – LPI) e regulamentação aplicáveis ao caso, e (ii) com a documentação e demais provas apresentadas pela Reclamante, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regulamento da CASD-ND e art. 30º do Regulamento SACI-Adm.

Em consonância com os documentos acostados, há, nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro do nome de domínio em disputa, conforme demonstrado a seguir.

O domínio em disputa <[saojudascontabilidade.com.br](http://saojudascontabilidade.com.br)> reproduz em parte o núcleo primordial da marca registrada da Reclamante “SÃO JUDAS TADEU”.

Ademais, da análise dos serviços que estão protegidos no registro marcário da Reclamante, podemos verificar que são atividades comuns entre as partes: (Classe nacional: 40.33 – “Serviços de auditoria contábil, contabilidade e de despachante em geral”).

A Lei da Propriedade Industrial – LPI retira quaisquer dúvidas acerca do direito de uso exclusivo, em todo território nacional, conferido aos titulares de marcas validamente registradas (Art. 129 da LPI).

Desta forma, das partes estarem situadas em cidades diferentes, Reclamante (São José do Rio Preto/SP) e Reclamado (Itabirito/MG), não afasta a aplicação dos direitos conferidos pelo registro da marca.



Ademais, o titular de marca registrada tem o direito de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca (Art. 130, III da LPI).

A LPI não deixa dúvidas que pode configurar crime contra o registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, de marca registrada, de modo que possa induzir confusão (Art. 189, I da LPI).

Outrossim, apesar do Reclamado deter o registro, desde 03/08/2011, pode ser verificado que o registro da marca da Reclamante apresenta data de depósito em 04/05/1992 e concessão original em 03/11/1993, evidenciado, portanto, a anterioridade do registro da marca em face do domínio, motivo pelo qual deve ser reconhecido por este Especialista o *prior in tempore, potior in iure* em face da Reclamante.

Diante das considerações iniciais, passamos a aplicação dos normativos aplicáveis para ao final o proferimento da Decisão deste Especialista.

- 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.**

De acordo com a Reclamante, a pretensão do registro do domínio em disputa configura violação ao que está estatuído no art. 3º, parágrafo único, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Regulamento SACI-Adm.

No que tange ao elencado acima, destacamos que não existe nos autos qualquer comprovação para a aplicação das alíneas “a”, “c” e “d”, motivo pelo qual restam afastadas.

Com relação as alíneas “a” e “c”, a comprovação trata-se de ônus ao qual a Reclamante não se desincumbiu de demonstrar e que poderia tê-lo feito instruindo a presente Reclamação com provas, quer seja da suscitada venda, aluguel ou transferência para a Reclamante ou terceiro, mediante pagamento ou mesmo qualquer prejuízo e/ou desvio de clientela.

Com relação a alínea “d”, como dito pela Reclamante (“*sem ter efetuado até a presente data o desenvolvimento de um website ou outra destinação ao uso do nome do domínio na rede eletrônica de internet*”), fica evidenciado a inexistência de qualquer intenção, com objetivo de lucro, em atrair usuários, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante, uma vez que ao acessar o domínio não era encontrado nada.

Entretanto, resta demonstrado a aplicação do art. 3º, parágrafo único, alínea “b”, do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2, alínea “b” do Regulamento da CASD-ND, pois inegável que o registro do domínio em disputa impede seu uso pela Reclamante, além de violar o núcleo característico “SÃO JUDAS” da razão social e da marca registrada pela Reclamante.

Da análise dos documentos trazidos, entende este Especialista, de forma complementar e em respeito ao ordenamento cabível ao Procedimento, pela aplicação das alíneas “a” e “c” do art. 3º, do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND.

O conjunto probatório apresentado pela Reclamante neste Procedimento demonstra seus direitos quanto ao uso e a exploração da marca “SÃO JUDAS TADEU”, devidamente registrada perante o INPI.

Em atenção à transparência no *decisium*, este Especialista procedeu à verificação do CNPJ da Reclamante e pôde constatar que o título de estabelecimento (nome fantasia), apresenta-se como “SAO JUDAS CONTABILIDADE”, exatamente o nome do domínio em disputa.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 83.211.876/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/1998	
NOME EMPRESARIAL E ESCRITÓRIO CONTABIL SAO JUDA S BDEU S/S LDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SAO JUDA S CONTABILIDADE			PORTO EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA 88.20-8-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2040 - Sociedade Simples Limitada			
RAZÃO SOCIAL R SALDANHA MARINHO	MUNICÍPIO 2004	ESTADO SP	
CEP 14.814-000	BARRIO/DISTRITO VILA SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
E-MAIL SAOJUDA@E ESCRITORIO SAOJUDA.S.COM.BR		TELEFONE (17) 3211-8888	
CNPJ 83.211.876/0001-26			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2000	
SITUAÇÃO ESPECIAL			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.363, de 27 de dezembro de 2018.  
Emitido no dia 19/06/2021 às 11:10:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Da constatação acima, inquestionável a violação ao núcleo característico do título de estabelecimento, ambos, marca e título de estabelecimento, anteriores ao registro do domínio pelo Reclamado.

Inegável que o domínio <[saojudascontabilidade.com.br](http://saojudascontabilidade.com.br)> induz à associação e/ou confusão do consumidor quanto a origem dos serviços, por se tratar de mesma atividade entres as partes, ou seja, serviços de contabilidade.

Assim sendo, apesar de não estar no ar qualquer site pelo Reclamado no referido domínio, conforme narrado pela Reclamante, sua disponibilização no futuro permitirá a associação/confusão, de forma indiscutível.

Desta forma, a manutenção do domínio para o Reclamado será situação apta a confundir os consumidores dos serviços de contabilidade oferecidos pela Reclamante.

O entendimento encontra esteio nas decisões ND202078 e ND202076.

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

Segundo dispõe o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, a Reclamante possui legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa <[saojudascontabilidade.com.br](http://saojudascontabilidade.com.br)>.

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

Conforme o art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, o Reclamado falhou em demonstrar que reúne direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa. Inclusive, quedou-se silente, não apresentando qualquer manifestação, mesmo diante do congelamento do nome de domínio.

Ademais, em pesquisa realizada junto ao INPI, com base no CPF do Reclamado, inexistente qualquer marca registrada ou pedido de depósito da expressão “SÃO JUDAS” ou assemelhada em seu nome, não sendo encontrados quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao 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.**

A revelia do Reclamado não constituiu fundamento para a decisão ora proferida, ao contrário, foi tomada com base no conjunto probatório apresentado e analisado, bem como com a devida aplicação da legislação cabível.

Cumpria ao Reclamado, portanto, antes de proceder ao registro do domínio, o ônus de ter verificado a disponibilidade da expressão “SAO JUDAS” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, momento em que tomaria ciência do registro da Reclamante, que já existia desde 04/05/1992 (data de depósito).

O registro de Nome de Domínio que reproduz marca registrada alheia é considerado indício de má-fé, conforme jurisprudência ampla da CASD-ND, a exemplo dos casos ND202039, ND202061, ND202068 e ND202081.

A manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado 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.

Desta forma, de tudo que se extrai dos elementos probatórios, permite concluir que o Nome de Domínio fora registrado com má-fé pelo Reclamado, haja vista a violação dos direitos da Reclamante, previstos no art. 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e, também, com fulcro no art. 3º, parágrafo único, alínea “b” do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2, alínea “b” do Regulamento da CASD-ND.

## **2. Conclusão**

De tudo que restou determinado no julgamento deste Procedimento, ficou demonstrado que: (i) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz, mesmo que parcialmente, a marca registrada e título de estabelecimento da Reclamante, ambos anteriores ao registro do domínio do Reclamado; (ii) o Reclamado não é titular de direitos ou legítimos interesses no uso do Nome de Domínio <saojudascontabilidade.com.br>; e (iii) as circunstâncias do caso demonstram que o nome de domínio foi obtido e vem sendo mantido com cabal demonstração de má-fé pelo Reclamado, em ato de *passive holding*, sendo imperiosa a decisão pela **transferência** do domínio da presente disputa à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e, também com fulcro no art. 3º, parágrafo único, alínea “b” do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.2, alínea “b” do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <saojudascontabilidade.com.br> seja transferido à Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

O 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 José dos Campos, 28 de junho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Marcos Henrique Marques Bueno  
Especialista