

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

TIKTOK LTD. e BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. X P. G. H.

PROCEDIMENTO Nº ND202434

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TIKTOK LTD. (a seguir denominada “**Primeira Reclamante**”), Grand Cayman, Ilhas Cayman; e **BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.** (a seguir denominada “**Segunda Reclamante**”), CNPJ 27.415.911/0001-36, São Paulo, SP, Brasil, representadas por Pinheiro Neto Advogados, São Paulo, SP, Brasil; são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (a seguir denominadas, em conjunto, as “**Reclamantes**”).

P. G. H., CPF 277.***.***-16, São Paulo, SP, Brasil; é o Reclamado do presente Procedimento Especial (a seguir denominado o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16/08/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 30/04/2024, 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 30/04/2024, 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 <tiktokmusic.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 02/05/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <tiktokmusic.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 06/05/2024, 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 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 14/05/2024, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 22/05/2024, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta. Em 22/05/2024, o Reclamado, atendendo à intimação da Secretaria Executiva, corrigiu as irregularidades na Resposta.

Em 17/06/2024, 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 25/06/2024, 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

As Reclamantes fundamentam o pedido de transferência do Nome de Domínio com base nos seguintes argumentos:

a) O Nome de Domínio é similar e passível de confusão com marcas anteriores das Reclamantes. Os registros da marca TIKTOK realizados pelas Reclamantes no Brasil são anteriores à data de criação do Nome de Domínio pelo Reclamado. Em particular, o primeiro registro foi concedido à Primeira Reclamante três anos antes da criação do Nome de Domínio. O Nome de Domínio contém reprodução integral da marca TIKTOK de titularidade da Primeira Reclamante e licenciada exclusivamente para a Segunda Reclamante. Não bastasse, “TikTok Music” corresponde justamente ao novo serviço lançado pela Reclamante – razão pela qual a Primeira Reclamante já depositou e obteve o registro da marca TIKTOK MUSIC em diversos países e, no Brasil, aguarda o exame de mérito pelo INPI para sua concessão. Resta demonstrado o cumprimento do requisito do artigo 2.1 (a) e (b) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 7º (a) e (b) do Regulamento do SACI-Adm.

b) O Nome de Domínio foi registrado e está sendo utilizado de má-fé, causando, assim, danos às Reclamantes. O Reclamado não possui qualquer relação com o serviço prestado pelas Reclamantes, o que indica que a criação do Nome de Domínio se deu puramente com a finalidade de *cybersquatting*, prática ilícita que consiste em criar um nome de domínio formado por marca valiosa com o objetivo de enganar o consumidor e prejudicar a atividade comercial do efetivo titular da marca. Em essência, o Reclamado (i) tem impedido as Reclamantes de utilizarem o Nome de Domínio, em especial o seu produto intitulado “TikTok Music”, e (ii) tem prejudicado a atividade comercial das Reclamantes.

b. Do Reclamado

O Reclamado fundamenta o pedido de manutenção do Nome de Domínio com base nos seguintes argumentos:

- O Nome de Domínio foi registrado antes que o serviço TikTok Music existisse ou sequer fosse anunciado pelas Reclamantes. O registro do Nome de Domínio também é anterior ao registro da marca TIKTOK MUSIC no Brasil, pelas Reclamantes. Até hoje, no Brasil, a marca ainda não foi deferida às Reclamantes.

- O Reclamado é usuário pago do serviço TikTok Music e utiliza o Nome de Domínio para divulgar a sua página na plataforma. Ou seja, não há qualquer intenção em se passar pelas Reclamantes ou em utilizar a sua marca de forma não autorizada ou de má-fé, muito menos fins lucrativos.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Fundamentação

A Primeira Reclamante é, atualmente, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, notória por disponibilizar aplicativo online chamado – desde 2017 – TikTok, destinado à criação e ao compartilhamento de vídeos curtos. Em 2023, a Reclamante anunciou o lançamento do TikTok Music, um serviço de streaming musical exclusivamente por assinatura.

A Primeira Reclamante é titular de registros ativos para a marca TIKTOK em inúmeras jurisdições, incluindo junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, como exemplifica o registro de nº 914834673, depositado em 11/06/2018 e registrado em 23/07/2019. A Segunda Reclamante é a licenciada exclusiva das marcas TikTok no Brasil.

De outro lado, o nome de domínio em disputa <tiktokmusic.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 16/08/2022.

Com o lançamento do novo serviço de streaming, a Primeira Reclamante depositou também pedidos de registro da marca TIKTOK MUSIC no Brasil, os quais encontram-se, atualmente, aguardando exame de mérito pelo INPI.

Em 8 de julho de 2024, o Especialista acessou o nome de domínio em disputa, o qual redirecionava os usuários de Internet para a página do Reclamado na plataforma TikTok, de titularidade da Reclamante.

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.

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento, deverá expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo utilizados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao Nome de Domínio:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 da 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) 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 a Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamação se baseia na marca TIKTOK, a qual, como visto, foi registrada pela Primeira Reclamante, no Brasil, anos antes do registro do Nome de Domínio, pelo Reclamado.

O Nome de Domínio reproduz a marca TIKTOK, juntamente com o termo descritivo “music” (palavra em língua inglesa que corresponde a “música”, em português), além da extensão de nome de domínio “.com.br”.

É vasta a jurisprudência em procedimentos SACI-Adm no sentido de que as adições de termos genéricos ou de extensões de nomes de domínio não são suficientes para eliminar o potencial confusivo da reprodução de uma marca registrada no nome de domínio, notadamente quando ela se trata de um neologismo.

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 7º do Regulamento.

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

O legítimo interesse das Reclamantes em pleitear o Nome de Domínio resta evidente, na medida em que a Primeira Reclamante é titular da notória marca TIKTOK e do serviço online correspondente, voltado à criação e ao compartilhamento de vídeos e músicas, e a Segunda Reclamante é a sua exclusiva licenciada no Brasil.

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

O Reclamado alega possuir legítimo interesse no Nome de Domínio, seja pela anterioridade do seu registro em relação ao lançamento do serviço TikTok Music e aos pedidos de registro da marca correspondente, seja por atualmente redirecionar o Nome de Domínio à sua página na plataforma TIKTOK, das Reclamantes, o que indicaria que não está buscando se passar por elas, nem obter lucro.

Contudo, não tem razão o Reclamado, no entendimento deste Especialista.

A anterioridade em relação ao serviço e às marcas TIKTOK MUSIC não é suficiente.

Isso porque o elemento central e distintivo do Nome de Domínio é a marca TIKTOK, a qual já estava registrada no Brasil e era notória e globalmente reconhecida em 2022, quando do registro do Nome de Domínio.

A inclusão do termo “music”, à época, não só não é suficiente para distinguir o Nome de Domínio dos serviços das Reclamantes, como também – na visão deste Especialista - contribui para ampliar o potencial confusivo, *in casu*, eis que o aplicativo TikTok é justamente famoso pelo compartilhamento de vídeos acompanhados de danças e conteúdos musicais.

A condição de usuário pago dos serviços TikTok Music, evidentemente, não confere ao Reclamado licença de uso da marca TIKTOK, muito menos o direito de se valer da marca TIKTOK para registrar nome de domínio.

Além disso, ao efetuar o redirecionamento do Nome de Domínio para a sua página na plataforma, na qual a marca TIKTOK é apresentada com proeminência, o Reclamado não esclarece de forma clara o seu relacionamento com o titular da marca TIKTOK.

Ao contrário, naturalmente os usuários de Internet são levados a crer se tratar de acesso a nome de domínio oficial da Reclamante, no qual a plataforma estaria espontaneamente destacando a página interna do Reclamado, o que não é o caso.

Nesse contexto, não há como identificar interesse legítimo no registro e uso do Nome de Domínio, pelo Reclamado.

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.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado 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, da Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstante que seja identificada má-fé no uso do Nome de Domínio a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Conforme disposto acima, as evidências do presente caso levam o Especialista a concluir que o registro do Nome de Domínio se deu visando a intencionalmente tentar atrair usuários da Internet para a página do Reclamado na plataforma TikTok, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

A marca TIKTOK é mundialmente conhecida e está diretamente associada ao aplicativo das Reclamantes, não tendo, essa expressão, qualquer outro significado em língua portuguesa.

O Especialista não tem dúvidas de que o Reclamado registrou o Nome de Domínio mirando a marca TIKTOK, o que fica evidente pelo próprio redirecionamento para a plataforma correspondente.

Segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro. Todavia,

o parágrafo único do mesmo artigo veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

Assim, a utilização não-autorizada da marca das Reclamantes, pelo Reclamado, não encontra guarida na legislação brasileira.

Conclusão

Por todo o exposto, o Especialista conclui que (i) o Nome de Domínio é suficientemente similar para criar confusão com a marca TIKTOK, de titularidade da Primeira Reclamante; (ii) as Reclamantes possuem legítimo interesse no Nome de Domínio; (iii) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio; e (iv) o Nome de Domínio foi registrado e está sendo utilizado de má-fé.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 19º do Regulamento SACI-Adm, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <tiktokmusic.com.br> seja transferido à Reclamante TIKTOK LTD.

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 Paulo, 12 de julho de 2024.



Rodrigo Azevedo
Especialista