

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

*VAKINHA INTERNET LTDA. E VAKINHA.COM NEGÓCIOS VIRTUAIS*

X

C [REDACTED] P [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201827

DECISÃO DE MÉRITO

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

VAKINHA INTERNET LTDA., empresa brasileira estabelecida na Rua Dr. Armando Barbedo 480, sala 503, Bairro Tristeza, Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP 91920-520, inscrita no CNPJ sob o no. 03.628.149/0001-08 e VAKINHA.COM NEGÓCIOS VIRTUAIS LTDA.- EPP, empresa brasileira estabelecida na Rua Dr. Armando Barbedo 480, sala 501, Bairro Tristeza, Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP 91920-520, inscrita no CNPJ sob o no. 22.831.673/0001-26, ambas representadas pelo [REDACTED]

[REDACTED] são as Reclamantes do presente Procedimento Especial ("Reclamantes").

C [REDACTED] P [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o no. 782 [REDACTED]-91, domiciliada na [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento Especial ("Reclamada").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <vaquinhanobrasil.com.br> ("Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 16.03.2017.



### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 02.07.18, 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 02.07.2018, 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 no <vaquinhanobrasil.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 05.07.2018 o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <vaquinhanobrasil.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 16.03.2017.

Em 10.07.2018 a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, 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 16.07.2018, a Secretaria Executiva comunicou as 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 17.07.2018, 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 30.07.2018, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva. Em 02.08.2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamada a existência de irregularidades na Resposta, informando que se as irregularidades não fossem corrigidas o Especialista poderia indeferir a Resposta e decretar sua revelia. A Reclamada apresentou manifestação e documentos, em referência ao comunicado de irregularidades formais, em 03.08.2018. Em 07.08.2018, a Secretaria Executiva informou às Partes o recebimento de Resposta, abrindo vista desta às Reclamantes.

Em 13.08.2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de nova manifestação das Reclamantes, recebida em 10.08.2018. Informou, neste mesmo ato, 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 13.08.2018, 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 23.08.18, 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

A primeira Reclamante alega ser titular do nome de domínio <www.vakinha.com.br>, criado em 26.09.2008 além de outros contendo as expressões "VAKINHA" ou "VAQUINHA":

"www.vakinhaonline.com.br; www.vakinhas.com.br; www.vakinhasonline.com.br;  
www.vakinhavirtual.com.br; www.vaquinha.com.br; www.vaquinhaonline.com.br;  
www.vaquinhas.com.br; www.vakinhagift.com.br; www.appvakinha.com.br;  
www.cartaovaquinha.com.br; www.minhavaquinha.com.br;  
www.shoppingvakinha.com.br; www.supervakinha.com.br";

Já a segunda Reclamante alega ser titular dos seguintes:

"www.vakinha2018.com.br; www.vakinhadeaniversario.com.br;  
www.vakinhadenatal.com.br; www.vaquinha2018.com.br;  
www.vaquinhaconfiavel.com.br; www.vaquinhadeaniversario.com.br;  
www.vaquinhadecarnaval.com.br; www.vaquinhadecasamento.com.br;  
www.vaquinhadenatal.com.br; www.vaquinhadeformatura.com.br;  
www.vaquinhadesucesso.com.br; www.vaquinhaintercombio.com.br;  
www.vaquinhapolitica.com.br; www.fazendovaquinha.com.br; vakinha.com;  
vakinha.me; vakinha.net; vakinha.net.br; vakinhaonline.com; vakinhavirtual.com;  
vaquinha.me; vakinhas.com; shoppingvakinha.net; shoppingvakinha.com".

Também, informam terem lançado o sítio "VAKINHA" em 2009 com o objetivo de levar à internet a prática do financiamento colaborativo para arrecadar recursos a serem investidos em, por exemplo, campanhas sociais. Atualmente, segundo as Reclamantes, referido sítio é o maior do gênero no Brasil.

Por outro lado, a 2ª. Reclamante é titular de quatro registros - concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI") - que protegem a expressão "VAKINHA", a saber:

Registro no. 830060111 (nominativa)

Data de concessão: 04.01.2011

Classe (9)36

Registro no. 830213104 (mista)

Data de concessão: 01.11.2011

Classe (9)35



Registro no. 830213112 (mista)

Data de concessão: 01.11.2011

Classe (9)36



Registro no. 906689953 (mista)

Data de concessão: 02.05.2018

Classe (10)35



Registro no. 906690196 (mista)  
Data de concessão: 02.05.2018  
Classe (10)36



Por último, ressaltam que o grupo econômico das Reclamantes é formado pelas empresas VAKINHA INTERNET LTDA. e VAKINHA.COM NEGÓCIOS VIRTUAIS, ambas sediadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Mencionam ter tomado conhecimento da utilização do domínio questionado e que a página do sítio de sua titular, ora Reclamada, utiliza-se de expressões registradas pelas Reclamantes como nome de domínio e que confundem o consumidor quanto à origem dos serviços oferecidos, induzindo-os também em erro, fazendo-os crer que estariam contratando um serviço com a menor taxa do mercado que, segundo as Reclamantes, esta é por ambas praticada.

Além disso, alegam que a Reclamada utiliza expressões registradas pelas Reclamantes, realiza publicidade e hospeda “links” que direcionam para a principal concorrente das Reclamantes ([www.kickante.com.br](http://www.kickante.com.br)), que tem a Reclamada como uma de suas fundadores e diretora presidente. Esta página, na internet, teria sido criada em 15.03.2013, sendo que aquela empresa presta o mesmo tipo de serviço oferecido pelas Reclamantes. Todavia, a forma de abordagem ao consumidor – utilizando o domínio direcionador <[www.vaquinhanobrasil.com.br](http://www.vaquinhanobrasil.com.br)> ora questionado – além do uso de expressões que remetem ao nome empresarial, marcas e de domínio por ambas registrados e aqui citados é passível de ser caracterizado como concorrência desleal.

Por fim, as Reclamantes requerem que o nome de domínio questionado seja transferido a elas ou, alternativamente, cancelado.

#### **b. Da Reclamada**

Alega ser uma das primeiras brasileiras a desenvolver e apostar no financiamento coletivo no Brasil e é a titular do nome de domínio em questão. É a fundadora da “Kickante Serviços de Informação e Hospedagem na Internet Ltda.” (“KICKANTE”) e obteve sucesso no segmento, sendo reconhecida no mercado, proferindo palestras e seminários sobre o tema.

Argumenta que o termo “VAQUINHA” integra nosso vernáculo há tempos, sendo usado para indicar financiamento coletivo como um todo, não sendo reservado ou de propriedade de uma única marca. Segundo ela, o domínio <vaquinhanobrasil.com.br> foi registrado para fomentar a história do financiamento coletivo no País, difundir o conceito e educar o público sobre a atividade por ela desenvolvida. E mais, entende que “VAQUINHA” é uma expressão de domínio público integrante de outros sítios como, e.g., “www.vaquinhsocial.com.br” e “www.vaquinhapet.com.br”.

Alega que o conteúdo do sítio apresenta claramente o nome Kickante, e beneficia não somente esta empresa, mas todas as empresas de financiamento coletivo, incluindo as Reclamantes.

Por tais motivos, seria impossível manter a pretensão das Reclamantes para ter exclusividade ao uso do referido termo por não ser intenção da Reclamada a constituição de uma empresa concorrente e com mesma denominação, “ainda que mencione o sítio “www.kickante.com.br” e/ou a ele direcione”.(sic)

Ao final, a Reclamada requer seja a presente Reclamação julgada improcedente e que o Nome de Domínio seja liberado e mantido com ela enquanto devidamente registrado.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Todas as irregularidades suscitadas pela Secretaria da CASD-ND foram devidamente sanadas pelas Partes, estando o Procedimento em consonância com o Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND, sendo necessário comprovar, no mérito, se o nome de domínio em tela está sendo utilizado ou foi registrado de má-fé nos moldes do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, 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 patrimônio, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular

ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anteriormente.

Após analisar os argumentos, fatos e provas trazidos à apreciação no Procedimento, constatei que o nome de domínio <vaquinhanobrasil.com.br> fora, de fato, criado em 16.03.2017. Todavia, todo o negócio das Reclamantes tem como principal elemento fantasioso de identificação um termo de enorme semelhança gráfica (e de plena identidade fonética) ao nome de domínio atacado, qual seja, a expressão "VAKINHA", utilizando, também "VAQUINHA", além do desenho do referido mamífero de forma estilizada.

Aquelas expressões integram não somente vários de seus nomes de domínio, como é o caso de <vakinha.com.br>, de titularidade da 1ª. Reclamante, criado em 26.09.2008, como também as marcas registradas da 2ª. Reclamante (e.g. o registro 830060111 para a marca nominativa "VAKINHA" na classe 9(36), concedido em 04.01.2011), as quais identificam não só serviços de "financiamento coletivo" como também outros a ele relacionados, e seus nomes comerciais.

Nota-se também que além do nome de domínio citado como exemplo e paradigma no parágrafo anterior há outros citados pelas Reclamantes que, inclusive, são constituídos pelo sinal "VAQUINHA", idêntico ao do nome de domínio de titularidade da Reclamada, como, por exemplo, <vaquinha.com.br> e <vaquinhaonline.com.br>, criados respectivamente em 13.12.2001 e 03.07.2006, conforme "print" abaixo, por mim verificado no sítio "whois.registro.br", em 20.09.p.p. e ora anexados:

## Domínio vaquinha.com.br

Titular: Vakinha Internet Ltda  
Documento: 03.628.149/0001-08  
Responsável: Luiz Felipe Gheller  
País: BR  
Contato do Titular: LFG12  
Contato Administrativo: FAM958  
Contato Técnico: LFG12  
Contato Cobrança: LFG12  
Servidor DNS: a.sec.dns.br  
Servidor DNS: b.sec.dns.br  
Registro DS: 18887 RSASHA1 BC711A3F39F13EFD552C36D768F556EB60522E4F  
Criado: 13/12/2001 #701070  
Expiração: 13/12/2022  
Alterado: 31/08/2017  
Status: Publicado

## Contato (ID) LFG12

Nome: Luiz Felipe Migliavacca Gheller  
Email: lfmgheller@gmail.com

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

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) - E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

País: BR  
Criado: 14/06/1998  
Alterado: 23/05/2018

## Contato (ID) FAM958

Nome: Fabricio Milesi  
Email: [fmilesi@vakinha.com.br](mailto:fmilesi@vakinha.com.br)  
País: BR  
Criado: 19/07/2005  
Alterado: 31/08/2017

## Domínio [vaquinhaonline.com.br](http://vaquinhaonline.com.br)

Titular: Vakinha Internet Ltda  
Documento: [03.628.149/0001-08](http://03.628.149/0001-08)  
Responsável: Luiz Felipe Gheller  
País: BR  
Contato do Titular: [LFG12](http://LFG12)  
Contato Administrativo: [LFG12](http://LFG12)  
Contato Técnico: [LFG12](http://LFG12)  
Contato Cobrança: [FAM958](http://FAM958)

Servidor DNS: [ns1.locaweb.com.br](http://ns1.locaweb.com.br)  
Servidor DNS: [ns2.locaweb.com.br](http://ns2.locaweb.com.br)  
Criado: 03/07/2006 #2909104  
Expiração: 03/07/2023  
Alterado: 11/07/2018  
Status: Publicado

## Contato (ID) LFG12

Nome: Luiz Felipe Migliavacca Gheller  
Email: [lfgmgheller@gmail.com](mailto:lfgmgheller@gmail.com)  
País: BR  
Criado: 14/06/1998  
Alterado: 23/05/2018

## Contato (ID) FAM958

Nome: Fabricio Milesi  
Email: [fmilesi@vakinha.com.br](mailto:fmilesi@vakinha.com.br)  
País: BR



Criado: 19/07/2005  
Alterado: 31/08/2017

Com isso, pode-se asseverar que a data de criação do nome de domínio atacado <vaquinhanobrasil.com.br> é posterior à criação de todos os ativos intangíveis das Reclamantes aqui citados como paradigmas, o que legitima as Reclamantes a questionar o uso de má-fé na criação/uso do nome de domínio atacado.

Para que possa observar tal característica na criação e/ou uso do citado nome de domínio pela Reclamada, esta poderá ser encontrada em ao menos uma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, ressaltando-se que tais hipóteses são exemplificativas, ou seja, outras hipóteses, além das abaixo transcritas, podem ser observadas com o fito de averiguar conduta eivada de má-fé:

- 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 tenta 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.

Para a aferição da prática de concorrência desleal pela Reclamada no caso presente, repito os dizeres do Especialista Gilberto Martins de Almeida, ao decidir o procedimento ND201757 em 16.01 p. p.

“No caso presente, que apresenta complexidade acima da média na visão do Especialista, foi realizada a interpretação contextual, mais do que a interpretação meramente formal, em relação a ambos os aspectos, o de marca e o da má-fé. Porém a interpretação contextual não deve chegar ao ponto de extrapolar a função da análise, que é de examinar o caso (inclusive a questão marcária) sob a ótica principalmente do nome de domínio”.

Levando-se em conta as hipóteses não terminativas para a avaliação da existência de má-fé previstas no Regulamento, bem como os critérios utilizados para tal, passo a demonstrar o silogismo utilizado para a conclusão/resultado deste Procedimento.

Denis B. Barbosa, ensina (“Tratado da Propriedade Intelectual,” Lumen Juris, 1ª Edição, págs. 466 e 467) que:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual  
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Al. dos Maracajins, 1.217 - 6º Andar - 608 - Moema - São Paulo - SP - 04089-014  
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) - E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

“Um bem incorpóreo nunca é protegido pelos mecanismos de concorrência desleal. O que se tutela é a posição concorrencial de quem se utiliza, com exclusividade de fato, ou sem nenhuma exclusividade, mesmo de fato, de bens incorpóreos, informações ou quaisquer outros itens de interesse concorrencial... Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos limites do direito exclusivo.” (grifamos)

No caso específico deste Procedimento, as Partes atuam no mesmo segmento mercadológico, (financiamento coletivo), ou seja, disputam a mesma clientela e a concorrência entre ambas se dá no mesmo “espaço de atuação” (qual seja no mercado virtual/internet). Quanto às características e “armas concorrenciais”: (i) as Reclamantes tiveram suas marcas, nomes comerciais e nomes de domínio utilizados para a avaliação da má-fé, criados em datas anteriores à do nome de domínio <vaquinhanobrasil.com.br>, e também do sítio “www.kickante.com.br” (este criado em 05/2013), ambos de propriedade da Reclamada; e (ii) todo o fundo de comércio das Reclamantes gravita em torno dos vocábulos “VAKINHA” e/ou “VAQUINHA”.

Já a Reclamada (i) é figura notoriamente conhecida nesse segmento de atuação (ii) criou e passou a usar um nome de domínio a partir de março de 2017 que imita/reproduz elemento nominativo de ativos intangíveis criados e registrados pelas Reclamantes.

Assim, para a análise de existência de má-fé no registro/uso do nome de domínio <vaquinhanobrasil.com.br>, o primeiro aspecto que chama a atenção são os termos que identificam as Reclamantes e os serviços por ambas prestadas no mercado, os quais, por guardarem relação direta, devem ser considerados evocativos. Sendo de diminuta característica distintiva, tais sinais devem aceitar a convivência com outros semelhantes, naturalmente dentro de um contexto de boa-fé.

Isso significa que a aferição de eventual má-fé por terceiros que se utilizam de sinais ou nomes semelhantes não pode ser feita exclusivamente com base na anterioridade da concessão de seu registro (no caso de marcas) ou de sua criação (no caso de nomes de domínio e nome comercial). Nesse sentido, em trecho da ementa proferida no Recurso Especial nº1.466.212-SP, pela 4ª turma do e S.T.J. e que teve como relator o Ministro Luís Felipe Salomão, aquele tribunal assim se posicionou:

“... A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa (também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que mantém relação mediata ou indireta com o produto comercializado razão pela qual detém limitado campo de proteção. Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência com outros semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes de domínio”. (grifamos)

Acompanhando – e completando – esse raciocínio, a 3ª Turma daquele mesmo tribunal (Resp. 1582179-PR, publicado em 19.08.2016, que teve como relator o Ministro Ricardo Villas Boas Cueva) acrescentou a necessidade da existência da boa-fé quando de sua utilização por terceiros, como faz certo o trecho da ementa do Acórdão a seguir transcrito:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual  
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Al. dos Maracajins, 1.217 - 6º Andar - 608 - Moema - São Paulo - SP - 04089-014  
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) - E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

“... 2- Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé”. (grifamos)

No que diz respeito à criação de nomes de domínio no Brasil é sabido que impera o sistema “*first come, first service*”, sendo vedado o desrespeito à legislação em vigor, que possa induzir terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações a serem definidas pelo CGI.br (Resolução CGI.br/ RES/2008008-P), o mesmo dispõe a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”.

Sob esse prisma, aliado às características evocativas dos sinais “VAKINHA” e “VAQUINHA”, bem como ao fato de o mercado de financiamento coletivo ser conhecido em nosso País pelo último termo aqui transcrito, não se vislumbraria, a princípio, má-fé na criação do nome de domínio atacado (<vaquinhanobrasil.com.br>), pela Reclamada.

Entretanto, para a real aferição de existência de má-fé não só na criação, mas também no uso do Nome de Domínio por aquela, outros aspectos devem ser realçados. O primeiro deles diz respeito à notoriedade da Reclamada. Como dito, isso está documentalmente comprovado, pelas provas trazidas pelas Reclamantes (biografia da Reclamada), que mostra ter a Reclamada ganho o prêmio “*Cartier Women’s Initiative Awards*” de 2017, ano da criação do nome de domínio <vaquinhanobrasil.com.br>. Como sua empresa (“Kickante”) foi criada no ano 2013, isso significa dizer que a Reclamada alcançou fama internacional em apenas 4 (quatro) anos.

O segundo está diretamente relacionado à intenção da criação e uso desse sítio. Em 20.09 p.p., acessei-o e pude atentar para a conformidade dos documentos trazidos à este Procedimento pelas Reclamantes, que comprovam suas alegações no sentido de que aquele sítio utiliza de expressões por elas registradas (como é o caso de “vaquinhaonline”, integrante de um dos seus nomes de domínio aqui citados), bem como faz publicidade e hospeda “*links*” que direcionam o consumidor para o sítio <kickante.com.br>, reitere-se, de titularidade da mesma Reclamada.

Por todos esses motivos e, mais uma vez, levando em consideração a condição diferenciada da Reclamada nesse mercado, fica difícil desconfiar que ela não conheça seus competidores, como é o caso das Reclamantes, até porque atuantes no mercado muito antes do que ela e/ou sua empresa, não podendo, pois, negar a ligação “umbilical” existente entre as Reclamantes e os termos “VAKINHA” e “VAQUINHA”, como ativos intangíveis.

Não obstante, outros detalhes devem ser ponderados, quais sejam;

(i) não há, nesta Reclamação, provas ou evidências de que a Reclamada, no período de 4 (quatro) anos em que atingiu a notoriedade, tenha se utilizado de termos iguais ou semelhantes a “VAKINHA” ou “VAQUINHA”, para sua promoção ou de suas ideias e comercialização de seus serviços seja como marca, nome comercial ou nome de domínio. Ao contrário, alcançou sua

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

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

notoriedade principalmente sob o nome “KICKANTE” totalmente distinto dos sinais das Reclamantes, e possuidor de características distintivas próprias;

(ii) após ter atingido uma projeção internacional, a Reclamada decidiu registrar um nome de domínio utilizando um termo que, seja evocativo ou não, é idêntico e/ou semelhante aos que já eram objeto de registro das Reclamantes;

(iii) apesar de a Reclamada ter alegado um suposto caráter didático do sítio por ela criado, todos os “links” do sítio atacado direcionam o consumidor para [www.kickante.com.br](http://www.kickante.com.br), como, aliás, categoricamente afirmado por ela em sua Resposta, não havendo nenhuma evidência da existência de “links” direcionando-os para seus concorrentes, como é o caso das Reclamantes.

Por tudo isso, a análise da má-fé no registro e/ou uso do nome de domínio <[vaquinhanobrasil.com.br](http://vaquinhanobrasil.com.br)> deve ser feita em um contexto estritamente focado na disputa pelos clientes. No caso em pauta, significa ponderar até que ponto uma pessoa que se tornou famosa em um determinado segmento de atuação sem nunca ter utilizado um sinal distintivo evocativo igual e/ou semelhante ao registrado anteriormente por concorrentes diretos, como marca, nome de domínio e nome comercial, pode passar a usá-lo como elemento central de um nome de domínio que o integre e, também, que direciona todos os consumidores e interessados que acessem seu novo sítio para o da empresa que já havia se tornado famosa no mercado – e cujo nome é totalmente distinto do atual nome de domínio criado – sob a alegação de que o intuito da criação desse novo sítio seria meramente “didático”.

Sob esse prisma, entendo que a criação, além da forma de uso no sítio em berlinda traz um enorme potencial de induzir o consumidor em erro quanto à origem dos serviços prestados pelas Partes deste Procedimento e/ou, até mesmo, fazê-lo acreditar que existe alguma ligação societária entre elas. E isso se deve ao fato de o sítio [www.vaquinhanobrasil.com.br](http://www.vaquinhanobrasil.com.br) fazer menção expressa a sinais dos Reclamantes e seus “links” direcionarem o consumidor, conforme as provas dos autos, exclusivamente para o sítio “[www.kickante.com.br](http://www.kickante.com.br)”, também de propriedade da Reclamada, o que caracteriza a má-fé, pois tal postura, além de prejudicar as atividades comerciais das Reclamantes, atrai consumidores exclusivamente para o sítio de sua empresa, que já se tornou famosa no mercado antes mesmo de utilizar o sinal idêntico/semelhante aos outrora por aquelas registrado.

Importante citar os itens 3.1.4 e 3.2.1 dos Comentários à Jurisprudência da OMPI, constantes do WIPO Overview 3.0 (<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>), especificamente ao tratar do reconhecimento da má-fé:

*“As decisões proferidas pelos Painéis, além disso, têm considerado os seguintes tipos de provas para fundamentar sua conclusão de que um Reclamado tenha registrado um nome de domínio para atrair, com fins comerciais, os usuários da internet para o seu site, criando um risco de confusão com a marca do Reclamante: (i) confusão real, (ii) visando causar confusão (inclusive por meios técnicos, além do próprio nome de domínio) para benefício comercial do Reclamado, mesmo sem êxito, (iii) a falta de direitos ou legítimos interesses do Reclamado no nome de domínio, (iv) redirecionamento do nome de*

*domínio para um site diferente de titularidade do Reclamado, ainda que tal website contenha um aviso de isenção de responsabilidade, (v) redirecionamento do nome de domínio para o site do Reclamante (ou um concorrente), e (vi) ausência de qualquer elemento que demonstre a boa-fé.*

[...]

*Painéis têm levado em consideração circunstâncias particulares ao avaliar se o registro de um nome de domínio apresenta má-fé: (i) a natureza do nome de domínio (por exemplo, um erro de digitação em uma marca amplamente conhecida, ou um nome de domínio incorporando marca do Reclamante mais um termo adicional, como um termo descritivo ou geográfico, ou um que corresponda à área de atividade ou zona natural de expansão do Reclamante), (ii) o domínio de nível superior escolhido (por exemplo, onde corresponda à área de atividade comercial ou zona natural de expansão do Reclamante), (iii) o conteúdo de qualquer site para o qual o nome de domínio direciona, incluindo quaisquer alterações em tal conteúdo e o momento destas alterações, (iv) o momento e as circunstâncias do registro (particularmente após o lançamento de um produto, ou a falha do Reclamante em renovar seu registro de nome de domínio), (v) qualquer padrão de conduta do Reclamado em focar determinadas marcas, entre uma série de fatores, como uma área comum de comércio, determinados consumidores ou localização geográfica, (vi) clara ausência de direitos ou interesses legítimos associada a nenhuma explicação crível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado, ou (viii) outros indícios que geralmente sugerem que o Reclamado tenha de alguma forma visado o Reclamante.*

*Aplicação do parágrafo 4 (b) (iv) da UDRP: em alguns casos, por exemplo, quando não é claro por que um nome de domínio foi inicialmente registrado e o nome de domínio é posteriormente usado para atrair usuários da Internet criando um risco de confusão com a marca de um Reclamante, os painéis descobriram que o parágrafo 4 (b) (iv) da UDRP, lido à luz do parágrafo 4 (a) (ii), pode apoiar uma inferência de registro de má-fé para o Reclamado refutar. Tal inferência seria apoiada por uma clara ausência de direitos do Reclamado ou de interesses legítimos, a natureza do nome de domínio (ou seja, a maneira pela qual o nome de domínio incorpora a marca do Reclamante), o conteúdo de qualquer site para o qual o nome de domínio direciona - incluindo quaisquer alterações e o momento em que foram realizadas, a conduta em geral do Reclamado previamente ao procedimento UDRP e durante seu trâmite, a reputação da marca do Reclamante, o uso de dados de contato (falsos) ou um escudo de privacidade para ocultar a identidade do Reclamado, a falha em apresentar uma resposta, a plausibilidade de qualquer resposta, ou outros indícios que geralmente lançam dúvidas sobre a boa-fé do Reclamado.<sup>12</sup> (Tradução livre)*

<sup>12</sup> "Panels have moreover found the following types of evidence to support a finding that a respondent has registered a domain name to attract, for commercial gain, Internet users to its website by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark: (i) actual confusion, (ii) seeking to cause confusion (including by technical means beyond the domain name itself) for the respondent's commercial benefit, even if unsuccessful, (iii) the lack of a respondent's own rights to or legitimate interests in a domain name, (iv) redirecting the domain name to a different respondent-owned website, even where such website contains a disclaimer, (v)

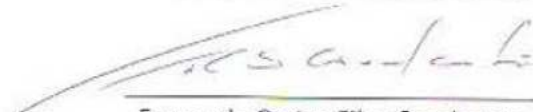
Este Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “c” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201421; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611; ND201751; ND201771 e ND20186.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 “a” e “c” e 2.2 “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <vaquinhanobrasil.com.br>, seja **transferido** à 1ª. Reclamante.

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.

Barueri, 28 de Setembro de 2.018.



Fernando Castro Silva Cavalcante  
Especialista

*redirecting the domain name to the complainant's (or a competitor's) website, and (vi) absence of any conceivable good faith use. [See also generally section 2.5.3.]* [...] Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent's registration of a domain name is in bad faith include: (i) the nature of the domain name (e.g., a type of a widely-known mark, or a domain name incorporating the complainant's mark plus an additional term such as a descriptive or geographic term, or one that corresponds to the complainant's area of activity or natural zone of expansion), (ii) the chosen top-level domain (e.g., particularly where corresponding to the complainant's area of business activity or natural zone of expansion), (iii) **the content of any website to which the domain name directs, including any changes in such content and the timing thereof**, (iv) the timing and circumstances of the registration (particularly following a product launch, or the complainant's failure to renew its domain name registration), (v) any respondent pattern of targeting marks along a range of factors, such as a common area of commerce, intended consumers, or geographic location, (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent's choice of the domain name, or (viii) other indicia generally suggesting that the respondent had somehow targeted the complainant. Application of UDRP paragraph 4(b)(iv): in some cases, e.g., where it is unclear why a domain name was initially registered and the domain name is subsequently used to attract internet users by creating a likelihood of confusion with a complainant's mark, panels have found that UDRP paragraph 4(b)(iv), read in light of paragraph 4(a)(ii), can support an inference of bad faith registration for the respondent to rebut. Such inference would be supported by a clear absence of the respondent's own rights or legitimate interests, the nature of the domain name itself (i.e., the manner in which the domain name incorporates the complainant's mark), the content of any website to which the domain name points – including any changes and the timing thereof, the registrant's prior conduct generally and in UDRP cases in particular, the reputation of the complainant's mark, the use of (false) contact details or a privacy shield to hide the registrant's identity, the failure to submit a response, the plausibility of any response, or other indicia that generally cast doubt on the registrant's bona fides. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition in <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item31>. Acesso em 26/09/2018.

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

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)