

**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)**

**FIVERR INTERNATIONAL LTD X S [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO Nº ND202063**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**FIVERR INTERNATIONAL LTD**, sociedade israelense com sede em EL AVIV-JAFFA, Israel, representada por [REDACTED], com [REDACTED] - [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

**S [REDACTED] S [REDACTED] E C [REDACTED] M [REDACTED]**, inscrita no CPF/MF, representada por [REDACTED], com escritório em [REDACTED], é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 22 de abril de 2015 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 29 de setembro de 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.

No mes dia 29 de setembro de 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 a respeito do nome de domínio <fiverrbrasil.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual irregularidade entre o nome e o número de documento do titular (CPF/CNPJ) com o sistema de cadastro do nome de domínio objeto da presente reclamação ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 30 de setembro de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <fiverrbrasil.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra imeditado 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 e Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 22/04/2015.

Em 05 de outubro de 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 do mentação apresentada.

Em 06 de outubro de 2020, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CSD-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 20 de outubro de 2020, a Reclamada apresentou Resposta tempestiva, sendo que em 22 de outubro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamada a existência de irregularidades na Resposta, a qual foi cumprida no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da intimação.

Em 28 de outubro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às partes o recebimento de Resposta da Reclamada.

Em 28 de outubro de 2020, 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 30 de outubro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às partes o recebimento de manifestação extemporânea da Reclamante, enviada em 2 de outubro de 2020. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas

ao Especialista, que não está obrigado a examiná-la e a manifestar-se sobre a manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se necessário, desde que a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 4.10.1 e 4.10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 04 de novembro de 2020, após o transcurso *in albis* 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.

Considerando o disposto no artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND que faculta à Especialista nomeada solicitar às Partes documentos adicionais e, tendo em vista a precariedade das provas apresentadas pela Reclamante, a Especialista emitiu a Ordem Processual nº 01 solicitando que a Reclamante apresentasse no prazo de 05 (cinco) dias, documento que comprovasse: a) a existência e sua constituição sob a égide do nome empresarial FIVERR INTERNATIONAL LTD; e b) que o Sr. Gurit Kainannan Vardi tem poderes para representar a sociedade.

No dia 12 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes da Ordem Processual nº 01, sendo que no dia 13 de novembro, a Reclamante encaminhou à Secretaria Executiva comunicado requerendo a concessão de prazo suplementar de 05 (cinco) dias, por se tratar de sociedade localizada no exterior.

No dia 16 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva recebeu da Reclamante documento relativo aos atos constitutivos traduzido e herido para o inglês, que comprovam a sua constituição sob o nome FIVERR INTERNATIONAL LTD em 29/04/2010, e pedido reiterando a concessão de prazo suplementar para o cumprimento da Ordem Processual nº 01.

O pedido de concessão de prazo o deferido pela Especialista nos termos da Ordem Processual nº 02, que foi comunicada às Partes no dia 17 de novembro de 2020.

No dia 19 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva recebeu da Reclamante o *affidavit*, devidamente notarializado e autenticado, que comprova que o Sr. Gurit Kainannan Vardi tem poderes para representar a sociedade.

No mesmo dia 19 de novembro de 2020 a Secretaria Executiva recebeu resposta da Reclamante à manifestação apresentada pela reclamante, reiterando a preliminar arguida na defesa, de irregularidade na representação da reclamante e defendendo a necessidade de tradução dos documentos para o português.

No dia 23 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva recebeu da Reclamante as traduções dos documentos solicitados, dentro do prazo concedido na Ordem Processual nº 02 portanto, totalmente tempestivo.

No dia 24 de novembro de 2020, a Especificação recebeu da Secretaria Executiva os documentos apresentados pela Reclamante.

Não houve qualquer outro fato relevante posterior.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- i. se trata de sociedade israelense fundada no ano de 2009 e que atua como um grande *marketplace* de serviços *freelance* oferecido a partir de cinco dólares em seu website - [www.fiverr.com](http://www.fiverr.com);
- ii. apesar de se tratar de uma empresa israelense, a Reclamante disponibiliza os seus serviços de forma totalmente globalizada oferecendo serviços em inglês, espanhol, alemão, francês, holandês tal como português;
- iii. a marca FIVERR se tornou extremamente conhecida no segmento em que atua – *marketplace* para contratação e freelancers – podendo ser considerada uma marca notoriamente conhecida não somente ao público estrangeiro mas e, principalmente, ao público brasileiro, que evidentemente já está familiarizado com a marca e plataforma da Reclamante, conforme notícias e artigos relacionados;
- iv. depositou e obteve diversos registros para a sua marca FIVERR em diversas jurisdições, destacando-se o registro norte-americano S Reg. No. 3981250 para a marca nominativa FIVERR, depositado em 03 de novembro de 2010 e concedido em 21 de junho de 2011 o qual foi recentemente estendido para o Brasil, pelo meio do procedimento previsto pelo Protocolo de Madrid de 1991 - do qual o Brasil é signatário;
- v. o sinal FIVERR, compõe de e a sua unidade é 2019, o seu nome empresarial - Fiverr International Ltd.;
- vi. o sinal FIVERR compõe também o nome e domínio website da Reclamante - [www.fiverr.com](http://www.fiverr.com), que foi registrado em 8 de dezembro de 2009, sendo anterior ao registro do nome de domínio em disputa, e é ainda o principal canal da Reclamante para o oferecimento dos seus serviços;

- vii. é titular de direitos anteriores para o sinal FIVERR c marca e demais signos distintivos, sendo que a reprodução deste sinal o nome de domínio registrado pela Reclamada constitui um ato completamente indevido e obtido em flagrante violação aos seus legítimos direitos;
- viii. a sua marca e seu principal sinal distintivo FIVERR trata-se de marca dotada de grande caráter distintivo e não se encontra difundida no mercado, razão pela qual a esta deve ser assegurada a proteção contra uso indevido e oportunista de terceiros;
- ix. o nome de domínio em disputa constitui uma reprodução integral do sinal FIVERR anteriormente protegido e o acréscimo do termo “brasil”, é irrelevante e evidentemente incapaz de conferir qualquer distintividade ao nome de domínio em disputa;
- x. a Reclamada faz uso do nome de domínio em disputa para anunciar e redirecionar os usuários ao site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br), registrado em nome de VINTEPILA.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., que é sua concorrente direta, já que oferece os mesmos serviços oferecidos pela Reclamante - marketplace para serviços de *freelance*;
- xi. que Reclamada é sócia da empresa VINTEPILA.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME;
- xii. o site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br), utiliza de layout semelhante àquele adotado pelo site [www.fiverr.com](http://www.fiverr.com), assim como usa logomarca semelhante àquela que caracteriza a marca FIVERR, imitando a tentativa de associação da VINTEPILA com a FIVERR;
- xiii. é evidente que o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em um ato de má-fé, vez que tal domínio foi registrado e está sendo utilizado pela Reclamada para redirecionar usuário a internet a um concorrente da Reclamante, em prejuízo da atividade da Reclamante assim como com o objetivo de obter lucro indevido às custas da reputação da Reclamante, estando no caso presentes, portanto, as situações previstas pelas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-N e “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm;
- xiv. a Reclamada tinha conhecimento prévio da marca FIVERR da Reclamante e, devida sua fama e grande notoriedade, inclusive para o público brasileiro, a Reclamada, buscando se aproveitar indevidamente do sinal famoso pertencente à Reclamante, registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa composto por tal sinal e modalidade de arquitetura da Reclamante, restando caracterizada a má-fé no registro do nome de domínio <fiverrbrasil.com.br>;
- xv. o registro e uso do sinal FIVERR o nome de domínio em disputa é ilegítimo e não se estende em qualquer direito da Reclamada, que não possui nenhum

- registro ou pedido de registro de marca cor e pondente ao nome de domínio em disputa e nem nunca foi conhecida por tal signo distinto;
- xvi. a Reclamada não utiliza o sinal FIVER para outro fim exceto para desviar a atenção do Reclamante, representando uma incontestável violação ao princípio da boa-fé e aos direitos anteriores da Reclamante;
  - xvii. possui legítimo interesse para pleitear a transferência a titularidade do nome de domínio em disputa, porquanto fora devidamente demonstrado, por tudo o quanto acima exposto, a colidência do nome e do domínio em disputa com o notório e anterior sinal distintivo e registrado pela Reclamante, assim como com o anterior nome empresarial da Reclamante e também anterior, nome de domínio <fiverr.com>;
  - xviii. estão presentes as situações previstas pelas letras "f" e "c" do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, assim como das letras "f" da subcláusula 2.1 do Regulamento da CASD-N, tendo a Reclamante legitimidade e embasamento jurídico para a propositura da presente Reclamação, a qual deve ser conhecida e decidida de forma que seja transferido para a Reclamante o registro do domínio em disputa.

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

A propositura da defesa, a Reclamada suscita, em relação ao, a incompetência absoluta do CTD para dirimir o presente conflito alegando:

- i. desde a data do registro do nome de domínio em disputa, nunca aceitou, firmou ou reconheceu cláusula compromissória ou firmou compromisso arbitral ou qualquer termo para que ficasse vinculada a solução de conflitos por intermédio da presente Câmara;
- ii. nos termos do art. 3º, da lei 9.307/1996, para que uma disputa seja submetida a procedimento arbitral é imperiosa a manifestação de vontade das partes a se submeterem a esta forma de procedimento, mediante a assinatura de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, a qual a Reclamada não se submeteu;
- iii. eventual arguição de que a presente Câmara é competente por adesão, por convênio ou qualquer outra forma violada pelo ato da vontade expressa na lei de arbitragem supra mencionada com requisitos legais para a adoção dessa forma de solução de conflito e especificamente o disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;
- iv. pelos fundamentos acima expostos, diante das declarações exigidas pelo Regulamento da Câmara de Solução e Disputas relativas a Nomes de Domínio em seu item 8.2, alíneas "f", "g" e "h", ressaltando que eventual não receitamento da presente defesa sob o argumento de que as declarações não

foram pre tadas configurará evidente cerceamento d e defesa, especialmente por cont da justificativa apresentada nesta oportunidade;

Ainda e pre iminar, a Reclamada alega a i e ul r d e da representação da Re amant , vis o que:

- i. os atos co stitativos da Reclama te for m resen ados em inglês, sendo que tal docu nto deveria e sido a mpan ado e tradução juramentada, pois atestaria a reg la idade na epresen a o e, po nsequência, o direito de post la a presente Reclamação;
- ii. a ausência deste documento fere o art. 33º d Re l ento SACI-Adm, que deter ina que os proced mentos deve bri t ria te serem conduzidos em língu portuguesa, inclusive os seus documentos, e o item 10.16, do Regulamento da Câmara de Solução d Di utas Relativa a Nomes de Domínio (CASD-ND), que estabelece a obrigatoriedade de que os documentos apresentados estejam em língua portuguesa;
- iii. o procedi ento não admite regularização de ocu ntação, em observância ao dispo o no item 8.3, do R gulamen o da âmara d Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD- D) (qu t a impossibilidade de apresentação de n vos documen os por pa e o R lamado após a defesa) combin do com o item 10.1 do Re ul mento da Câ d Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) que d t r n a obrigatoriedade de igualdade de tratamento entre as partes;
- iv. a repre entação da Reclamante e o direito de pos lar são nulos, motivo pelo qual deve a disput ser julgada i pr cedente e z o a inexistência de requisito o rmal, qual seja a regularidade de representação;

No mérito, a Re amada alega que:

- i. da d cumentação acostada, fica claro que a Reclamada, titular do domínio em disputa, não é sócia da e pr sa d nominad V nte la.com Atividades de Internet Ltda, mas apenas e tão omente uma gestora con ratada, com a função de administradora, sem participação societária;
- ii. que o site <fiverrbrasil.com.br> atua como lo e inf ações a profissionais autônomo e empreend orismo, em na a relacion ndo com a atividade de marketp ace de freelancer da Reclamante;
- iii. que a empresa Vintepila.com anuncia publicidade em seu blog (através de pop-up) e que a contratação de anúncio e ou ub i d e de uma empresa em outro

- sit é prática ab lut mente legal, exemp o de an ncios patrocinados em plataformas como Google, Faceboo , I st gram, Yo t be etc.
- iv. a Reclama a não registrou o nome de domínio em di uta para impedir que a Reclama te o fizesse, até porque a Reclamante u il za o sí:e br.fiverr.com para seu sit e p rt guês, assim como utiliza breviação d países para cada país que atua, mas sempre mantendo seus domínios penas em “.com”.
  - v. a Recl mada não utiliza o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, pois te <fiverrbrasil.com.br> é um bl g de caráter informativo p fssi nais t no s e empreendedores.
  - vi. a boa- é se presume, mas a má-fé deve ser comprovad no presente caso, a Reclama te não conseguiu comprovar a má-fé, a a eclamada demonstrou cabalme te sua boa-fé ao comprovar não ser cia d me cionada concorrente da R clam nte e ao demonstrar que a empresa Vintepila é mero anunciante em seu blog;
  - vii. a an erioridade de direito lhe pertence, visto que a Reclamante não possui o registr da marca perante o INPI, pois ped d de re istro da marca Fiverr através do Protocol de Ma rid oco re em 20/08/2020, como a própria Reclama te juntou em sua documentação e o nome de domínio <fiverrbrasi .com.br> foi registrado em 22/04/2015;
  - viii. a Reclamante efend a n toriedade de a marca, mas não o comprova, limitando-se a juntar uma re de links de n tcias de baixa visibilidade, relevân a, além de serem todos muito recen e osteriores ao registro de domín o da Reclamada;
  - ix. a marca da Reclamante pode até possuir a gu otori dade em seu país de origem, que não foi comprovada, mas no Brasil, a Re a nante é apenas um player entrante em um ambiente em que inúmero utros marketplaces já atua om a mesma tvidad como o caso do já mencionado [https://w w.vintepila.com.br/](https://www.vintepila.com.br/), ou [h ps //www.99freelas.com.br/](https://www.99freelas.com.br/); <https://freelaweb.com.br/> e [https://www.workana.com/pt.](https://www.workana.com/pt;);
  - x. inexist ndo notoriedade ou registro da marca peran o INPI, os tribunais pátrios sed mentaram entendimento no sentido de q e d ve p'vealecer o domínio àquele que tenha registrado o domínio primeiro, co sagrando o princípio do “First Com , First Served”;
  - xi. a boa-fé no Direito Brasileiro é sempre presumida, cabendo àquele que alega a má-fé a comprovação, conforme jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justi q e expõe de forma clara o princípio da boa-fé bj tiva;
  - xii. inexist ndo prova de sua má-fé, a presente Recla a o deve ser julgada improcedente.
  - xiii. analisando-se os fundamentos da Reclamaçã , q ai sejam as alíneas “c” e “d” do item 2.2 do Regulamento a Câ ra de S lu o d Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) e as alíneas “c” e “d”, o parágrafo único do

art. 3º, do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios (SACI-Adm), não é possível concluir pela procedência da Reclamação.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

Primeiramente, esta Especialista informa para de direito a presente Reclamação e formar o seu livre convencimento, o que leva em consideração todas as manifestações recebidas pelas partes, não só a Reclamação da Reclamante e a defesa da Reclamada, como também a manifestação extemporânea da Reclamante à resposta da Reclamada.

Para a apuração dos fatos e análise dos direitos das partes, a Especialista considerou todos os documentos que embasaram as manifestações da Reclamante e da Reclamada, além daqueles apresentados pela Reclamante em cumprimento da Ordem Procedimental nº 01 e 02, tendo realizado, também, várias pesquisas no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial quanto nos sites utilizados pelas partes.

Como lembrar, que a Reclamada requereu, em preliminar, a) o reconhecimento da competência desta Câmara para processar e julgar a presente disputa; e, sucessivamente b) o reconhecimento da autenticidade e requisito formal para o conhecimento da Reclamação e, por consequência, sua extinção, em razão da irrelevância da representação da Reclamante.

#### a. Da competência desta Câmara para processar e julgar a presente disputa:

Destaque-se primeiramente, que o contencioso do qual é objeto a Reclamação, a presente disputa não se refere a procedimento arbitral, não se aplicando, portanto, os preceitos legais da lei 9.307/1996.

Como ressaltado pela Reclamante em sua manifestação de defesa da Reclamada, o procedimento de solução de disputa de nome de domínio é um procedimento administrativo *sui generis* – de natureza não arbitral – com regramento próprio estabelecido pelo Regulamento SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br").

De acordo com § 3º, do artigo 1º, do Regulamento SACI- dm., cabe às instituições previamente aprovadas pelo NIC.br e de maneira credenciadas aplicar seus respectivos Regulamentos, os quais devem ser aprovados pelo NIC.br e respeitar as normas estabelecidas pelo Regulamento SACI-Adm.

Por sua vez, a Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes e Domínio (CASD-ND) é uma câmara vinculada ao Centro de Solução de Disputas Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD- BPI) que foi instituída especificamente para cuidar dos conflitos de nomes e domínio .br no âmbito do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativo aos Nomes de Domínios sob o ".br"), tendo firmado convênio com o NIC.br para a implementação do SACI-Adm.

Além disso, ao contrário do quanto se alega, sua manifestação de vontade para se vincular ao presente procedimento de solução de disputas ocorreu no exato momento em que efetuou o registro de seu nome de domínio, aderindo ao sistema SACI- dm ao firmar o contrato para registro do domínio ".BR", submetendo-se obrigatória e voluntariamente a este procedimento, nos termos do § 2º, do art. 1º, do Regulamento SACI-Adm:

*Art. 1º - O Sistema Administrativo de conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" - SACI-Adm - é o procedimento de solução de litígios e tratamento de titular e nome de domínio não b (denominado "Titular") e qualquer terceiro (denominado "Reclamante") que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio e to pelo Titular.*

*§ 1º - O SACI-Adm limitar-se-á a de e minar a manu e ção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento.*

*§ 2º - O Titular do nome de domínio objeto do contrato aderirá ao SACI-Adm através do contrato firmado para e i ro d omes de domínio no ".br".*

*§ 3º - O SACI- dm se á i plementado por instituições previamente aprovadas pelo NIC.br e de maneira credenciadas, que aplicarão seus respectivos Regulamentos aprovados pelo NIC.br, os quais estarão sempre em consonância com este Regulamento.*

Deste modo, considerando que o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob o ".br" foi instituído em outubro de 2010 pelo NIC.br para a solução de conflitos de internet relativos a nome de domínios sob a terminação ".BR" e que o nome de domínio em disputa – <fiverr sil. m. r> foi registrado em 22/04/2015, dúvida não há de que a Câmara é titular e competente para processar e julgar os conflitos como o presente, devendo ser afastada a preliminar arguida pela Reclamada, eis que desprovida de fundamento.

**b. Da ausência de requisito formal ao conhecimento da Reclamação em razão da irregularidade da representação da Reclamante:**

Segundo a Reclamada, a Reclamante juntou atos constitutivos que supostamente comprovam a outorga de poderes para seus procuradores, em língua inglesa, sem a devida tradução.

O artigo 4.º do Regulamento da CASD-ND, determina que:

- 4.4. - Juntamente com a Reclamação, o reclamante deverá apresentar, sob pena de indeferimento da Reclamação:
- a) instrumento de mandato, quando o Reclamante estiver sendo representado por procurador, sem necessidade de reconhecimento de firma ou legalização consular;
  - b) **caso se trate de pessoa jurídica, cópias simples dos atos constitutivos realizados bem como da convocação dos poderes de quem assinar pela entidade, devidamente registrados, o que, caso se trate de pessoa física, cópia simples da cédula de identidade e do CPF;**
  - c) cópia documental do autógrafo dos meios legalmente admitidos pelo direito brasileiro;  
...”.

Por sua vez, os artigos 6.1, 6.2 e 6.3 do Regulamento da CASD-ND, tratam do exame dos requisitos e mais dispõem que:

- 6.1. - **Secretário Executivo deverá, em 5 (cinco) dias a partir do recebimento da Reclamação examina a Reclamação para verificar o cumprimento dos requisitos formais estabelecidos, incluindo o pagamento da taxa processual e em seguida, autuará atribuindo um número aos autos do procedimento.**
- 6.2. - Caso seja verificada irregularidade na Reclamação ou a falta de qualquer dos requisitos, a CASD-ND intimará o reclamante para que sane as irregularidades.
- 6.3. - Se o Reclamante não sanar as irregularidades e contradas pela CASD-ND no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da intimação, a Câmara intimará as partes e o registro será arquivado de ofício a Reclamação foi indeferida.

Em 05 de outubro de 2020, o Secretário Executivo caminhou comunicado de saneamento à Reclamante em que ressalta que “ cabe à Especialista designado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e do documento apresentada”.

Analizando o documento nº 1, juntado pela Reclamante na reclamação, verifica-se que se refere a um contrato contratual datado em 17 de junho de 2019, que atesta a existência da reclamante sob a égide do nome empresarial FIVERR INTERNATIONAL LTD., mas que não comprova o poder da pessoa que assinou a procuração.

Por este motivo, esta Especialista formulou a Ordem Processual nº 01, para que a Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse o documento que comprovasse que o Sr. Gurit Kainnan-Vardi tem poderes para representar a sociedade.

Ademais, considerando que a Reclamante, ao cumprir a Ordem Processual acima, comprovou que o Sr. Gurit Kainnan-Vardi é capaz de representar a sociedade, esta Especialista entende que foi sanada qualquer irregularidade formal.

Cabe lembrar, que a Reclamante apresentou *affidavit* devidamente notariado e apostilado que comprova que o Sr. Gurit Kainnan Vardi tem poderes para representar a sociedade, sendo que tal documento foi acompanhado de tradução para o português.

Deste modo, não há como proferir a preliminar arguida pela Reclamada, pois a Reclamante superou qualquer irregularidade formal relativa à sua representação, motivo pelo qual, esta Especialista passa a examinar o mérito da presente Reclamação.

**c. 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.**

O artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm dispõe que:

Art. 3º - O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumuladamente com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos de citações nas letras "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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 e 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 da art. 26 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- c) o nome de domínio 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 o próprio nome e domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

O artigo 11 do Regulamento da CASD-ND, estabelece que:

- 2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:
  - a) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome e domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou
  - b) 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 uso e vida e para os fins do art. 16 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
  - c) 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 o próprio nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

Para a análise das situações e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta Especialidade irá analisar a anterioridade dos direitos da Reclamante e, ainda, se o nome

de domínio em disputa é idêntico ou semelhante por criar confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apreendidos no domínio objeto da disputa foi registrado pela Reclamada em 22 de abril de 2015 (vide documento 02 da Reclamação).

Com relação à marca “FIVERR”, esta Especialista não reconhece sua notoriedade nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial, pois embora referida marca possa, de fato, ser notoriamente conhecida no segmento e atuam as partes, a Reclamante limitou-se a juntar inúmeras matérias noticiárias veiculadas no Brasil a maioria publicada em 2020, ou seja, posteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

A Reclamante comprovou que depositou e obteve diversos registros para a sua marca “FIVERR” em diversas jurisdições (documento 3 da Reclamação), destacando-se o registro norte-americano US Reg. No. 3981250 para a marca “FIVERR”, depositado em 03 de novembro de 2010 e concedido em 21 de junho de 2011, o qual foi estendido para o Brasil, por meio do procedimento previsto pelo Protocolo de Madrid de 1991 - do qual o Brasil é signatário (vide documento 5 da Reclamação).

No entanto, o pedido de registro da marca “FIVERR” através do Protocolo de Madrid só ocorreu em 20/08/2020, como a própria Reclamante comprovou, e o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> foi registrado em 22/04/2015.

Por outro lado, a Reclamante comprovou, através de documentos juntados por ocasião do cumprimento das Ordens Processuais nº 01 e nº 02, que o sinal FIVERR, compõe seu nome empresarial - Fiverr International Ltd., desde 29 de abril de 2010.

Não resta a menor dúvida de que o elemento característico e distintivo “FIVERR” se constitui no *mo vedette* do nome comercial da Reclamante sendo o nome pelo qual ela se fez conhecida e distinguida perante o público em geral, sendo tutelado pelo artigo 8º da Convenção de Paris, que prescreve:

*“O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem a exigência de depósito ou de registro, quando a ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.*

Seundo Bodenhausen, *in* *Uitendoele* *ari* *Convenção BI PI*, 198, p. 134:

"Um nome será protegido de acordo com o artigo em análise, sem nenhuma obrigação de depósito ou registro, que significa que, no país onde a proteção é solicitada, não se pode exigir que haja depósito ou registro nem nesse país nem em nenhum outro, particularmente no país de origem do nome comercial, ainda se o registro for obrigatório em tal lugar. Se a legislação do país sujeita a proteção dos nomes comerciais na ocasião do registro a inspeção significará uma derrogação de tal obrigação e a todos os nomes comerciais estrangeiros". (tradução livre)

Sobre o assunto, válida a lição de Lélío Schmidt:

"o artigo 8º da CUP é uma imposição de proteção contra a prática de sinais distintivos, pelo que compete ao legítimo proprietário o direito de invocar a anterioridade de seu nome empresarial, protegido em seu país de origem, para impedir a utilização desautorizada de seu elemento característico em outros países, seja como marca, nome empresarial ou outro sinal distintivo qualquer. Essa proteção excepciona os princípios da territorialidade e da atributividade, pois permite que a recedência do depósito o direito feito no Brasil por um usurpador seja elidida pela anterioridade da proteção ao nome empresarial no país de origem do prejudicado.

Foi com base no artigo 8º da CUP, dentre outros fundamentos, que várias marcas usurpadas por nacionais como TMBERLAND, LACOSTE, SOTHEBY'S, DUBAI, ROCHA, HERMES, E, ELESSE, BURGER KING, BBC e outras puderam ser invalidadas em favor da anterioridade da proteção ao nome empresarial do legítimo titular no exterior. No dizer de Stephen Ladas e Gama Celso, o artigo 8º da CUP não se destina a regulamentar a proteção do nome empresarial no país de origem (que se submete à lei local) mas sim sua proteção no exterior.

Em seu país de origem, a sociedade deve obedecer ao que a lei local dispuser sobre a forma de aquisição e efeitos sobre o nome empresarial: se estes efeitos forem concedidos por meio de registro nos órgãos próprios, deverão cumprir as exigências para gozar da proteção.

(SCHMIDT Lélío Denicó. Da proteção ao nome empresarial. Revista LEX - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ano 32. nº 380. São Paulo: Lex Editora S.A., 2010.

O preceito convencional ora em análise foi cometido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, do E r g i o Superior Tri una de Justiça, uan o julgamento do REsp 118486 /SC, e 15/05/2014, destacando-se a seguinte passagem:

"A Convenção da União de Paris de 1883 - UP - deu origem ao sistema internacional d ropriedad n ustria com o ob etivo de harmonizar o sistema protetivo relati o o t ma os aí es ignatários, do qual faz p rte o Brasil < ttp://www wi o.in /treaties/en>. É verdade que o a t. 8º da dita Co venç estabe le qu "O ome comercial será p otegido em t dos os países da U iã , sem ob igação de depósito ou d registro quer fa a ou n o pa te d uma marca de fábrica ou de comércio." Não bstante, o scopo esse sp sitivo é assegurar a p oteção o n me empr saria d de e minad sociedade em país d verso o de su orig m, que sej sgn t r o d CUP, e não em seu p ís natal, onde deve-se atentar às leis locais".

A Reclamante é sociedade consti uíd em Israel, país sig atári a Convenção de Paris desde de 13 de d zembro de 1949, data de ades o ao referid a:ado internacional, o qual se enco tr em vigor a partir de 23 de março de 1950.

Portanto, a Re amante possui p ot ção de seu n me mpresarial Fiverr International Ltd., desde 29 de abril de 2010, anterior ao ome de d mín o < i errbrasil.com.br> que foi reg strado em 22/04/2015.

A nda que Reclamante não tivesse comprovado a anteri ri ade do registro de seu nome empresarial, ficou evidenciado que na FIVE R comp e também o nome de domínio website da Reclamante - [www.fiverr.com](http://www.fiverr.com), ue egistrado em 08 de dezembro de 200 , sendo anteri r ao reg stro o nome de do n o em disputa.

O nome de domínio possui suficien e capaci ade distintiva, e do sido a ele conferida a pro e ão prevista pelo art. 5º, XXIX, d C nsti ução Fe eral qu e tá assim redigido:

Art. 5º - [...]

[...]

XXIX - **a lei assegurará** aos auto es d in ntos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como **proteção** às criações ind striais, à proprieda e da r s, a s no es de empresas e **a outros signos distintivos**, tend vi a o interesse social e o desenv lvimen o tecn lógico e eco ômico o País;

Nesse sentido, esta Especialista destaca trecho do REsp 1403 /DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 25/06/2019, e publicado no Dje de 28/06/2019, em que ficou assentado que:

“Como é dito, nome de domínio é o conjunto de caracteres alfanumérico utilizado para possibilitar a localização de páginas e o acesso a elas na estrutura de comunicações de computadores (*internet*), sendo certo que, dada a atual estágio de avanço tecnológico, acaba assumindo função semelhante à do nome empresarial, qual seja, a de permitir a identificação da atividade econômica desenvolvida por determinada entidade empresária” (REsp 594.404/DF, 3ª Turma, DJe 11/9/2013).

De fato, ainda que tenham origem com o mero objetivo de facilitar a memorização de endereços localizados na *internet*, os nomes de domínio logo alcançaram a posição de verdadeiros sinais identificadores de empresas, serviços e produtos no ambiente virtual, a sumindo **dupla função técnica: instrumentos de localização e de identificação** dentro da rede mundial de computadores (NEVES, Kelli Angelini. Noções de domínio da Internet: a localização do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015, pp. 78/79).

Nesse sentido, portuna a Lei LILIN P ESANI:

Os nomes de domínio passam a constituir uma nova categoria de sinais distintivos. Portanto, no domínio é o sinal distintivo que identifica um produto, um serviço ou uma empresa por meio de sinais eletrônicos de computadores na internet. Limitam ou variam da internet à página que ele busca. Portanto, doutrinariamente entende-se que os nomes de domínio desempenham papel semelhante ao dos títulos de estabelecimento do mundo real. Os negócios virtuais estão ligados à internet e sua identificação passa pelos nomes de domínio. (NEVES, Kelli Angelini. *Op. cit.* pp 38/89)

Atando-se, pois, de signo dotado de adequação distintiva, não se pode excluí-los daqueles previstos pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, (...).  
(destaques do original).

Como se vê, os nomes de domínio gozam de proteção constitucional análoga às marcas e aos nomes de empresas, tanto que o art. 3º, alínea “c” do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1 alínea “c” do Regulamento CASD-ND, incluem o nome de domínio no rol de sinais distintivos que são tutelados com o intuito de se evitar confusão com o nome de domínio registrado pela Reclamada.

Deste modo, é ineável a pr cedê ci do direito da ecl mante, eis que o sinal “FIVERR” i tegra não só s u nome empresari l, como també eu nome de domínio, sendo qu os e ctivos registros são anteriores ao gi tro d ome de domínio em disputa, realizado pela Reclamada em 22 de abril de 2015.

De outra parte, o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> eprod z integralmente o sinal FIVE R anteriormente protegido pela Reclamante, e do q réscimo da expressão “Brasil”, con ider da genérica e de uso comum, n az de co fæir distintividade ao nome de domínio em disputa ou a é me e af st r a su roximidade com o sinal “FIVE R” da Reclamante, considerada altamente fantasiosa.

A iás, a exp e o “Brasil” contida no nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> acaba por criar na ment dos usuários uma associação indev da ent e a Reclamada e a Reclama te, induzindo-os a pe sar que a R cl m da seria uma filial ou subsidiária da Reclama te, o que evidentemente não é verdade.

A im, e tende a Especialista que o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> é similar o suficiente para criar confusão com o sinal distintivo FIVERR, an r o mente adotado pela Reclamante como ome de domínio e como nome empresarial.

Preecido, assi o requisito pr vi to o artigo 2.1, al n a “c” do Regulamento da CASD-ND e rtigo 3º, alínea “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

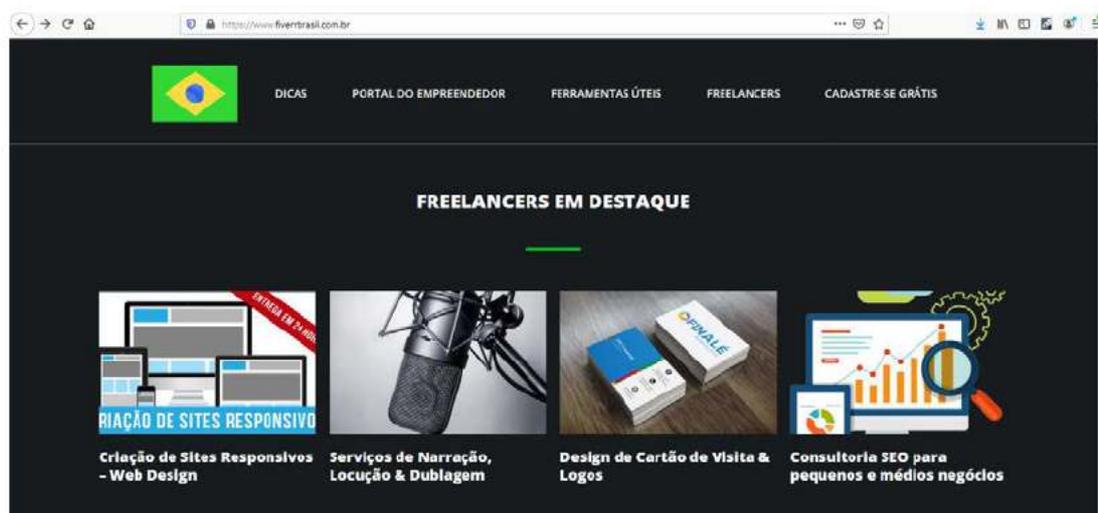
Conforme fico demonstrado, a Reclamante ossui e tim in e sse com relação ao nome de d mínio em disputa, pois adota o sinal “FIVERR” como marca, como nome empresarial, como título d esta elecimento c mo nome de domínio desde os idos de 2009, c mprindo, assim, o disposto no art. 2º (c) do R gulamen SACI-Adm e art. 4.2 (d) do egu ament CASD-ND.

**e. Direitos u int r sses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.**

En e de a Especialista, que embora tenha a Reclamada ap e ntado sua defesa, em ne hum mome to apresentou qualquer docu nto qu udesse justificar sua l gi imidade na escolha do nome de domínio em disputa.

A Reclamada é pessoa física e, portanto, o signo FIVERR que constitui a expressão característica do nome de domínio em disputa não é o nome empresarial da Reclamada.

Por outro lado, acessando o site [www.fiverrbrasil.com.br](http://www.fiverrbrasil.com.br), esta Especialista constatou que a Reclamada não utiliza o sinal FIVERR em seu sinal distintivo marcário, pois apenas a bandeira do Brasil aparece no lugar que comumente é utilizado para se apoiar, em destaque, o sinal que caracteriza o sítio eletrônico acessado:



Esta Especialista realizou, ainda, pesquisas na base de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas não conseguiu encontrar nenhum pedido ou registro de marca com a expressão “FIVERR”, em nome da Reclamada que pudesse justificar seu alegado inexistente no nome de domínio em disputa.

Consigne, ainda, que o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI/br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “despeite a legislação e vigor, que induza terceiros a erro, queio e direitos de terceiros”. Vejamos:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para a registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer o requisito, as exigências para o registro do mesmo conforme as condições descritas nesta Resolução.

§ único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio que ele se candidata. O requerente declara-se ciente e que não pode ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que injurize terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conteúdos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize sigla de instituições, Ministério, ou que incida em outras vedações que porventura venha a ser definida pelo CGI.br.”

Em o artigo 5º, da referida Resolução CGI.br/RE 008/08/P de e na que:

“Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular o domínio :

- I - O nome escolhido para registro sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas sobre o domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes de seus atos por parte do titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;”

Sendo assim, de conformidade com os requisitos acima, entende esta Especialista que a Reclamante não atentou à normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, porquanto o nome de domínio por ela escolhido apresenta incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante sobre o sinal IVERR sendo capaz de induzir o consumidor a erro, associando-a indevidamente Reclamante.

Destacando, conclui esta Especialista que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

**f. 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.**

O artigo 2º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou utilizado de má-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé: (i) ter a Reclamada registrado o nome de domínio e disputado com o objeto de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo à Reclamante; (ii) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa

para impedir que Reclamante utilize com um nome domínio correspondente; (iii) ter a reclamada registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante ou (iv) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente a raír, com objetivo de lcr, usurar os 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.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé, previstas no artigo 2.2, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 9º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que podem existir outras circunstâncias que configuram a má-fé.

Primeiramente, há que se destacar, que embora os tribunais pátrios tenham sedimentado entendimento no sentido de que deve prevalecer o domínio àquele que primeiro tenha efetuado o registro, consagrando o princípio do "First Come, First Served", tal princípio não é absoluto e pode ser contestado nos casos em que o registro do nome de domínio tenha sido realizado de má-fé, em violação a um signo distintivo idêntico ou semelhante anteriormente registrado.

Nesse sentido, reporta-se esta Especialista remite a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. QUA DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO REGISTRO FEITO NO ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA BRASILEIRO. PRESENÇA. REGRA DA PRIMEIRA POSSE FIRST COME E FIRST SERVED. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONGRUÊNCIA.

...

8 A jurisprudência do STJ reconhece a validade e legitimidade da aplicação da regra da primeira posse (first come, first served) na aplicação de nomes de domínio.

9 Contudo, "a legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca". Para a prolação desse pleito, deve-se haver a demonstração de má-fé no registro do nome de domínio impugnado. Precedentes.

10 Na hipótese, não há como justificar a existência de boa-fé na utilização do símbolo idêntico ao nome comercial e à marca da

recorrida por, supostamente, alizar atividade jornalística, que consubstancia a atividade de matérias negativas acerca de a onista da recorrida.

1. Recurso e cível parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1571241/MT Rel. Min.ª Nancy Negrão, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DOS PREJUÍZOS. PESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

...

3. No âmbito do TJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio *first come, first served*, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos espaciais. Inobstante o Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de aprovação quanto à eventual colidência com marcas ou nomes anteriormente concedidos a terceiros.

4. Também constituinte entendimento desta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado violar o ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicialidade, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa contestar o nome de domínio conflitante. A incidência, contudo, somente deve ser atribuída na hipótese de ficar caracterizada má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência definitiva do registro e pela responsabilização do infrator.

5. A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.

6. Hipótese concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio da recorrente DECOLAR.COM LTDA. foram registrados em momento anterior ao edicto de registro do nome de domínio impugnado ([www.decolando.com.br](http://www.decolando.com.br)).

7. Tratando-se de empresa que atua no mesmo segmento de atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto pelo mesmo verbo que o nome empresarial, a marca e os

o nome de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para causar confusão no público consumidor - circunstância reconhecida pelos juízos de origem -, o que impõe seu cancelamento.

8 Para a jurisprudência do TJ, a configuração de colidência indevida de signos distintivos ocorre com a mera possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos.

9 Registre-se, outrossim, que de acordo com o que se depreende da sentença, a recorrida sequer utilizou seu página na internet e nos seus estabelecimentos comerciais a fim de promover a titularidade, tendo o fato por fazer uso de signos que imitam a marca da recorrente.

10 A jurisprudência do ST entende que deve haver a reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.

RECURSO ESPECIAL DE DECORRÊNCIA DO JUDICIAL PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECORRÊNCIA DO JUDICIAL PROVIDO.

(REsp 180435/DF, Rel. Ministra ANACARDIA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Ora, o signo "FIVERR" da Reclamante detém em que são oferecidos serviços de freelancers a US\$ 5,00 (cinco dólares), sendo que o sinal "FIVERR" é composto pelo termo em inglês "five", que significa "cinco", acrescido das letras "rr" apostas, ao que parece, de forma aleatória.

Assim, entende esta Especialista que não é crível que a Reclamante tenha reproduzido, na íntegra, o sinal "FIVERR", para anunciar, no Brasil, exata e precisamente os mesmos serviços de freelancers oferecidos a US\$ 5,00 (cinco dólares), sem previamente conhecer a marca da Reclamante, pois ainda que se possa considerar a escolha do termo em inglês "five", a composição do sinal "FIVERR", não há justificativa plausível para a adoção das duas letras "rr", após a expressão "five" tal qual utilizado anteriormente pela Reclamante.

A Reclamante, embora tenha a Reclamada defendido que o site <fiverrbrasil.com.br> atuaria como blog de informações profissionais autônomas e empreendedorismo, em nada se relaciona com a atividade de marketplace de freelancer da Reclamante, tal fato não é verdade.

Em pesquisa realizada por esta Especialista no Google, do termo "fiverr", ficou constatado que a Reclamada apareceu entre os membros de uma comunidade oficial dos

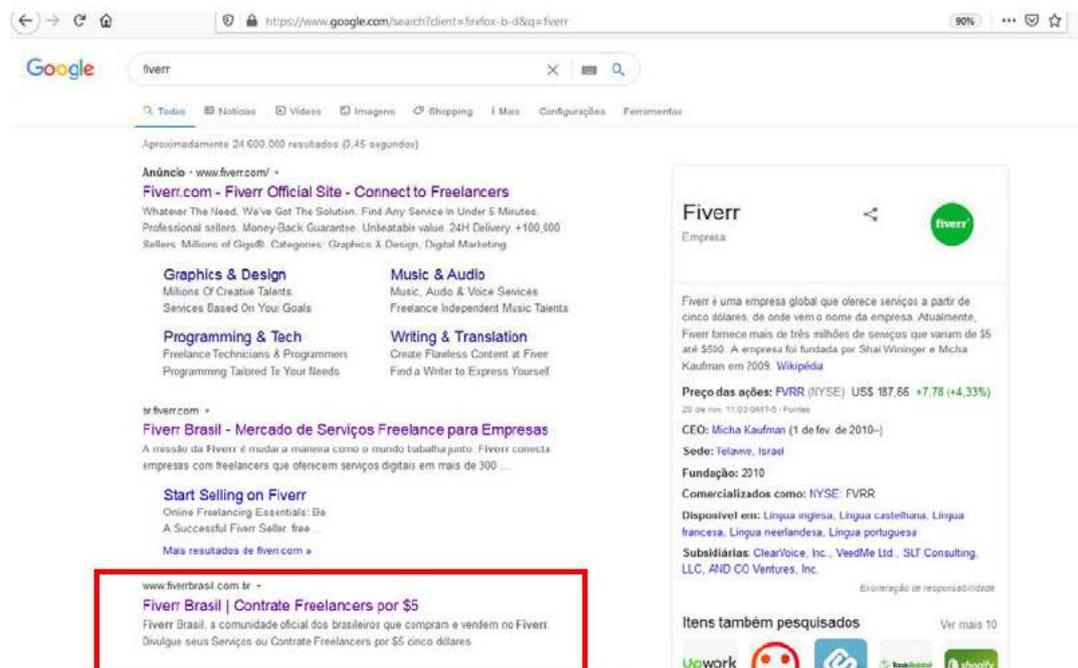
brasileiros que compram e vendem no **Fiverr**”, para que os usuários divulguem “seus Serviços ou Contrate Freelancers por \$5 cinco dólares”, vejamos:

www.fiverr.com.br

### Fiverr Brasil | Contrate Freelancers por \$5

**Fiverr** Brasil, a comunidade oficial dos brasileiros que compram e vendem no **Fiverr**. Divulgue seus Serviços ou Contrate Freelancers por \$5 cinco dólares.

Abaixo encontra-se o *print* da pesquisa realizada:



Da pesquisa realizada, verifica-se que a identificação de uma comunidade “oficial” da Fiverr, aparecendo logo após a <fiverr.com> e a <fiverr.com>, fato que, sem dúvida levaria o público à confusão quanto à origem.

Além disso, ao acessar o website [www.fiverrbrasil.com.br](http://www.fiverrbrasil.com.br) verifica-se a existência de um “pop-up” com seguinte mensagem:

**CSD**

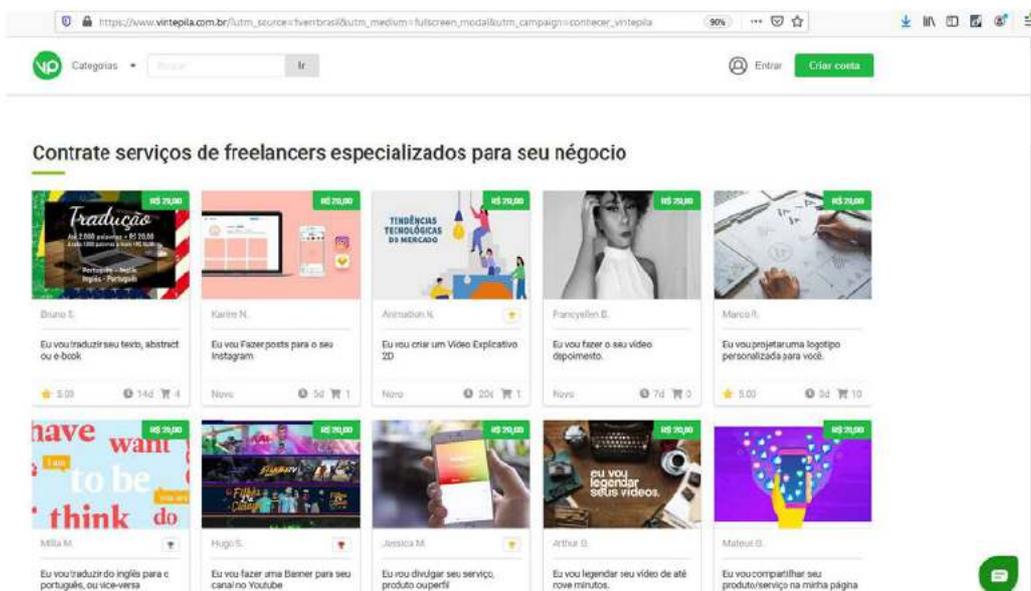
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS  
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

**abpi**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA  
PROPRIEDADE INTELECTUAL



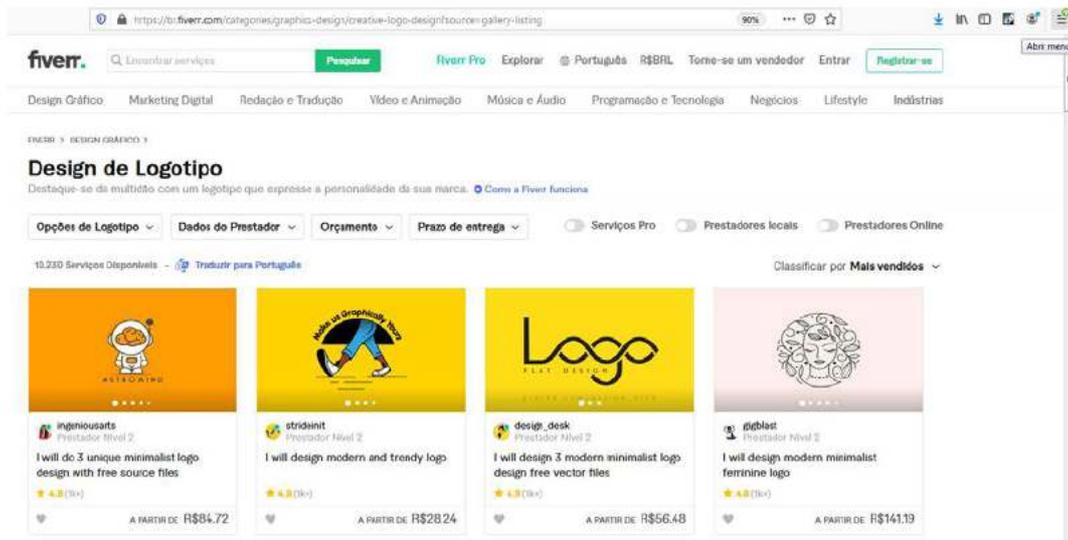
Ao clicar na faixa verde acima, do site [www.fiverrbrasil.com.br](http://www.fiverrbrasil.com.br) o usuário é então redirecionado ao site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br) que oferece precisamente os mesmos serviços oferecidos pela Reclamante sob a sua marca FIVERR, o serviço de marketplace para a contratação de freelancers em diversas áreas, todos a preço de R\$ 20,00 (vinte reais):



**Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual**  
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Al. dos Maracatins, 1.217 - 6º Andar - Moema - São Paulo - SP - 04089-014  
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

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)

Ademais a página do site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br) possui exatamente a mesma forma de apresentação do site [www.br.fiverr.com](http://www.br.fiverr.com), adotando, inclusive, a mesma cor verde utilizada pela Reclamante:

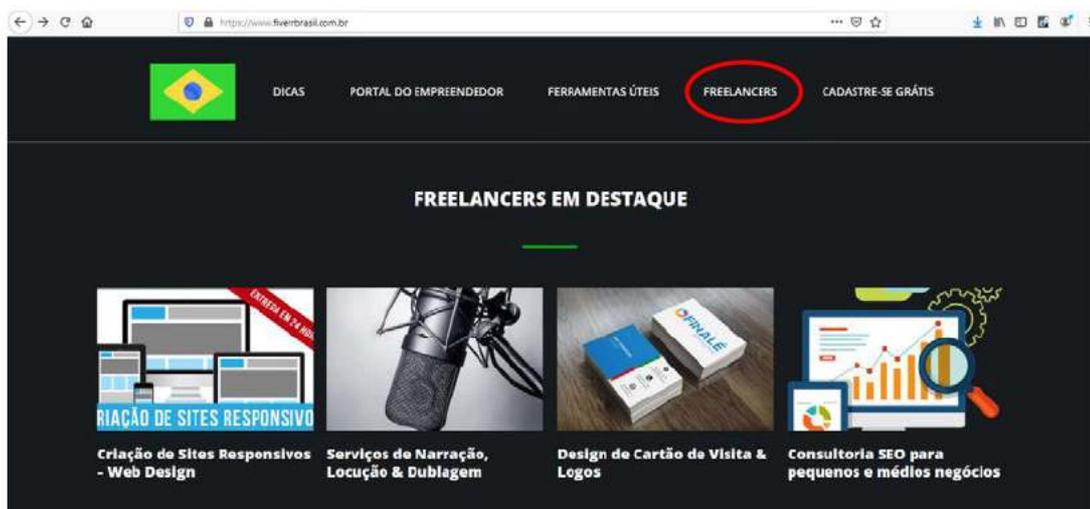


Interessante notar, ainda, que até a pouco tempo a reclamante utilizava a marca “FIVERR” de dentro de um círculo verde, sendo que o site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br) adota logotipo com a inicial “VP”, apostas igualmente de todo de um círculo verde, com o intuito evidente de se assemelhar à Reclamante:

MARCA DA RECLAMANTE	MARCA RECLAMADA
	

De tudo quanto foi exposto, entende-se desta Esp. C. I. que a Reclamada, ao utilizar o domínio <fiverr.brasil.com.br>, o faz com a clara intenção de se passar pela Reclamante e atrair os usuários para o site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br) de modo, assim, a clientela da Reclamante para outro endereço eletrônico.

Saliente-se, ainda, que se o usuário clicar no botão destacado pela janela de *popup* e decidir clicar em “freelancers”, que está destacado em vermelho, haverá automaticamente o redirecionamento para o site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br).



Não há dúvida, portanto, de que a Reclamada utiliza o nome de domínio em disputa para direcionar a tela da Reclamante para o site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br).

Com isso não bastasse, o nome de domínio [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br) se encontra registrado em nome da empresa INTELECTUAL.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME, (vide documento 09 da Reclamação) da qual a Reclamada - SA [REDACTED] S [REDACTED] e C [REDACTED] M [REDACTED] - é administradora, como comprovado no documento 0 da reclamação.

Ainda que a Reclamada não seja sócia da empresa INTELECTUAL.COM ATIVIDADES DE INTERNET DA ME, é inconteste que ela, na qualidade de administradora da sociedade, pratica todos os seus negócios, com total autonomia e poderes ilimitados de gerência, possuindo indiscutivelmente o sucesso da empresa como se sócia fosse.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1011, do Código Civil que:

“O administrador da sociedade exercerá, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus negócios”.

E, o artigo 1.016 do mesmo *Codex* estabelece que os administradores (sócios ou não sócios) respondem solidariamente perante a sociedade e aos terceiros prejudicados por culpa ou dolo no desempenho de suas funções.

Assim, entende-se a Especialista, que se do a Reclamada a administradora da empresa VINTEPILA.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME, que atua no segmento de mercado da Reclamante, tem evidentes interesses com o intuito de atrair os usuários para o site [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br), desviando a clientela da Reclamante para empresa diretamente conorrente, que, repita-se, é administrada pela Reclamada.

Portanto, entende a Especialista estar configurada a má-fé na espécie vertente, tendo a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet para outro endereço eletrônico - [www.vintepila.com.br](http://www.vintepila.com.br) -, criando uma situação de incontestável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e inegável prática de concorrência desleal.

Deste modo, a Reclamante demonstrou a má-fé da Reclamada, conforme o art. 3º, parágrafo único, alínea “d”, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2, alínea “d”, do Regulamento CASD-ND.

## 2. Conclusão

De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou concluído:

- i. a precedência do direito da Reclamante, pois os registros do nome empresarial e do nome de domínio contendo o sinal distintivo “FIVERR” foram obtidos anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa realizado pela Reclamada;
- ii. que o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> é capaz de criar confusão com o sinal distintivo FIVERR, anteriormente dotado pela Reclamante, tendo em vista que:
  - a. o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> reproduz integralmente o sinal FIVERR, dotado de forte poder distintivo, fazendo com que os consumidores imediatamente associem referido nome de domínio à Reclamante; e

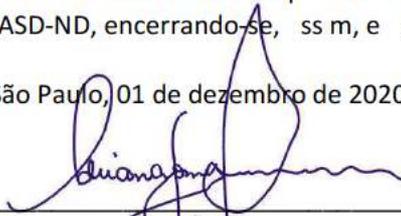
- b. a expressão “Brasil” contida no nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> é genérica e uso comum, e, por isso, é incapaz de conferir distintividade ao referido nome de domínio ou até mesmo de afastar a sua proximidade com o signo FIVERR da Reclamante. Mais, a adoção da expressão Brasil no nome de domínio em disputa tem o condão de fazer parecer tratar-se de endereço da subsidiária brasileira da Reclamante casand, desta forma, criando mais confusão ao consumidor.
- iii. a má-fé da Reclamada ao registrar propositalmente o nome de domínio em questão, com o intuito de atrair os usuários que procuram pela Reclamante e criar confusão no mercado, desviando-o para empresa diretamente concorrente da Reclamante – VINTPIA.CO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME, da qual a Reclamada é administradora.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <fiverrbrasil.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

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, 01 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Gomes Brunner  
Especialista