

**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 SANDY SUELLEN E COSTA MOUTINHO

PROCEDIMENTO N° ND202063

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

FIVERR INTERNATIONAL LTD, sociedade israelense com sede em TEL AVIV-JAFFA, Israel, representada por Marianna Furtado de Mendonça, com escritório no Rio de Janeiro - RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

SANDY SUELLEN E COSTA MOUTINHO, inscrita no CPF/MF, representada por Kumode & Terres Sociedade de Advogados, com escritório em Curitiba - PR, Brasil, 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 mesmo 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 acerca do nome de domínio <fiverrbrasil.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 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 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 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 documentação 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 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 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 29 de outubro de 2020. 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 04 de novembro de 2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

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 data de sua constituição sob a égide do nome empresarial FIVERR INTERNATIONAL LTD; e b) que o Sr. Gurit Kainnan-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, traduzidos de hebraico 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 extensão de prazo foi deferido por esta 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 notariado e apostilado, que comprova que o Sr. Gurit Kainnan Vardi tem poderes para representar a sociedade.

No mesmo dia 19 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva recebeu resposta da Reclamada 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, esta Especialista 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*, oferecidos a partir de cinco dólares em seu website - 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, italiano e em português;
- iii. a marca FIVERR se tornou uma marca notoriamente conhecida no segmento em que atua – *marketplace* para contratação de 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 colacionados;
- iv. depositou e obteve diversos registros para a sua marca FIVERR em diversas jurisdições, destacando-se o registro norte-americano US 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, por meio do procedimento previsto pelo Protocolo de Madrid de 1991 - do qual o Brasil é signatário;
- v. o sinal FIVERR, compõe desde a sua fundação em 2009, o seu nome empresarial - Fiverr International Ltd.;
- vi. o sinal FIVERR compõe também o nome de domínio e website da Reclamante - www.fiverr.com, que foi registrado em 08 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 como marca e demais signos distintivos, sendo que a reprodução deste sinal no 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 diluída neste mercado, razão pela qual a esta deve ser assegurada a proteção contra o 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, 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 a Reclamada é sócia da empresa VINTEPILA.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME;
- xii. o site www.vintepila.com.br, utiliza de layout semelhante àquele adotado pelo site www.fiverr.com, assim como usa logomarca semelhante àquela que caracteriza a marca FIVERR, em uma clara tentativa de associação da VINTEPILA com a FIVERR;
- xiii. é evidente que o nome de domínio em disputa fora registrado pela Reclamada em um ato de má-fé, vez que tal domínio foi registrado e está sendo utilizado pela Reclamada para redirecionar usuários da internet a um concorrente da Reclamante, em prejuízo da atividade da Reclamante assim como com o objetivo de obter lucro indevido às custas de sinal pertencente à Reclamante, estando no caso presentes, portanto, as situações previstas pelas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND 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, devido a 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 de modo a desviar clientela da Reclamante, restando caracterizada a má-fé no registro e uso do nome de domínio <fiverrbrasil.com.br>;
- xv. o registro e uso do sinal FIVERR no nome de domínio em disputa é ilegítimo e não se esteia em qualquer direito da Reclamada, que não possui nenhum

- registro ou pedido de registro de marca correspondente ao nome de domínio em disputa e nem nunca foi conhecida por tal signo distintivo;
- xvi. a Reclamada não utiliza o sinal FIVERR para outro fim exceto para desviar clientela da Reclamante, representando uma incontestável violação ao princípio da boa-fé e aos direitos anteriores da Reclamante;
 - xvii. possui legítimo interesse para pleitear a transferência da titularidade do nome de domínio em disputa, porquanto fora devidamente demonstrado, por tudo o quanto acima exposto, a colidência do nome de domínio em disputa com o notório e anterior sinal distintivo 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 “b” e “c” do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, assim como das letras “b” e “c” da subcláusula 2.1 do Regulamento da CASD-ND, tendo a Reclamante legitimidade e embasamento jurídico para a apresentação 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

Ao apresentar sua defesa, a Reclamada suscita, em preliminar, a incompetência absoluta desta Câmara para dirimir o presente conflito, alegando que:

- 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 viola a autonomia da vontade expressa na lei de arbitragem supra mencionada como requisito formal para a adoção dessa forma de solução de conflito e especialmente o que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;
- iv. pelos fundamentos acima expostos, deixa de prestar as declarações exigidas pelo Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio, em seu item 8.2, alíneas “f”, “g” e “h”, ressaltando que eventual não recebimento da presente defesa sob o argumento de que as declarações não

foram prestadas configurará evidente cerceamento de defesa, especialmente por conta da justificativa apresentada nesta oportunidade;

Ainda em preliminar, a Reclamada alega a irregularidade da representação da Reclamante, visto que:

- i. os atos constitutivos da Reclamante foram apresentados em inglês, sendo que tal documento deveria ter sido acompanhado de tradução juramentada, pois atestaria a regularidade na representação e, por consequência, o direito de postular a presente Reclamação;
- ii. a ausência deste documento fere o art. 33º do Regulamento SACI-Adm, que determina que os procedimentos devem obrigatoriamente serem conduzidos em língua portuguesa, inclusive os seus documentos, e o item 10.16, do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), que estabelece a obrigatoriedade de que os documentos apresentados estejam em língua portuguesa;
- iii. o procedimento não admite regularização de documentação, em observância ao disposto no item 8.3, do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), (que trata da impossibilidade de apresentação de novos documentos por parte do Reclamado após a defesa) combinado com o item 10.1 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), que determina a obrigatoriedade de igualdade de tratamento entre as partes;
- iv. a representação da Reclamante e o direito de postular são nulos, motivo pelo qual deve a disputa ser julgada improcedente em razão a inexistência de requisito formal, qual seja a regularidade de representação;

No mérito, a Reclamada alega que:

- i. da documentação acostada, fica claro que a Reclamada, titular do domínio em disputa, não é sócia da empresa denominada Vintepila.com Atividades de Internet Ltda, mas apenas e tão somente uma gestora contratada, com a função de administradora, sem participação societária;
- ii. que o site <fiverrbrasil.com.br> atua como blog de informações a profissionais autônomos e empreendedorismo, em nada se relacionando com a atividade de marketplace 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 publicidade de uma empresa em outro

- site é prática absolutamente legal, a exemplo de anúncios patrocinados em plataformas como Google, Facebook, Instagram, Youtube etc.
- iv. a Reclamada não registrou o nome de domínio em disputa para impedir que a Reclamante o fizesse, até porque a Reclamante utiliza o site br.fiverr.com para seu site em português, assim como utiliza abreviações dos países para cada país que atua, mas sempre mantendo seus domínios apenas em “.com”.
 - v. a Reclamada não utiliza o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante, pois o site fiverrbrasil.com.br é um blog de caráter informativo a profissionais autônomos e empreendedores.
 - vi. a boa-fé se presume, mas a má-fé deve ser comprovada e no presente caso, a Reclamante não conseguiu comprovar a má-fé, mas a Reclamada demonstrou cabalmente sua boa-fé ao comprovar não ser sócia da mencionada concorrente da Reclamante e ao demonstrar que a empresa Vintepila é mero anunciante em seu blog;
 - vii. a anterioridade de direito lhe pertence, visto que a Reclamante não possui o registro da marca perante o INPI, pois o pedido de registro da marca Fiverr através do Protocolo de Madrid só ocorreu em 20/08/2020, como a própria Reclamante juntou em sua documentação e o nome de domínio fiverrbrasil.com.br foi registrado em 22/04/2015;
 - viii. a Reclamante defende a notoriedade de sua marca, mas não o comprova, limitando-se a juntar uma série de links de notícias de baixa visibilidade, relevância, além de serem todos muito recentes e posteriores ao registro de domínio da Reclamada;
 - ix. a marca da Reclamante pode até possuir alguma notoriedade em seu país de origem, que não foi comprovada, mas no Brasil, a Reclamante é apenas um player entrante em um ambiente em que inúmeros outros marketplaces já atuam com a mesma atividade como é o caso do já mencionado <https://www.vintepila.com.br/>, ou <https://www.99freelas.com.br/>; <https://freelaweb.com.br/> e <https://www.workana.com/pt/>;
 - x. inexistindo notoriedade ou registro da marca perante o INPI, os tribunais pátrios sedimentaram entendimento no sentido de que deve prevalecer o domínio àquele que tenha registrado o domínio primeiro, consagrando o princípio do “First Come, 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 Justiça que expõe de forma clara o princípio da boa-fé objetiva;
 - xii. inexistindo prova de sua má-fé, a presente Reclamação deve ser julgada improcedente.
 - xiii. analisando-se os fundamentos da Reclamação, quais sejam as alíneas “c” e “d” do item 2.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) e as alíneas “c” e “d”, do parágrafo único do

art. 3º, do Regulamento do Sistema 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 que para decidir a presente Reclamação e formar o seu livre convencimento, foram levadas 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, esta Especialista considerou todos os documentos que embasaram as manifestações da Reclamante e da Reclamada, além daqueles apresentados pela Reclamante em cumprimento à Ordem Procedimental nº 01 e 02, tendo realizado, também, várias pesquisas tanto no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial quanto nos sites utilizados pelas partes.

Cabe lembrar, que a Reclamada requereu, em preliminar, a) o reconhecimento da incompetência desta Câmara para processar e julgar a presente disputa; e, sucessivamente b) o reconhecimento da ausência de requisito formal para o conhecimento da Reclamação e, por consequência, sua extinção, em razão da irregularidade da representação da Reclamante.

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

Destaque-se, primeiramente, que ao contrário do quanto alegado pela Reclamada, 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 à defesa da Reclamada, o procedimento de solução de disputas de nomes 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 o § 3º, do artigo 1º, do Regulamento SACI-Adm., cabe às instituições previamente aprovadas pelo NIC.br e devidamente 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 de Domínio (CASD-ND) é uma câmara vinculada ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI) que foi constituída especificamente para cuidar dos conflitos de nomes de domínio .br no âmbito do SACI-Adm (Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a 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 suscitado pela Reclamada, 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-Adm ao firmar o contrato para o 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 - tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de domínio no ".br" (denominado "Titular") e qualquer terceiro (denominado "Reclamante") que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular.

§ 1º - O SACI-Adm limitar-se-á a determinar a manutenção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento.

*§ 2º - **O Titular do nome de domínio objeto do conflito aderirá ao SACI-Adm através do contrato firmado para registro de nomes de domínio no ".br".***

§ 3º - O SACI-Adm será implementado por instituições previamente aprovadas pelo NIC.br e devidamente credenciadas, que aplicarão seus respectivos Regulamentos aprovados pelo NIC.br, os quais estarão sempre em consonância com este Regulamento.

Desse 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 nomes de domínios sob a terminação ".BR" e que o nome de domínio em disputa – <fiverrbrasil.com.br> foi registrado em 22/04/2015, dúvida não há de que esta Câmara é totalmente 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 para o conhecimento da Reclamação em razão da irregularidade da representação da Reclamante:

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

O artigo 4.4 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, cópia simples dos atos constitutivos atualizados bem como da comprovação dos poderes de quem assinar pela entidade, devidamente registrados**, ou, caso se trate de pessoa física, cópia simples da cédula de identidade e do CPF;
 - c) prova documental dos fatos alegados através 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 formais e dispõem que:

- 6.1. - **Secretário Executivo deverá, em 5 (cinco) dias a partir do recebimento da Reclamação, examinar a Reclamação para verificar o cumprimento dos requisitos formais estabelecidos**, incluindo o pagamento da taxa correspondente 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 encontradas pela CASD-ND no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da intimação, a Câmara intimará as partes e o órgão registrador de que a Reclamação foi indeferida.

Em 05 de outubro de 2020, o Secretário Executivo encaminhou comunicado de saneamento à Reclamante em que ressalta que “que caberá ao Especialista designado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada”.

Analisando o documento nº 1, juntado pela Reclamante na Reclamação, verifica-se que se refere a uma alteração contratual adotada 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 os poderes 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 documento que comprovasse que o Sr. Gurit Kainnan-Vardi tem poderes para representar a sociedade.

Assim, considerando que a Reclamante, ao cumprir a Ordem Processual acima, comprovou que o Sr. Gurit Kainnan-Vardi tem poderes para representá-la, 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 prosperar a preliminar arguida pela Reclamada, pois a Reclamante supriu qualquer irregularidade formal relativamente 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio 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 de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
- b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

O artigo 2.1 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 de 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 seu ramo de atividade para os fins do art. 126 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 outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

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

de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com os sinais distintivos da Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de 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 em que atuam as partes, a Reclamante limitou-se a juntar inúmeras matérias e notícias recentes veiculadas no Brasil, a maioria publicada em 2020, ou seja, posteriormente 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 (documentos 3 a 5 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 mot vedette* do nome comercial da Reclamante, sendo o nome pelo qual ela se faz conhecida e distinguida perante o público em geral, sendo tutelado pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris, que prescreve:

“O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

Segundo Bodenhausen, *in* Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 134:

"Um nome será protegido, de acordo com o artigo em análise, sem nenhuma obrigação de depósito ou registro, o 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 nacionais ao registro, a disposição significará uma derrogação de tal obrigação em favor dos nomes comerciais estrangeiros". (tradução livre)

Sobre o assunto, válida a lição de Lélío Schmidt:

"o artigo 8º da CUP é uma importante regra de proteção contra a pirataria de sinais distintivos, pois confere ao legítimo proprietário o direito de invocar a anterioridade de seu nome empresarial, protegido em seu país de origem, para se contrapor à usurpação 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 precedência do depósito ou registro 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 TIMBERLAND, LACOSTE, SOTHEBY'S, DAUM, ROCHAS, HERMES, LEE, ELES SE, 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 Cerqueira, 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 a sua proteção no exterior.

Em seu país de origem, a sociedade deve atender ao que a lei local dispuser sobre a forma de aquisição de direitos sobre o nome empresarial: se estes direitos só forem concedidos por meio de registro nos órgãos próprios, deverá cumprir tais exigências para gozar da proteção.

(SCHMIDT, Lélío Denicoli. 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 comentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1184867/SC, em 15/05/2014, destacando-se a seguinte passagem:

"A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil (<<http://www.wipo.int/treaties/en>>). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais".

A Reclamante é sociedade constituída em Israel, país signatário da Convenção de Paris desde de 13 de dezembro de 1949, data de adesão ao referido tratado internacional, o qual se encontra em vigor a partir de 23 de março de 1950.

Portanto, a Reclamante possui a proteção de seu nome empresarial Fiverr International Ltd., desde 29 de abril de 2010, anterior ao nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> que foi registrado em 22/04/2015.

Ainda que a Reclamante não tivesse comprovado a anterioridade do registro de seu nome empresarial, ficou evidenciado que o sinal FIVERR compõe também o nome de domínio e website da Reclamante - www.fiverr.com, que foi registrado em 08 de dezembro de 2009, sendo anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio possui suficiente capacidade distintiva, tendo sido a ele conferida a proteção prevista pelo art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, que está assim redigido:

Art. 5º - [...]
[...]

XXIX - **a lei assegurará** aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como **proteção** às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e **a outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Nesse sentido, esta Especialista destaca trecho do REsp 1804035/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 cediço, nome de domínio é o conjunto de caracteres alfanuméricos utilizado para possibilitar a localização de páginas e o acesso a elas na estrutura da rede mundial de computadores (*internet*), sendo certo que, dado o 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 sociedade empresária” (REsp 594.404/DF, 3ª Turma, DJe 11/9/2013).

De fato, ainda que tenham surgido 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, assumindo **dupla função técnica: instrumentos de localização e de identificação** de conteúdo na rede mundial de computadores (NEVES, Kelli Angelini. Nomes de Domínio da Internet: aplicação do sistema de solução de conflitos. São Paulo: Novatec, 2015, pp. 78/79).

Nesse sentido, oportuna a lição de LILIANE PAESANI:

Os nomes de domínio passam a constituir uma nova categoria de sinais distintivos. Portanto, o nome de domínio é o sinal distintivo que identifica um produto, um serviço ou uma empresa por meio digital. São endereços eletrônicos de computadores na internet e ligam o usuário da internet à página que ele busca. Parte da doutrina defende 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. 88/89)

Tratando-se, pois, de signo dotado de capacidade distintiva, não se pode excluí-lo daqueles protegidos 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 inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que o sinal “FIVERR” integra não só seu nome empresarial, como também seu nome de domínio, sendo que os respectivos registros são anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, realizado pela Reclamada em 22 de abril de 2015.

De outra parte, o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> reproduz integralmente o sinal FIVERR anteriormente protegido pela Reclamante, sendo que o acréscimo da expressão “Brasil”, considerada genérica e de uso comum, é incapaz de conferir distintividade ao nome de domínio em disputa ou até mesmo de afastar a sua proximidade com o sinal “FIVERR” da Reclamante, considerada altamente fantasiosa.

Aliás, a expressão “Brasil” contida no nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> acaba por criar na mente dos usuários uma associação indevida entre a Reclamada e a Reclamante, induzindo-os a pensar que a Reclamada seria uma filial ou subsidiária da Reclamante, o que evidentemente não é verdade.

Assim, entende a Especialista que o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> é similar o suficiente para criar confusão com o sinal distintivo FIVERR, anteriormente adotado pela Reclamante como nome de domínio e como nome empresarial.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alínea “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, alínea “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

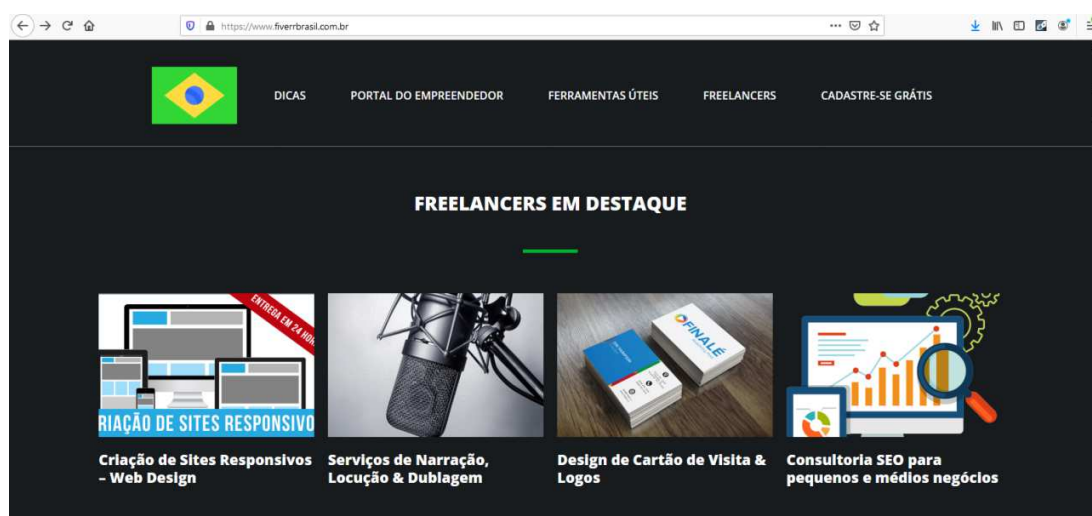
Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois adota o sinal “FIVERR” como marca, como nome empresarial, como título de estabelecimento e como nome de domínio desde os idos de 2009, cumprindo, assim, o disposto no art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Entende a Especialista, que embora tenha a Reclamada apresentado sua defesa, em nenhum momento apresentou qualquer documento que pudesse justificar sua legitimidade 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 integra o nome empresarial da Reclamada.

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



Esta Especialista realizou, ainda, pesquisa na base de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas não logrou encontrar nenhum pedido ou registro de marca com a expressão “FIVERR”, em nome da Reclamada que pudesse justificar seu legítimo interesse 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 “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, 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 a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

E o artigo 5º, da referida Resolução CGI.br/RES/2008/008/P determina que:

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

- I - O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o 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 preceitos legais acima, entende esta Especialista que a Reclamada não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, porquanto o nome de domínio por ela escolhido representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante sobre o sinal FIVERR, sendo capaz de induzir os consumidores a erro, associando-a indevidamente à Reclamante.

Deste modo, 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 2.2, 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 em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo à Reclamante; (ii) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa

para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de 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 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.

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 3º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que poderão 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 à recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REGISTRO FEITO NO ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. PRESENÇA. REGRA DA PRIMEIRA POSSE. FIRST COME FIRST SERVED. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.

...

8. A jurisprudência do STJ reconhece a validade e legitimidade da aplicação da regra da primeira posse (first come, first served) na alocação 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 procedência 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 para, supostamente, realizar atividade jornalística, que consubstanciava na divulgação de matérias negativas acerca de acionista da recorrida.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1571241/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

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

...

3. No âmbito do STJ, 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 específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros.

4. Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado vigor no ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade 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 pedido de registro do nome de domínio impugnado (www.decolando.com.br).

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

nomes 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 STJ, 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 utiliza, em sua página na internet e no seu estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado por fazer uso de sinais que imitam a marca da recorrente.

10. A jurisprudência do STJ entende que é devida 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 DECOLANDO LTDA NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DE DECOLAR.COM LTDA PROVIDO.

(REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, Dje 28/06/2019)

Ora, o signo “FIVERR” da Reclamante identifica um site 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 de duas letras erres “rr” apostas, ao que parece, de forma aleatória.

Assim, entende esta Especialista que não é crível que a Reclamada 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 explicar a escolha do termo em inglês “five”, na composição do sinal “FIVERR”, não há justificativa plausível para a adoção das duas letras erres “rr”, após a expressão “five”, tal qual utilizado anteriormente pela Reclamante.

Ademais, embora tenha a Reclamada defendido que o site <fiverrbrasil.com.br> atuaria como blog de informações a profissionais autônomos e empreendedorismo, em nada se relacionando 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 aparece como sendo uma “comunidade oficial dos

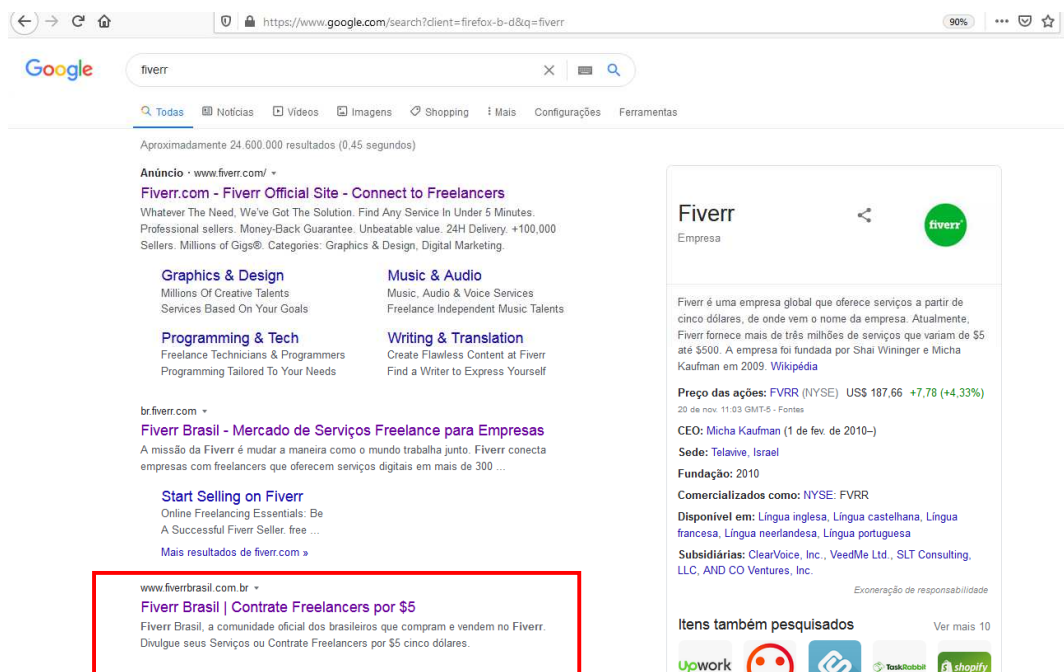
brasileiros que compram e vendem no **Fiverr**”, para que os usuários divulguem “seus Serviços ou Contrate Freelancers por \$5 cinco dólares”, vejamos:

www.fiverrbrasil.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:



The screenshot shows a Google search for 'fiverr'. The search results include an advertisement for 'Fiverr.com - Fiverr Official Site - Connect to Freelancers' and a knowledge panel for 'Fiverr'.

Advertisement:
Fiverr.com - Fiverr Official Site - Connect to Freelancers
 Whatever The Need, We've Got The Solution. Find Any Service In Under 5 Minutes. Professional sellers. Money-Back Guarantee. Unbeatable value. 24H Delivery. +100,000 Sellers. Millions of Gigs®. Categories: Graphics & Design, Digital Marketing.

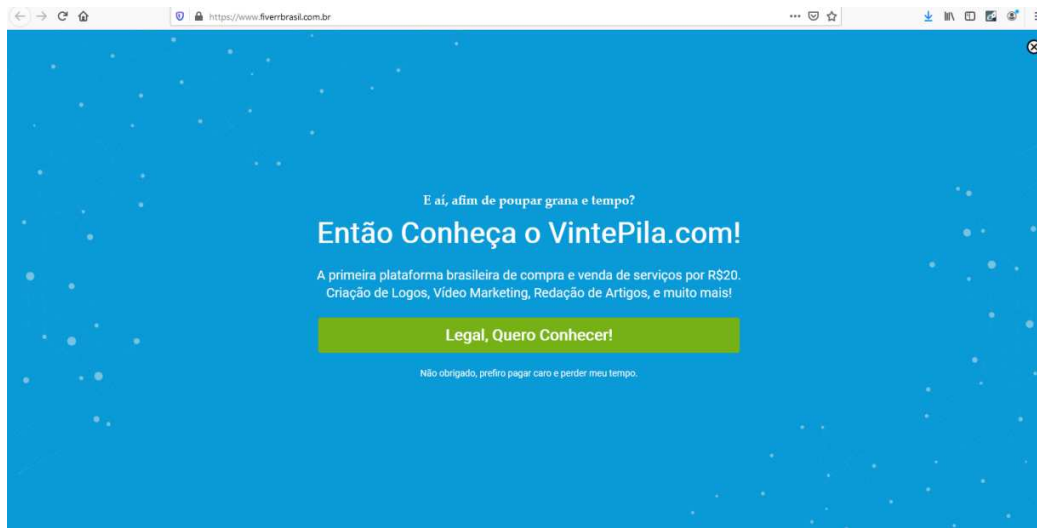
Knowledge Panel:
Fiverr
 Empresa
 Fiverr é uma empresa global que oferece serviços a partir de cinco dólares, de onde vem o nome da empresa. Atualmente, Fiverr fornece mais de três milhões de serviços que variam de \$5 até \$500. A empresa foi fundada por Shai Wininger e Micha Kaufman em 2009. Wikipédia
Preço das ações: FVRR (NYSE) US\$ 187,66 +7,78 (+4,33%)
 20 de nov. 11:03 GMT-5 - Fontes
CEO: Micha Kaufman (1 de fev. de 2010-)
Sede: Tel Aviv, Israel
Fundação: 2010
Comercializados como: NYSE: FVRR
Disponível em: Língua inglesa, Língua castelhana, Língua francesa, Língua neerlandesa, Língua portuguesa
Subsidiárias: ClearVoice, Inc., VeedMe Ltd., SLT Consulting, LLC, AND CO Ventures, Inc.
 Exoneração de responsabilidade
Itens também pesquisados: Upwork, TaskRabbit, Shopify

Search Results:
 br.fiverr.com -
Fiverr Brasil - Mercado de Serviços Freelance para Empresas
 A missão da Fiverr é mudar a maneira como o mundo trabalha junto. Fiverr conecta empresas com freelancers que oferecem serviços digitais em mais de 300 ...
Start Selling on Fiverr
 Online Freelancing Essentials: Be A Successful Fiverr Seller. free ...
 Mais resultados de fiverr.com >

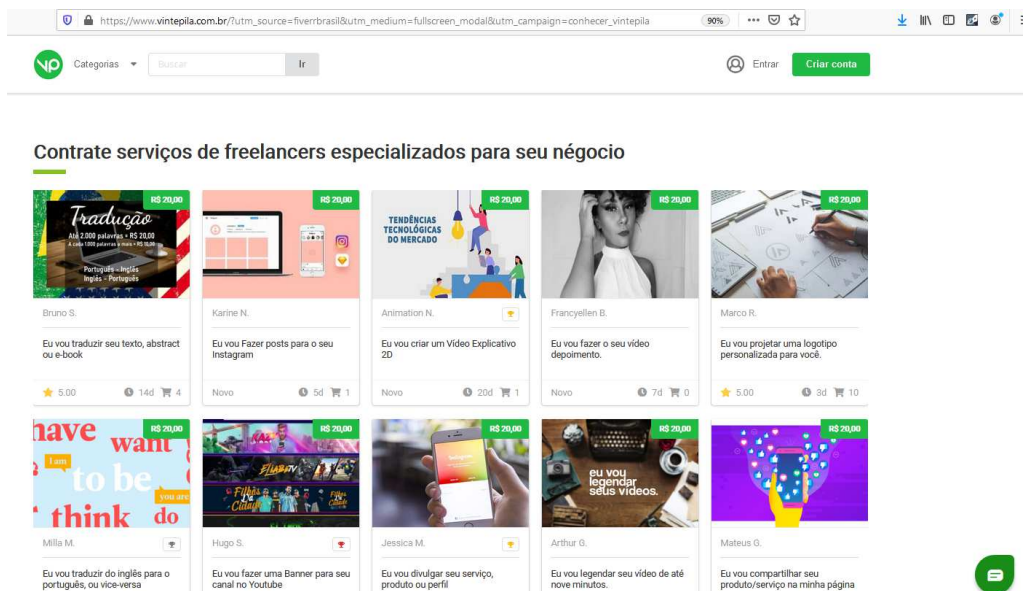
www.fiverrbrasil.com.br -
Fiverr Brasil | Contrate Freelancers por \$5
 Fiverr Brasil, a comunidade oficial dos brasileiros que compram e vendem no Fiverr. Divulgue seus Serviços ou Contrate Freelancers por \$5 cinco dólares.

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

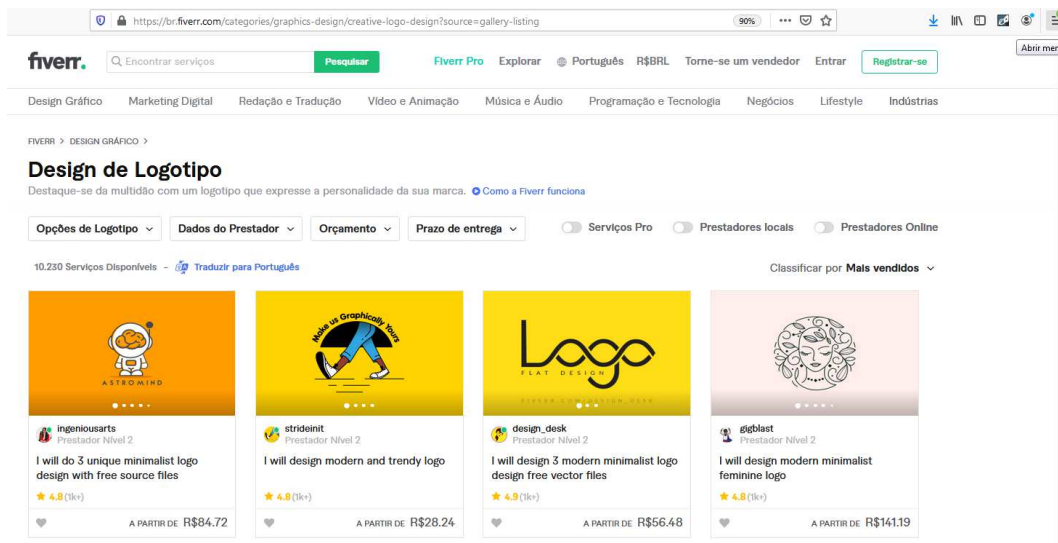
Além disso, ao acessar o website www.fiverrbrasil.com.br verifica-se a existência de um “pop-up” com a seguinte mensagem:





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



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

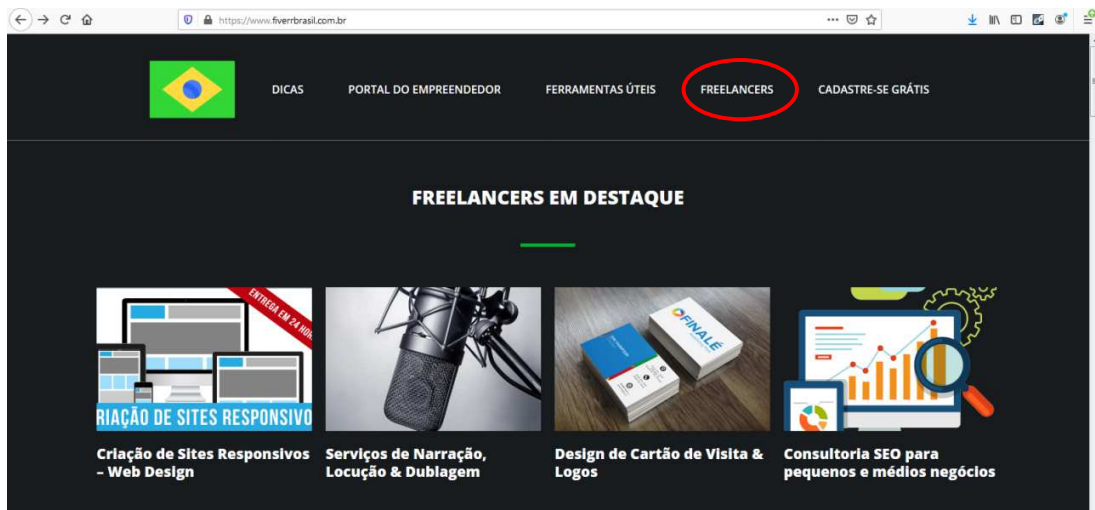


Interessante notar, ainda, que até a pouco tempo, a Reclamante utilizava a marca “FIVERR” dentro de um círculo verde, sendo que o site www.vintepila.com.br adota logotipo com as iniciais “VP”, apostas igualmente dentro de um círculo verde, com o intuito evidente de se assemelhar à Reclamante:

MARCA DA RECLAMANTE	MARCA DA RECLAMADA
	

De tudo quanto foi exposto, entende esta Especialista, que a Reclamada, ao utilizar o domínio <fiverrbrasil.com.br>, o faz com a clara intenção de se passar pela Reclamante e atrair os usuários para o site www.vintepila.com.br, desviando, assim, a clientela da Reclamante para outro endereço eletrônico.

Saliente-se, ainda, que se o usuário recusar a sugestão apresentada pela janela de *pop-up* e decidir clicar em “freelancers”, que esta Especialista assinalou em vermelho, haverá igualmente o redirecionamento para o site www.vintepila.com.br.



Não há dúvida, portanto, de que a Reclamada utiliza o nome de domínio em disputa para desviar a clientela da Reclamante para o site www.vintepila.com.br.

Como se isso não bastasse, o nome de domínio www.vintepila.com.br se encontra registrado em nome da empresa VINTEPILA.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME, (vide documento 09 da Reclamação) da qual a Reclamada - Sandy Suellen e Costa Moutinho - é administradora, como comprova o documento 10 da Reclamação.

Ainda que a Reclamada não seja sócia da empresa VINTEPILA.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME, é inconteste que ela, na qualidade de administradora da sociedade, pratica atos regulares de gestão, com total autonomia e poderes ilimitados de gerência, possuindo indiscutível interesse no sucesso da empresa como se sócia fosse.

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

“O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios 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 esta Especialista, que sendo a Reclamada administradora da empresa VINTEPILA.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ME, que atua no mesmíssimo segmento de mercado da Reclamante, tem evidente interesse econômico em atrair os usuários para o site www.vintepila.com.br, desviando a clientela da Reclamante para empresa diretamente concorrente, 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 -, 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 comprovado:

- 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 adotado pela Reclamante, tendo em vista que:
 - a. o nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> reproduz integralmente o sinal FIVERR, dotada de forte poder distintivo, fazendo com que os consumidores imediatamente associem referido nome de domínio à Reclamante; e

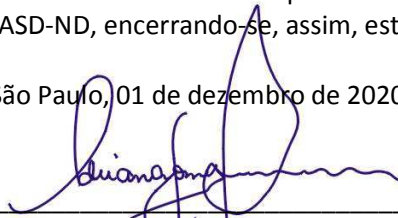
- b. a expressão “Brasil” contida no nome de domínio <fiverrbrasil.com.br> é genérica e de uso comum, e, por isso, é incapaz de conferir distintividade ao referido nome de domínio ou até mesmo de afastar a sua proximidade com o signo FIVERR da Reclamante. Mais, a adição da expressão Brasil ao nome de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