

**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)**

LINKTREE PTY LTD. x L F DE O G / AGÊNCIA D MAIS LTDA

PROCEDIMENTO N° ND202116

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LINKTREE PTY LTD., Collingwood, Vic, Austrália, representada por [REDACTED], com endereço à Rua da Assembleia 10 / 3312, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

L F DE O G, [REDACTED], [REDACTED], e **AGÊNCIA D MAIS LTDA**, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, esta última representada por [REDACTED], com endereço à [REDACTED], [REDACTED], cj. [REDACTED], são os Reclamados do presente Procedimento Especial (os “**Reclamados**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 28/07/2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 27/04/2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 27/04/2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <linktree.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 30/04/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <linktree.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 28/07/2018.

Em 03/05/2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 06/05/2021, 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 06/05/2021, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado L. F. para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 18/05/2021, a Reclamada Agência D Mais apresentou Resposta tempestiva.

O Reclamado L. F. não apresentou resposta.

Em 24/05/2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamada Agência D Mais, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 01/06/2021, a Secretaria Executiva comunicou às partes o recebimento da Resposta da Reclamada Agência D Mais.

Em 04/06/2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscreto, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 14/06/2021, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 29/06/2021, o Especialista emitiu a Ordem Processual N° 1, requerendo à Reclamante a juntada de cópia atualizada da íntegra do processo n. 0288599-25.2020.8.19.0001, que tramita perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, RJ, e dos seus eventuais recursos, bem como de quaisquer outros processos judiciais propostos por ela, em relação ao nome de domínio em disputa, no prazo de 5 (cinco) dias; e deferindo, aos Reclamados, em atenção ao princípio do contraditório, prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, caso quisessem se manifestar acerca dos documentos juntados pela Reclamante.

Em 05/07/2021, a Reclamante respondeu à Ordem Processual N° 1, juntando documentos.

Em 12/07/2021, a Reclamada Agência D Mais se manifestou sobre os documentos juntados pela Reclamante.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante assevera que:

- Iniciou suas atividades na Austrália, em 2016, e em 08/03/2016, registrou o domínio <linktr.ee>.

- É titular de registro internacional de marca n. 1566930, o qual foi convertido no pedido de registro n. 501566930 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, ainda pendente de tramitação.
- Com espanto, tomou ciência do registro Nome de Domínio pelos Reclamados, ocorrido em 28/07/2018.
- Os Reclamados prestam exatamente os mesmos serviços da Reclamante, através do Nome de Domínio.
- A Reclamante tentou resolver amigavelmente a presente disputa através do envio de notificação extrajudicial aos Reclamados, a qual não foi respondida.
- A Reclamante propôs ação judicial indenizatória contra os Reclamados, requerendo a abstenção do uso da expressão “linktree” como marca, nome de domínio, título de estabelecimento virtual, em mídias sociais e como elemento de destaque em endereços eletrônicos (e-mails). Não foi deferida a tutela antecipada, pendendo de apreciação recurso de agravo proposto pela Reclamante.
- As atividades dos Reclamados no Nome de Domínio estão causando confusão no mercado brasileiro.
- O uso do Nome de Domínio pode gerar a diluição da marca LINKTREE, da Reclamante, e produz enriquecimento ilícito em favor dos Reclamados.
- Pede a transferência do Nome de Domínio e, alternativamente, o seu cancelamento.

b. Dos Reclamados

A Reclamada Agência D Mais apresentou Resposta asseverando que:

- A marca da Reclamante não é famosa.
- A identidade visual dos websites publicados no domínio oficial da Reclamante e no Nome de Domínio é completamente distinta.
- Não procede a alegação de confusão, havendo gritante diferença entre os logotipos das marcas da Reclamante e da Reclamada. O consumidor contemporâneo dos produtos e serviços em questão é experimentado e não confundiria identidades visuais tão dispares.

- Na Internet, há diversos outros nomes de domínio similares ao nome de domínio da Reclamante, sendo não isonômico o tratamento conferido à Reclamada.
- O presente procedimento repete os argumentos apresentados na ação judicial promovida pela Reclamante contra os Reclamados, na qual a tutela de urgência já foi indeferida. A Reclamante renunciou à via administrativa a partir do momento em que elegeu a via judicial.
- A transferência ou o cancelamento do Nome de Domínio prejudicaria milhares de consumidores e o direito dominial que a Reclamada adquiriu licitamente.
- A Reclamante postula o Nome de Domínio em atraso, três anos após este ter sido registrado, no Brasil, pela Reclamada.

O Reclamado L [REDACTED] F [REDACTED] não apresentou Resposta.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De acordo com o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, o Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos, bem como comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

O Nome de Domínio é composto da expressão “linktree” e da extensão de nome de domínio “.com.br”.

O Especialista considera que o Nome de Domínio é similar o suficiente para criar confusão com outro nome de domínio sobre o qual a Reclamante tem anterioridade, a saber, o nome de domínio <linktr.ee>, registrado em 08/03/2016.

Efetivamente, a íntegra do domínio anterior da Reclamante é incorporada no Nome de Domínio, já tendo restado amplamente assentado no contexto do SACI-Adm que o único elemento diferenciador *in casu* – a extensão “.com.br” – não é, em geral, suficiente para impedir a caracterização de potencial confusivo.

Assim, o Especialista considera atendido o requisito da alínea c) do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio. Direitos ou interesses legítimos dos Reclamados com relação ao Nome de Domínio. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé.

Os requisitos acima serão analisados em conjunto.

Conforme noticiado pela própria Reclamante, é de se destacar que, antes da propositura do presente procedimento, o registro e o uso do Nome de Domínio já eram objeto de ação judicial proposta pela Reclamante contra os Reclamados, a saber, em 11/12/2020, perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, RJ (processo n. 0288599-25.2020.8.19.0001).

Os Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND são silentes quanto aos efeitos da pré-existência de ação judicial entre as mesmas partes, envolvendo a titularidade e o uso do mesmo nome de domínio, não impedindo, em tese, o prosseguimento do presente procedimento, enquanto aquele processo não é decidido¹.

¹ De forma similar, o Especialista tem a liberdade para suspender, encerrar ou continuar um processo no âmbito da Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), exarada pela Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), quando o nome de domínio em disputa também for objeto de

Todavia, no entendimento deste Especialista, apesar da viabilidade processual, o pleito da Reclamante não encontra suficiente respaldo no mérito, especialmente considerando-se a limitada cognição probatória do SACI-Adm.

A Reclamante registrou nome de domínio contendo a expressão “linktr.ee” em 2016. Porém, esse termo somente veio a integrar o seu nome empresarial e pedidos de registro de marca em 2020, muito após o registro do Nome de Domínio pelos Reclamados, ocorrido ainda em julho de 2018.


O registro internacional de marca da Reclamante somente foi recebido no Brasil, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), mais de dois anos depois, em dezembro de 2020.

Não há indícios, nos autos, acerca da notoriedade dos serviços ou do nome de domínio da Reclamante, no país, em julho de 2018, quando foi registrado o Nome de Domínio.

Ademais, até a presente data a Reclamante não possui um registro de marca sequer que esteja vigente incluindo a expressão “linktree”, no Brasil.

No que se refere ao uso do Nome de Domínio, ambas as partes efetivamente oferecem serviços similares e adotam a expressão LINKTREE (termo que sugere, em inglês, a funcionalidade de incluir vários links num mesmo endereço: “árvore de links”, em tradução livre). A identidade de serviços na Internet, contudo, não necessariamente implica em ilegalidade, nem mesmo o sistema de nomes de domínios se presta a resguardar métodos de se fazer negócios.

Ademais, as apresentações visuais dessa expressão são absolutamente distintas, tanto no que se refere às fontes ou às cores adotadas, quanto aos elementos figurativos que as acompanham (pinheiros estilizados, de um lado; um foguete em decolagem, de outro):

Reclamante	Reclamados
 linktree	 <i>Linktree</i>

outros processos judiciais pendentes (ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, item 4.14).

Também o design e as cores adotados nos websites de uma e de outra parte são distintos.

Ou seja, a partir dos elementos dos autos e da sua limitada cognição probatória, este Especialista também não identifica intenção deliberada dos Reclamados em confundir a clientela da Reclamante no uso do Nome de Domínio. Ao contrário: os websites são claramente distintos.

A procedência do presente procedimento demandaria a comprovação não apenas do legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio, mas também da inexistência de supostos direitos ou interesses legítimos dos Reclamados com relação ao mesmo, e, principalmente, que este efetivamente foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé.

Essa demonstração, em circunstâncias ainda relativamente contraditórias (como indica a linha do tempo descrita acima e as distinções visuais entre as apresentações de um e de outro website) demandaria produção probatória que evidenciasse questões como a eventual ciência inequívoca dos Reclamados acerca do domínio anterior da Reclamante ou, por exemplo, a suposta notoriedade dos serviços e do nome de domínio da Reclamante ainda em julho de 2018 (quando foi registrado o Nome de Domínio).

Os autos, contudo, não trazem elementos suficientes para evidenciar-se essas circunstâncias, não sendo, assim, as alegações da Reclamante suficientes para convencer o Especialista acerca da existência de má-fé no registro ou uso do nome de domínio.

Ao concluir-se desta forma, não se está necessariamente anuindo com a procedência da tese dos Reclamados, tema que será objeto da atenta análise do Poder Judiciário, no feito já em andamento. Todavia, as limitações do SACI-Adm impedem a apreciação e o julgamento do caso com a profundidade probatória que seria necessária.

Aliás, *in casu*, a necessidade da adequada instrução probatória para o adequado esclarecimento dos fatos e para apuração segura dos direitos relatados pelas partes já foi percebida inclusive no referido processo judicial pendente entre as partes.

Assim, deve-se destacar que a Reclamante, naquela ação, postulou, em tutela de urgência, a determinação “aos Réus que se abstenham, imediatamente, de fazer todo e qualquer uso da marca “LINKTREE”, que viola frontalmente as marcas e o nome de domínio de titularidade da Autora, sob qualquer forma e por todos os meios, e em qualquer forma de publicidade e na internet, inclusive para compor o nome de domínio www.linktree.com.br”.

A tutela de urgência restou indeferida, ainda em 18/12/2020, e, apresentado recurso ao E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), igualmente não foi concedida a antecipação recursal, em 10/02/2021. Ou seja, o próprio judiciário optou – pelo menos até o presente momento – por aguardar pela ampla produção probatória, que não é compatível com o presente procedimento.

Dessa forma, o Especialista não exclui nem mesmo a possibilidade da procedência das razões da Reclamante. Contudo, na limitada cognição do presente procedimento, não é possível, por ora, apurar-se má-fé que recomendasse a transferência ou o cancelamento do Nome de Domínio.

2. Conclusão

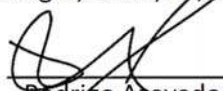
Por todo o exposto, este Especialista conclui que a Reclamante não conseguiu demonstrar ter havido má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo único do art. 3º e da alínea c) do art. 11º do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <linktree.com.br> seja mantido em nome do Reclamado L F [REDACTED]

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Porto Alegre, Brasil, 23/07/2021.


Rodrigo Azevedo
Especialista