

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

FOREVER LIVING PRODUCTS DO BRASIL LTDA. X [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201763

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Forever Living Products Brasil Ltda., sociedade empresária brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.036.112/0001-39, situada na Rua São Clemente, nº 284, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22.260-000, representada por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

[REDACTED] C [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED] d [REDACTED] C [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº 045 [REDACTED]-07, residente na [REDACTED] sem representação, é a Reclamada do presente Procedimento (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 19/07/2017 junto ao Registro.br (“**NIC.br**”), com validade até 19/07/2018.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi cadastrada em 10/11/2017 nesta CASD-ND e, em 16/11/2017, foi confirmado o seu recebimento, tendo sido atestado constar de 11 arquivos em formato PDF, com 86 páginas e aproximadamente 16,8 MB. Taxa ABPI e Honorários deste Especialista regularmente pagos.

Efetuada o exame formal preliminar pela Secretaria Executiva da CASD-ND (“**Secretaria Executiva**”), nos termos dos arts. 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND (“**Regulamento**”), a Reclamante foi intimada, em 21/11/2017, para suprir as irregularidades formais apontadas na pág. 95 dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de indeferimento.

Em paralelo, ainda no âmbito do exame formal e com fundamento no art. 7.2 do Regulamento, o NIC.br foi devidamente notificado para fornecer informações cadastrais acerca do Nome de Domínio, tendo referida instituição informado do impedimento de transferência do Nome de Domínio a terceiros e fornecido as informações de registro cf. mensagem eletrônica enviada por sua Assessoria Jurídica no dia 17/11/2017.

A Reclamante se manifestou tempestivamente em 24/11/2017, informando ter sanado as irregularidades apontadas, razão pela qual, após análise da documentação apresentada, a Secretaria Executiva informou em 27/11/2017 que daria início ao procedimento.

Em 28/11/2017, Secretaria Executiva intimou, nos termos do artigo 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (“**SACI-Adm**”) e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento, (A) as partes quanto ao início do procedimento do SACI-Adm e (B) a Reclamada, para apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados daquela intimação, sob pena de revelia.

Silente a Reclamada, a Secretaria Executiva comunicou, em 14/12/2017, sua revelia às Partes e ao NIC.br, sendo que este último, em 19/12/2017, após tentativas de contato infrutíferas, congelou o Nome de Domínio.

Na sequência, de acordo com o art. 9.1 do Regulamento, este Especialista foi nomeado para a análise e decisão da demanda, tendo apresentado, em observância ao item 9.3 do mesmo Regulamento, uma Declaração de Imparcialidade e Independência a este CSD-PI, conforme atestado pela Secretaria Executiva em 11/01/2018. Transcorrido *in albis* o prazo previsto no art. 9.4 do Regulamento, a Secretaria Executiva transmitiu o procedimento ao Especialista em 17/01/2018.

Durante o prazo para decisão da Reclamação, em 24/01/2018, a Secretaria Executiva atestou e deu ciência a este Especialista que, não obstante a ausência de manifestação nestes autos, a Reclamada posteriormente se manifestou junto ao NIC.br, demonstrando ciência da instauração do procedimento, razão pela qual o nome de domínio objeto da Reclamação foi descongelado.

Diante desse fato novo e para evitar posteriores alegações de cerceamento de defesa, o Especialista emitiu em 01/02/2018, em caráter excepcional, a Ordem Processual n. 01, determinando (i) a intimação da Reclamada para que se manifeste nos autos deste Procedimento, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas; e (ii) caso haja manifestação da Reclamada, que se abra igual prazo para manifestação da Reclamante, tornando incontinenti o procedimento para decisão final deste Especialista.

Decorrido o prazo assinalado, não houve manifestações adicionais, cf. atestado pela Secretaria Executiva em 07/02/2018, estando a Reclamação madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

(a) tentou, sem êxito, notificar a Sra. L. [REDACTED] C. [REDACTED] d. S. [REDACTED] d. O. [REDACTED] em 14/07/2017, 17/07/2017 e 18/07/2017, sobre o registro do domínio <foreverlivingbrasil.net> (que não é objeto da Reclamação), via correios. O carteiro não foi recebido em nenhuma das tentativas, sendo certo que em 18/07/2017 foi encaminhada notificação por e-mail, sem retorno.

(b) após as primeiras tentativas, a Reclamante notou que o domínio <foreverlivingbrasil.net>, objeto da 1ª notificação foi desativado sendo, entretanto, a partir de então, redirecionado para um novo nome de domínio registrado pela Reclamada, dessa vez denominado <mundoforever.com.br> (objeto da Reclamação). Ao notar este novo registro irregular, uma notificação foi enviada via cartório em 12/09/2017, a qual, após várias diligências, não foi recebida e, segundo informações da certidão, a Reclamada não residiria mais no endereço.

(c) a Reclamante é empresa de grande renome e reconhecimento internacional na área de produtos cosméticos, tendo iniciado suas atividades no Brasil em 1996. O país atualmente ocupa o 1º lugar em vendas mundiais dentre os 160 países onde a Reclamante está presente.

(d) se deparou com outras atitudes totalmente irregulares e desleais da Reclamada ao (i) registrar o domínio <mundoforever.com.br> utilizando todos os elementos distintivos da Reclamante da mesma maneira, este acessado pelo redirecionamento do domínio <foreverlivingbrasil.net>; (ii) registrar o “brasilforeverliving.com.br” nas redes sociais Instagram e Facebook; (iii) criar o aplicativo “Forever Living Shop”; e (iv) registrar o usuário “@brasilforever” na rede social Twitter. Em reação a tais atos, logrou suspender todos esses usos perante os respectivos administradores, sob o argumento de ausência de autorização da Reclamante para comercializar seus produtos.

(e) a Reclamada está ainda infringindo o Regulamento do SACI-Adm, notadamente seu art. 3º, sendo que o legítimo interesse da Reclamante se confirma por ser a exclusiva licenciada (de acordo com contrato de licença averbado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial) das marcas “Forever Living Products” e “Forever Living”, registradas nas classes 32, 30 e 03/20 (cf. certificados de registro válidos e vigentes acostados aos autos do Procedimento, em nome da empresa norte-americana Aloe Vera of America, Inc.), estando expressamente autorizada a exercer seus direitos no que se refere à proteção de referidas marcas, as quais, segundo a Reclamante, estão sendo

utilizadas indevidamente no Nome de Domínio registrado pela Reclamada, cujo cancelamento pleiteia neste Procedimento.

b. Da Reclamada

A Reclamada foi notificada de todos os atos processuais relativos a este Procedimento no endereço de e-mail informado nos dados de cadastro do Nome de Domínio em disputa, onde outrora havia recebido a notificação extrajudicial enviada pela Reclamante, tendo optado por não se manifestar nos autos (muito embora tenha se manifestado ao NIC.br, cf. relatado acima), razão pela qual a Reclamada é considerada **revel**, para todos os efeitos deste Procedimento, nos termos do art. 8.4 do Regulamento CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A Reclamante está regularmente representada no presente Procedimento e a Reclamada é revel, restando sem representação. A Reclamação está em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND, no que diz respeito aos aspectos formais e procedimentais.

Passa-se a analisar o mérito do caso.

O conjunto documental apresentado pela Reclamante neste Procedimento demonstra seus direitos quanto ao uso e a exploração das marcas “Forever Living Products” e “Forever Living”, na condição de licenciada exclusiva, no Brasil, dos registros marcários de titularidade de Aloe Vera of America Inc., sendo, inclusive, titular do domínio <foreverliving.com.br>, por meio do qual desenvolve suas atividades relacionadas à distribuição de bebidas à base de aloe vera, cosméticos, suplementos nutricionais e produtos de cuidados pessoais.

Com efeito, a existência e a aptidão para o exercício e a defesa (contra terceiros) de tais direitos são respaldadas no *Contrato de Licença de Marca* (que abrange também outras marcas como “Forever” e “Sonya”, nas classes que especifica) firmado em 1º de julho de 2013, regularmente averbado no INPI conforme o Certificado de nº 140123/01 (expedido em 10/03/2014) e em vigor pelo prazo de 5 anos contados da data de sua assinatura (cláusula 2.1), prorrogáveis tacitamente por iguais períodos na forma prevista na cláusula 2.2 do referido instrumento.

Pois bem. Não obstante a existência de tais direitos e a condição da Reclamante – inequivocamente demonstrada – como distribuidora exclusiva dos produtos identificados pelas marcas acima referidas, a Reclamada registrou o Nome de Domínio <mundoforever.com.br> em disputa, do qual passou a se servir precisamente para ofertar à venda os produtos “Forever Living” comercializados pela Reclamante.

Em acréscimo, utiliza ou utilizou, pelo menos, **outros dois** nomes de domínio que fazem referência direta aos produtos distribuídos pela Reclamante, a saber: <www.produtosforever.net/home> – ao qual o usuário do site <mundoforever.com.br> é

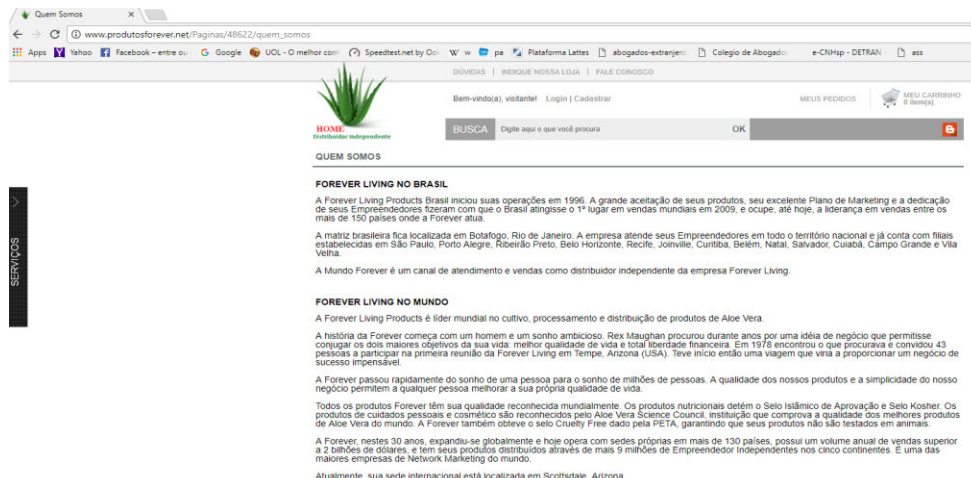
direcionado ao acessá-lo – e <foreverlivingbrasil.net> (o qual, aliás reproduzia integralmente o elemento distintivo do nome empresarial da Reclamante, reforçando a associação às atividades da Reclamante).

Ora, não é preciso ir muito longe para constatar a contumácia da Reclamada em se fazer passar, no mínimo, por uma distribuidora autorizada dos produtos comercializados pela Reclamante (e, no limite, pela própria Reclamante como instituição), sem qualquer preocupação em alertar os potenciais consumidores quanto ao fato de não possuir qualquer autorização. Contumácia essa que se espalhou, como relatado e demonstrado nos autos, para redes sociais e aplicativos, sempre com emprego de expressões similares às marcas exploradas pela Reclamante no Brasil e, mesmo, ao nome empresarial desta.

Nem se diga, em defesa da Reclamada, que o fato de constar, na parte superior esquerda de seu *website*, a indicação “distribuidor independente” eventualmente teria o condão de conferir ares de regularidade ao uso e às referências às marcas acima referidas, mitigando a possibilidade de confusão. Isso porque não há:

(i) qualquer evidência de que a Reclamada tenha se credenciado para ser uma usuária ou promotora regular dos produtos comercializados pela Reclamante, conforme o modelo por esta praticado no mercado (vide: <https://www.foreverliving.com.br/newSite/Cadastro>) – e, ainda que o fosse, não poderia se valer, de maneira desautorizada e sem observância de alguns limites mínimos, do uso de nomes e sinais distintivos que a confundam com a própria Reclamante, inclusive na composição da denominação de seu sítio na Internet, o qual, geralmente, constitui o primeiro nível de contato com potenciais clientes; e, tampouco;

(ii) qualquer menção ou indicação que identifique a própria Reclamada no Nome de Domínio ou a distinga claramente da Reclamante – pelo contrário: a aba “Quem Somos” de seu *website*, por exemplo, remete à apresentação institucional da própria Reclamante (!), sem qualquer *disclaimer* ou aviso de esclarecimento, tornando praticamente inevitável que o consumidor pense estar diante do próprio *website* da Reclamante. Confira-se (acesso em 04/02):



Nesse contexto, o registro efetuado pela Reclamada, na prática, acabou por impedir um legítimo (e natural) interessado em eventualmente utilizar essa denominação como nome de domínio para divulgação de suas atividades, impondo à Reclamante o ônus de coibir seu uso por terceiro, por intermédio de notificações e deste Procedimento. Não há outra motivação plausível para registrar um domínio desse tipo, senão para criar confusão e atrair para si, com objetivo de lucro, usuários da internet e potenciais consumidores dos produtos distribuídos pela Reclamante (a qual não pode alegar desconhecer), apropriando-se parasitariamente da fama e do interesse que tais produtos ganharam ao longo mais de 20 anos de atuação no cenário brasileiro, além de obter vantagem indevida em relação a outros promotores credenciados da Reclamante.

Em outras palavras, a Reclamada exorbitou os limites do exercício da livre iniciativa, valendo-se de expedientes que evidenciam má-fé no registro, utilizado como instrumento para uma concorrência não leal em relação à Reclamante.¹

Restam, portanto, configuradas as hipóteses previstas no artigo 2.1, letras (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND (identidade ou similaridade do Nome de Domínio com marca registrada (no caso, licenciada exclusivamente à Reclamante), título de estabelecimento e nome empresarial anteriores da Reclamante, bem como os três requisitos previstos na alínea (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e da correspondente alínea (d) do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, a saber: o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante; é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marcas, título de estabelecimento e nome empresarial anteriores da Reclamante; e a Reclamada intencionalmente tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo e as atividades da Reclamante².

Além do exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha

¹ Nessa linha, como foi destacado no Procedimento ND20146 (Especialista Gustavo Artese), que cuidava de situação análoga à descrita neste Procedimento: “É lícito a qualquer um, no livre exercício da atividade de comércio, revender produtos de consumo de terceiros agindo, nessa condição, como parte da cadeia de distribuição ao consumidor final. Admite-se, inclusive, que no exercício da atividade de comércio faça-se uso razoável, dentro, mais das vezes, de parâmetros definidos pelo próprio fabricante do produto, da marca associada ao produto a ser comercializado. Por outro lado, nem lícito, nem tampouco de boa-fé, é o registro de Nome de Domínio idêntico ou semelhante à marca do fabricante pelo comerciante ou distribuidor com o claro objetivo de aproveitamento parasitário. Caminham nesse sentido, decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito do UDRP. É de uma destas que destacamos o trecho abaixo: “(...) the right to resell products does not create the right to use a mark more extensively than required to advertise and sell the product. The use of a mark as a domain name clearly goes further than what is required merely to resell products.” (Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc., caso OMPI n° D2000-0079)”.

² Vide, ainda, jurisprudência desta CASD-ND acerca da aplicação desses dispositivos em situações similares à presente, notadamente os procedimentos ND201330 (envolvendo a empresa Natura, que pratica modelo que guarda semelhanças em relação ao da Reclamante), ND20147, ND201417 e ND201726.

de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

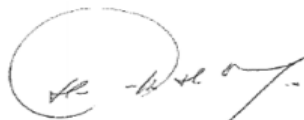
Legítimo e fundamentado, desta forma, o pleito de cancelamento do domínio formulado pela Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letras (a) e (c), e 2.2, letra (d), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <mundoforever.com.br> seja cancelado.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes 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.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.



Marcos Chucralla Moherdau Blasi
Especialista