

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

USINA SÃO FRANCISCO S.A. e JESUS PARA TODOS (F [REDACTED] E [REDACTED] T [REDACTED])

PROCEDIMENTO Nº ND201843

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

USINA SÃO FRANCISCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 71.324.792/0001-06, com sede na Fazenda São Francisco, s/n, município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, representada por [REDACTED]

[REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

F [REDACTED] E [REDACTED] T [REDACTED] (JESUS PARA TODOS), pessoa física, inscrito no CPF/MF sob nº 273 [REDACTED]-57, com endereço [REDACTED] e e-mail [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <nactive.com.br>, que foi registrado em 26 de novembro de 2015 junto ao NIC.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) do Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (**CSD-PI**) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**ABPI**) em 12 de novembro de 2018.

Na mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, 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.

O NIC.br, em 12 de novembro de 2018, respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que o Reclamado é titular do nome de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que dito nome de domínio já se encontra impedido de ser transferido a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 21 de novembro de 2018, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar irregularidades formais verificadas na Reclamação, especialmente quanto à ausência de assinatura da Reclamante ou de seu representante na Reclamação, bem como a falta de informação quanto à (in)existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, além da ausência de juntada de cópia dos atos constitutivos atualizados da Reclamante.

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 22 de novembro de 2018, apresentando a Reclamação assinada, cópia de seus estatutos sociais atualizados e a informação de que não há procedimentos judiciais ou extrajudiciais que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito.

Com o saneamento da Reclamação, em 29 de novembro de 2018, a CASD-ND formalizou, noticiou ao NIC.br e intimou a Reclamante e o Reclamado sobre o início do procedimento, intimando este último para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 6º do Regulamento SACI-Adm.

A intimação foi devidamente enviada ao Reclamado em 29 de novembro de 2018. Como o Reclamado não apresentou Resposta, a CASD-ND decretou sua revelia em 17 de dezembro de 2018, informando-o quanto às consequências da não apresentação de Resposta, assim como comunicou o NIC.br sobre a revelia. Em ofício de 21 de dezembro de 2018, o NIC.br informou que, *“após o comunicado de revelia, buscamos inúmeros contatos com o reclamado, sem resposta. Diante da inércia deste, o domínio ‘nactive.com.br’ foi congelado (suspensão), nos termos do artigo 13, do Regulamento SACI-Adm”*.

A CASD-ND, em 14 de janeiro de 2019, nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 22 de janeiro de 2019, 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.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação se encontra madura para decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante, **USINA SÃO FRANCISCO S.A.**, que pertence ao “Grupo Balbo” cujas atividades no setor sucroalcooleiro foram iniciadas em 1903, sendo que, atualmente, a Reclamante tem capacidade de moagem de 1,5 milhão de toneladas de cana-de-açúcar por safra e possui planta industrial para produção de açúcar e etanol.

A Reclamante afirma que desenvolveu e teria lançado a marca “NATIVE” para identificação de produtos agrícolas e orgânicos em 2000, inclusive com a utilização deste sinal distintivo como elemento nuclear da sociedade empresária NATIVE PRODUTOS ORGÂNICOS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. (CNPJ nº 04.212.116/0001-45). Segundo apurou este Especialista, nos documentos apresentados com a Reclamação e em pesquisa na Junta Comercial de São Paulo, esta empresa se encontra ativa e se utiliza deste nome empresarial desde sua constituição e possui, dentre seus sócios, a Reclamante, na qualidade de sócia majoritária.

Alega a Reclamante que a NATIVE é responsável por 34% do mercado mundial de açúcar orgânico e que o açúcar identificado pela marca “NATIVE” é comercializado em 05 continentes e utilizado em mais de 120 produtos, tais como: achocolatados, açúcares, álcool, azeites, bebidas, cafés, cereais em grãos, chocolates, cookies, matinais, sucos, tapioca etc.

A Reclamante aduz que a marca “NATIVE” é líder no mercado nacional para identificar açúcar orgânico e cristal e álcool orgânico, conforme pesquisas realizadas pela Revista Superhiper da Associação Brasileira de Supermercados de 2014 a 2017. Afirma, também, que a marca “NATIVE” foi considerada como uma marca “forte e única” apontada em conjunto com as marcas mais valiosas do Brasil em relatórios anuais da empresa Interbrand datado de 2014.

A Reclamante comprovou que é titular, no Brasil, de diversos registros e pedidos de registro para marcas nominativa e mistas compostas pelo sinal “NATIVE”, em relação a produtos alimentícios, inclusive açúcar, adoçantes em geral, café, café em grão, café em pó, café não torrado, café orgânico e bebidas à base de café dentre outros, juntando cópia de extratos extraídos da base de dado eletrônico do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial e cópia de certificados de registro.

Sustenta a Reclamante que o domínio objeto da demanda <nactive.com.br> reproduz seus sinais distintivos e estaria redirecionando os usuários/internautas para o endereço eletrônico <nactive.com> também de titularidade do Reclamado, cujo conteúdo reproduziria a principal marca “NATIVE” da Reclamante.

A Reclamante assevera ainda que *“o Reclamado tenta intencionalmente atrair, com o objetivo de incrementar os seus acessos e aumentar seus lucros, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de possível confusão com os sinais distintivos da Reclamante, principalmente porque os produtos vendidos pelo Reclamado por meio de seu endereço eletrônico são os mesmos comercializados pela Reclamante, ou seja, além de café, diversos outros produtos alimentícios e bebidas não alcoólicas focados em bem estar, sustentabilidade e com valores sociais – reproduzindo exatamente a forma de divulgação dos produtos da Reclamante”*.

Afirma a Reclamante que o uso do domínio <nactive.com.br> pelo Reclamado infringe suas marcas registradas, cujo uso exclusivo é-lhe assegurado pelos artigos 129 e 130 ambos da Lei da Propriedade Industrial, assim como reproduz elemento diferenciador de nome empresarial sobre o qual seu grupo econômico teria anterioridade, havendo possibilidade de confusão.

Quanto à má-fé, a Reclamante aduz que o Reclamado *“tentou registrar e faz uso de uma marca que é apresentada em seu site com destaque, e que tem conjunto gráfico muito semelhante ao da marca NATIVE da Reclamante, reproduzindo inclusive o mesmo tipo de ‘figura de folha verde’ dessa marca”*. Acrescenta, ainda, que o Reclamado teria se utilizado da técnica de *“typosquatting”*, ao incluir as letras “C” e “T” como se fosse um erro de digitação.

A Reclamante informa, outrossim, que o Reclamado não poderia desconhecer a Reclamante, pelo fato do pedido de registro nº 910.549.117, para a marca mista “NACTIVE Muito mais que café”, depositado pela empresa NACTIVE LTDA., da qual é proprietário, ter sido indeferido pelo INPI, após oposição da Reclamante, com fundamento na anterioridade de suas marcas registradas.

Segundo informado pela Reclamante, teria havido uma tentativa de composição amigável, através do envio de notificação extrajudicial em 04 de setembro de 2018, após o referido pedido de registro nº 910.549.117, para a marca mista “NACTIVE Muito mais que café” ter sido inferido pelo INPI, a qual não teria sido respondida pelo Reclamado.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” e artigo 2.2 alínea “d” do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 3º, alíneas “a” e “c” e parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumento, a Reclamante requer a transferência do domínio <nactive.com.br> para si.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, tampouco qualquer manifestação, mesmo tendo sido devidamente intimado nos termos dos Regulamentos, inclusive por meio dos trâmites descritos nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND, quedou-se inerte mesmo diante do congelamento (suspensão) do Nome de Domínio em disputa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º, do artigo 13º, do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND, este Especialista ressalta que a decisão não foi fundada no fato de o Reclamado não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pelas Reclamantes.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de uma empresa pertencente a um tradicional e conceituado grupo empresarial atuante no setor açucareiro e de produção de etanol.

Desde meados de 2000, ou seja, há mais de 18 (dezoito) anos, a Reclamante utiliza o sinal “NATIVE” na identificação de produtos agrícolas e orgânicos, sendo sócia majoritária da empresa NATIVE PRODUTOS ORGÂNICOS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA. (CNPJ nº 04.212.116/0001-45), que se utiliza do sinal “NATIVE” em seu nome empresarial desde a sua constituição em 28 de dezembro de 2000 e que tem por objeto social, a *“comercialização no mercado atacadista em todo território nacional, bem como a importação e a exportação de produtos orgânicos, especialmente açúcar, álcool retificado neutro, café, soja, melação de cana-de-açúcar, sucos de frutas, produtos lácteos em geral entre outros produtos e sub-produtos da indústria extrativa vegetal e pastoril, podendo participar em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia quotista ou acionista”*, conforme consolidação do contrato social arquivada na JUCESP sob nº 484.813/17-1 em 24 de outubro de 2017.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI em 05 de fevereiro de 2019, que é titular de 38 (trinta e oito) registros e pedidos de registro para marcas nominativa e mistas compostas pelo sinal “NATIVE”, em relação a produtos alimentícios, inclusive açúcar, adoçantes em geral, café, café em grão, café em pó, café não torrado, café orgânico e bebidas à base de café dentre outros, destacando-se os registros para a marca nominativa “NATIVE”, destinados à identificação de comércio de açúcar, importação e exportação (registro nº 821290894, classe NCL 35), bebidas, xaropes e sucos concentrados (registro nº 821290908, classe BR 35/10) e açúcar e adoçantes em geral (registro nº 821290916, classe BR 33/20). Confira-se:

PROCESSO	MARCA	APRE.	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
821290894	NATIVE	Nominativa	16/04/1999	14/06/2005	Ncl(8) 35	Comércio de açúcar, importação e exportação.;	Registro concedido e em vigor
821290916	NATIVE	Nominativa	16/04/1999	22/07/2008	33/20	Açúcar e adoçantes em geral.	Registro concedido e em vigor
821898035	NATIVE	Mista	23/12/1999	22/07/2008	33/20	Açúcar e adoçantes em geral.	Registro concedido e em vigor

824646932	NATIVE	Mista	11/06/2002	31/07/2018	Ncl(8) 29	AZEITE DE OLIVA COMESTIVEL, ÓLEO DE MILHO, ÓLEO COMESTÍVEIS;	Registro concedido e em vigor
828131740	NATIVE	Mista	20/01/2006		Ncl(8) 30	café, café(bebidas à base de),bebidas à base de café, café orgânico.	Pedido de registro sobrestado
901919454	NATIVE	Mista	02/09/2009	02/10/2018	Ncl(9) 29	Geléias de frutas cítricas;Geléias para uso alimentar;Laticínios;Leite;Bebidas lácteas [onde o leite predomina];	Registro concedido e em vigor
901919829	NATIVE	Mista	02/09/2009		Ncl(9) 30	café; café (bebidas à base de -); café em pó; café em grão; bebidas à base de café; café solúvel	Pedido de registro sobrestado
902472054	NATIVE	Mista	07/04/2010		Ncl(9) 30	café; açúcar *; café solúvel; café em pó; café em grão; bebidas à base de café; café não torrado; confeitos	Pedido de registro sobrestado
909887713	NATIVE	Mista	25/08/2015	23/01/2018	Ncl(10) 30	Açúcar *;	Registro concedido e em vigor
909890234	NATIVE	Mista	25/08/2015		Ncl(10) 30	Café; Café não torrado; Bebidas à base de café; Bebidas de café com leite;	Pedido de registro sobrestado
910448930	NATIVE ONE	Nominativa	22/12/2015		Ncl(10) 30	Café; Café não torrado; Café em grão; Café em pó; Café solúvel;	Pedido de registro sobrestado
910448990	NATIVE ONE	Mista	22/12/2015		Ncl(10) 30	Café; Café não torrado; Café em grão; Café em pó; Café solúvel;	Pedido de registro sobrestado

Por outro lado, constatou-se que o Reclamado não possui registros para a marca “NATIVE” para identificação de cafés e produtos derivados do café, sendo titular apenas de 06 (seis) pedidos de registros para marcas compostas por “NATIVE”, na classe NCL 30, pendentes de decisão pelo INPI.

Este Especialista verificou que a Reclamante é titular do <nativealimentos.com.br>, registrado perante o NIC.br em 18 de outubro de 2000, bem como possui diversos outros domínios compostos pelo sinal “NATIVE”, especialmente: alimentosnative.com.br (registrado em 23/10/2000), alimentosnative.eco.br (registrado em 09/08/2012), biodiversidadenative.com.br (registrado em 21/08/2014), native.eco.br (registrado em 03/09/2012), nativeacucar.com.br (registrado em 30/09/2013), nativealimentos.eco.br (registrado em), nativebiodiversidade.com.br (registrado em 21/08/2014), nativefoods.com.br (registrado em 18/10/2000), nativefoods.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeonline.com.br (registrado em 31/08/2011), nativeonline.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeorganico.com.br (registrado em 09/08/2012), nativeorganico.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeorganicos.com.br (registrado em 11/05/2012), nativeorganicos.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativeorganics.com.br (registrado em 30/05/2001), nativeorganics.eco.br (registrado em 09/08/2012), nativesugar.com.br (registrado em 12/04/1999) e nativesugar.eco.br (registrado em 09/08/2012).

As provas apresentadas são aptas à demonstração de que o sinal distintivo “NATIVE” é usado há anos pela Reclamante como marca de produtos alimentícios, principalmente açúcares, e como elemento diferenciador de nome empresarial de empresa controlada pela Reclamante.

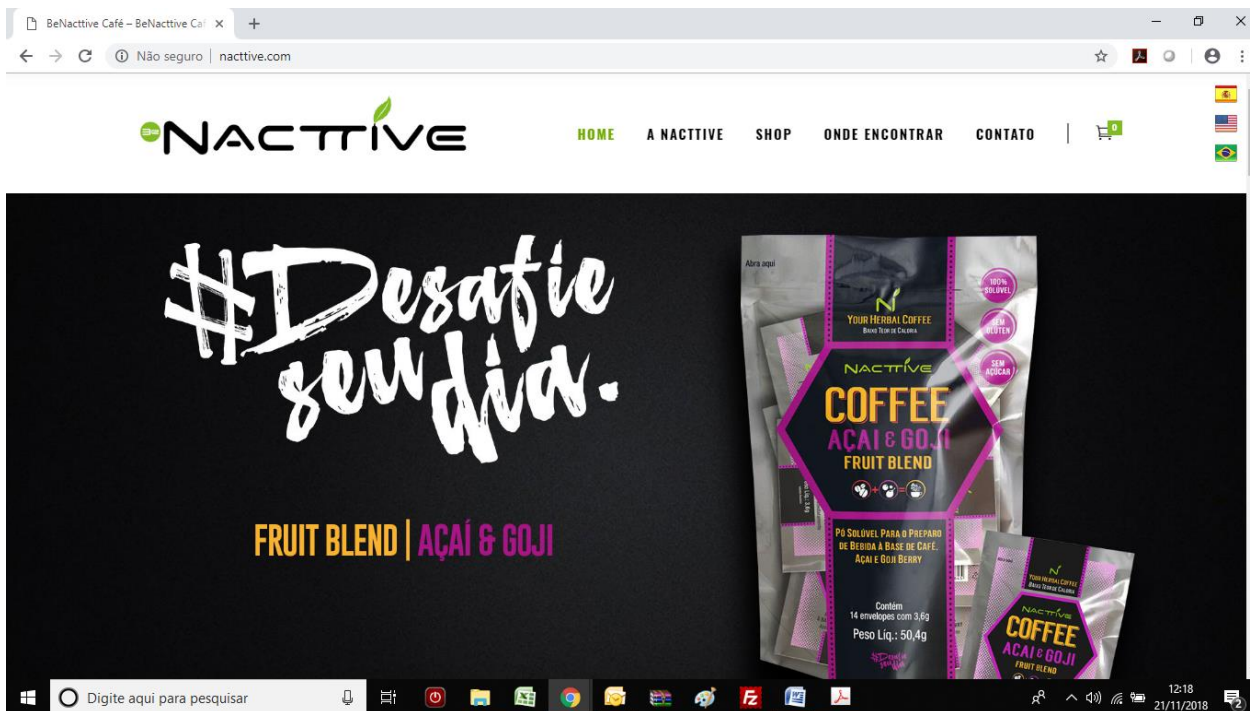
Uma pesquisa realizada no *website* da Reclamante <nativeorganicos.com.br> revelou a comercialização de uma linha de produtos identificada pela marca “NATIVE”, incluindo cafés solúveis, café torrado e café em grãos, como se verifica a abaixo:



O nome de domínio em disputa <nactive.com.br> foi registrado em 26 de novembro de 2015 junto ao NIC.br, ou seja, mais de 15 (quinze) anos após a adoção da marca “NATIVE” pela Reclamante e depósito de seus primeiros pedidos de registro de marca.

Não há dúvida, portanto, de que os direitos da Reclamante sobre a marca “NATIVE” precedem, em muito, o registro do nome de domínio em disputa.

Vale dizer que, em 01 e 05 de fevereiro de 2019, este Especialista tentou, sem sucesso, acessar o referido nome de domínio, não localizando nenhuma página ativa, em razão do congelamento realizado pelo NIC.br. Não obstante, quando do exame do requisitos formais a Secretaria Executiva da CASD-ND obteve *print screen* ao acessar o nome de domínio disputado, conforme se verifica abaixo, permitindo a este Especialista atestar que o Nome de Domínio era redirecionado ao <nactive.com> que exibia conteúdo relativo a publicidade e comércio de “Pó Solúvel Para o Preparo de Bebida à Base de Café, Açaí e Goji Berry”, produto que remete ao ramo de atuação da Reclamante.




Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, 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.

É evidente que o nome de domínio em disputa é demasiadamente similar ao sinal distintivo da Reclamante e, por conseguinte, passível de criar confusão, porquanto composto pelo signo “NACTIVE” que, na opinião deste Especialista, consiste em uma imitação gráfica e fonética da marca “NATIVE” adotada pela Reclamante, destinada a identificar produtos afins, havendo potencial possibilidade de confusão.

Isso porque o acréscimo das letras “C” e “T” não atribui suficiente distintividade ao sinal “NACTIVE” em comparação com a marca “NATIVE” da Reclamante, de modo que o impacto visual, gráfico e fonético permanece por demais semelhante com a marca registrada da Reclamante criando potencial confusão.

Nesse sentido, merece especial referência o indeferimento pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI do pedido de registro nº 910549117, para a marca mista , depositado por NACTIVE LTDA, na classe NCL 30, com fundamento na anterioridade dos registro 821898035, para a marca mista **Native**, e registro nº 821290916 para a marca nominativa NATIVE, ambas na classe BR 33/20 (açúcar e adoçantes em geral), de titularidade da Reclamante.

Como verificado nos documentos apresentados pela Reclamante, empresa NACTIVE LTDA, depositante do referido pedido de registro de marca nº 910549117, tem como sócio o Reclamado e possui em seu objeto social, dentre outras atividades, o comércio varejista de produtos alimentícios em geral, tais como: produtos naturais e dietéticos, café moído, café torrado moído ou solúvel.

A referida decisão do INPI foi fundamentada, conforme se depreende dos documentos acostados à Reclamação, na semelhança entre as marcas e o risco de associação indevida por identificarem produtos afins. Ainda que tal decisão tenha sido questionada através de recurso, ainda pendente de exame pelo INPI, tal entendimento (colidência entre os sinais “NACTIVE” e “NATIVE”) corrobora a opinião deste Especialista de que o nome de domínio em cotejo é similar o suficiente para criar confusão com a marca registrada da Reclamante.

Por outro lado, o uso de sinal distintivo similar àquele usado por concorrente para identificação dos mesmos produtos, pode ainda ser entendido como prática de concorrência desleal e/ou aproveitamento parasitário, gerando potencialmente enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Com relação ao nome empresarial NATIVE PRODUTOS ORGÂNICOS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA., entende este Especialista que carece de legitimidade a Reclamante, na medida em que, ainda que se trate de empresa de seu grupo econômico, tal empresa não faz parte do polo ativo da Reclamação e, portanto, seu nome empresarial não poderá ser considerado para efeitos de verificação de requisitos de admissibilidade da Reclamação.

Resta, portanto, atendido apenas o requisito da alínea “a”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que a Reclamante possui registros de marcas similares ao nome de domínio em disputa, o qual é suscetível de criar confusão com as marcas da Reclamante.

Por outro lado, faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente 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.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “c” e “d” do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indícios de que o registro foi efetuado com má-fé, visando prejudicar a atividade comercial da Reclamante e/ou objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando uma situação de provável confusão.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no âmbito do UDPR, o moderno Regulamento do SACI-Adm demanda a caracterização da má-fé apenas no registro, não se exigindo cumulativamente o uso do nome de domínio. Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar aquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente. Entrementes, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani:

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei n° 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se

enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGL Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007)

Assim, o registro do nome de domínio em disputa composto pelo sinal “NACTIVE”, que é demasiadamente similar à marca “NATIVE” de titularidade da Reclamante e usada no mercado aproximadamente há 18 (dezoito) anos, constitui per si forte indício de má-fé, inclusive considerando seu uso em relação ao comércio de produtos idênticos e/ou afins àqueles identificados pela marca da Reclamante.

Como visto, o nome de domínio objeto da Reclamação estava sendo usado para redirecionar o usuário/internauta ao domínio <nactive.com> que exibia, por ocasião da ativação desta Reclamação, conteúdo relativo a publicidade e comércio de “Pó Solúvel Para o Preparo de Bebida à Base de Café, Açaí e Goji Berry”, produto pertencente ao mesmo segmento de mercado da Reclamante.

Portanto, não é crível tratar-se de mera coincidência, havendo fortes indícios de prática de concorrência desleal visando o desvio de clientela.

Este entendimento é corroborado pelo fato de o Requerente ter inequívoco conhecimento da preexistência das marcas da Reclamante, já que o pedido de registro depositado por empresa de que é sócio administrador, fora indeferido pelo INPI justamente com fundamento nas marcas da Reclamante, sendo que, os documentos juntados com a Reclamação, igualmente demonstram que a marca “NATIVE” de titularidade da Reclamante possui certa notoriedade em seu segmento de mercado.

Além disso, na opinião deste Especialista, o fato de o Reclamado estar usando logomarca igualmente similar, com um elemento figurativo (figura de folha) em substituição ao pingo da letra “i” de forma bastante similar àquela usada na marca da Reclamante, conforme as provas apresentadas com a Reclamação, é outro inexorável indício de má-fé.

Este Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “c” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201421; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611; ND201751; ND201771; ND20186 e ND201827.

Destarte, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa viola as marcas registradas da Reclamante e foi registrado de má-fé, sendo forçosa a procedência da Reclamação, com a determinação de sua transferência à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <nactive.com.br> seja transferido à Reclamante.

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

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.



Daniel Adensohn de Souza
Especialista