

**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)**

USINA SÃO FRANCISCO S.A. (“UFRA”) X FRUTAS NATIVAS DO BRASIL LTDA. – EPP

PROCEDIMENTO Nº ND201939

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

USINA SÃO FRANCISCO S.A. (“UFRA”), pessoa jurídica de direito privado com sede na Fazenda São Francisco, s/n, Sertãozinho/SP, CEP 14160-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.324.792/0001-06, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (doravante “**Reclamante**”).

FRUTAS NATIVAS DO BRASIL LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Perimetral, nº 960, Galpão 01, Barra dos Coutos – Visconde do Rio de Branco/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.517.538/0001-00, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (doravante “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é o <nativeflavors.com.br> e foi registrado perante o NIC.BR em 19/05/2018.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 14.08.2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando que os requisitos formais da Reclamação seriam examinados.

Em 14.08.2019, a Secretaria Executiva enviou comunicado ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**), à luz do artigo 7.2 de seu Regulamento, solicitando as

informações cadastrais do nome de domínio <nativeflavors.com.br>.

Em 15.08.2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva, fornecendo os dados cadastrais do nome de domínio <nativeflavors.com.br>, com a confirmação de que este está registrado em nome da Reclamada. Além disso, informou, em observância a este procedimento, que o Nome de Domínio está impedido de ser transferido a terceiros, pois 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 19.05.2018.

Em 19.08.2019, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, para corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação, o que foi atendido pela Reclamante.

Em 26.08.2019, a Secretaria Executiva intimou as Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou a Reclamada para apresentar sua Resposta, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia. Além disso, comunicou ao NIC.br sobre a instauração do procedimento.

Em 11.09.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.Br sobre a revelia da Reclamada, que deixou de apresentar Resposta no prazo estabelecido.

Em 12.09.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea da Reclamada, ressalvando que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que terá liberdade para decidir sobre a apreciação ou não do documento extemporâneo, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Paralelamente, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva que deixou de congelar o domínio objeto da Reclamação, em razão da manifestação (ainda que extemporânea) da Reclamada, conforme dispõem os artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND. Em seguida, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 24.09.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação deste Especialista, que apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade, na forma do artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND.

Em 01.10.2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu a este Especialista os autos do presente Procedimento, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento CASD-ND.

Em 02.10.2019, a Secretaria Executiva recebeu a Réplica da Reclamante e comunicou às

Partes que o documento seria submetido ao Especialista, que, por sua vez, não estaria obrigado a examiná-la, justamente pela inexistência de previsão no regulamento da Câmara (artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND).

Em 04.10.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e este Especialista que a Reclamada requereu a desconsideração da Réplica da Reclamante, tendo em vista a inexistência de previsão específica no Regulamento e Regimento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante alega que:

a.1) a marca NATIVE se refere a produtos agrícolas e orgânicos do Grupo Balbo, que, atualmente, é responsável por 34% do mercado mundial de açúcar orgânico;

a.2) a marca NATIVE é líder no mercado nacional para identificar açúcar orgânicos e cristal, bem como álcool orgânico, ocupando o terceiro lugar no ranking das Empresas Mais Sustentáveis Segundo a Mídia;

a.3) é titular de diversos registros e pedidos de registros para a marca NATIVE perante o INPI, possuindo, ainda, inúmeros domínios contendo o referido sinal distintivo;

a.4) a Reclamada usa o nome de domínio objeto da Reclamação para redirecionar os usuários para o endereço eletrônico www.globalfruit.com.br, no qual veicula a marca NATIVE BERRIES, sinal que reproduz sua marca NATIVE, em violação aos artigos 195, 207, 208 e 209 da Lei de Propriedade Industrial;

a.5) ao agir assim, a Reclamada cria uma situação de confusão entre os signos distintivos, com o objetivo de atrair os clientes da Reclamante e aumentar seus lucros, já que as duas empresas atuam no mesmo segmento de mercado, o que é vedado pelo artigo 2.1, “a” e “c”, e 2.2, “c” e “d”, do Regulamento CASD-ND;

a.6) a Reclamada não poderia desconhecer a marca e os produtos comercializados pela Reclamante, diante da relação comercial entre as empresas no passado, em violação ao artigo 422 do Código Civil;

a.7) a Reclamada depositou a marca NATIVE FLAVORS, cujos pedidos de registro foram indeferidos pelo INPI, com fundamento na anterioridade das marcas da Reclamante;

a.8) as Partes trocaram notificações extrajudiciais, mas não foi possível uma composição amigável;

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Ao final, requer a Reclamante que o nome de domínio <nativeflavors.com.br> seja transferido para si, nos termos dos artigos 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Da Reclamada

Conforme restou certificado pela Secretaria Executiva da CASD-ND, transcorreu *in albis* o prazo legal para apresentação de Resposta, caracterizando sua revelia.

No entanto, embora o Especialista não esteja obrigado a examinar defesa/Resposta apresentada fora do prazo, o Regulamento da CASD-ND é claro ao estabelecer que o Especialista deve assegurar às partes o direito à ampla defesa, ao contraditório e à igualdade de tratamento (art. 10.1). Além disso, algumas assertivas veiculadas na defesa são matéria de ordem pública (suposta imparcialidade no procedimento) e podem ser apreciadas a qualquer tempo.

Em sua resposta, a Reclamada sustenta:

b.1) preliminarmente, a existência de vício na Reclamação, pois a advogada da Reclamante integra o quadro de Especialistas da CASD-ND, o que, em seu entendimento particular, ensejaria uma decisão parcial desta Câmara;

b.2) que iniciou suas atividades no ano 2000, consolidando-se na fabricação de sucos concentrados para frutas, hortaliças e legumes, bebidas isotônicas, além de laticínios e conservas de frutas;

b.3) que sempre usou a marca NATIVE FLAVORS e o domínio <nativeflavors.com>, mas que, após uma análise mais ampla, decidiu manter como marca a expressão de sua razão social, qual seja, GLOBALFRUIT;

b.4) que o domínio <nativeflavors.com.br> está sendo utilizado apenas para direcionamento para o domínio <globalfruit.com.br>, como forma de promover a transição para a marca GLOBALFRUIT, o que não ensejaria obtenção de lucro, desvio de clientela ou atração de seguidores;

b.5) que despense o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para manter o redirecionamento dos e-mails para o domínio <globalfruit.com.br>, estimando que o término dessa transição será no ano de 2020;

b.6) que a Reclamante quer obter para si o domínio após 5 (cinco) anos de utilização pela Reclamada;

b.7) que poderá avaliar eventual venda do domínio para a Reclamante;

b.8) que o domínio <native.com.br> não é de titularidade da Reclamante;

b.9) que os primeiros resultados de buscas no Google pelo termo “NATIVE” mostram apenas a Reclamante; e

b.10) a existência de diversas outras marcas com a expressão NATIVE ou NATIVA, que, em sua opinião, enfraquecem a distintividade da marca da Reclamante.

b.11) ao final, requer que o pedido de transferência da Reclamante seja totalmente improcedente.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe esclarecer que este Especialista irá considerar todos os documentos contidos nos autos da presente Reclamação, inclusive a defesa intempestiva, a réplica e a tréplica, embora estas últimas peças não possuam previsão legal.

Antes de avançar ao mérito, porém, deve ser examinada a preliminar suscitada pela Reclamada no sentido de que o procedimento “*já se inicia eivado de vício, posto que há evidência bastante clara de parcialidade no julgamento*”. Nesse ponto, a Reclamada defende a aplicação analógica do artigo 14, §1º, da Lei de Arbitragem¹, sustentando que o fato de a advogada da Reclamante figurar nos quadros da CASD-ND do CSD-ABPI como Especialista macula a imparcialidade desta Câmara.

Trata-se, porém, de afirmação sem qualquer lastro jurídico.

Inicialmente, vale lembrar que os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm estabelecem as regras para a nomeação de Especialistas e NÃO impedem que estes sejam advogados em outros conflitos submetidos a esta Câmara:

¹ Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil.

§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência.

| CASD-ND | SACI-Adm |
|--|---|
| <p>rt. 6º Em complemento aos requisitos de suspeição do CSD-ABPI, não poderá ser Especialista em determinado procedimento aquele que:</p> <p>a) for Parte no conflito;</p> <p>b) interveio na solução do conflito objeto do procedimento de solução de disputa como mandatário da Parte, testemunha ou perito;</p> <p>c) for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral de alguma das Partes, até o terceiro grau;</p> <p>d) for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral do procurador, representante ou advogado das Partes no procedimento de solução de disputa, até o terceiro grau;</p> <p>e) participar de órgão de direção ou administração de Pessoa Jurídica Parte no conflito ou for sócio ou acionista;</p> <p>f) for amigo íntimo ou inimigo de uma das Partes;</p> <p>g) for credor ou devedor, de uma das Partes ou de seu cônjuge, ou ainda parente, em linha reta ou colateral, até terceiro grau;</p> <p>h) for herdeiro, empregador ou empregado de uma das Partes;</p> <p>i) receber dádivas antes ou depois de iniciado o procedimento de solução de disputa;</p> <p>j) aconselhar alguma das Partes acerca do objeto do procedimento de solução de disputa, ou fornecer recursos para atender às despesas do</p> | <p>Art. 5º. Não poderá ser nomeado especialista aquele que:</p> <p>a) for Parte no conflito;</p> <p>b) interveio na solução do conflito objeto do procedimento do SACI-Adm como mandatário da Parte, testemunha ou perito;</p> <p>c) for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral de alguma das Partes, até o terceiro grau;</p> <p>d) for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral do procurador, representante ou advogado das Partes no procedimento do SACI-Adm, até o terceiro grau;</p> <p>e) participar de órgão de direção ou administração de Pessoa Jurídica Parte no conflito ou for sócio ou acionista;</p> <p>f) for amigo íntimo ou inimigo de uma das Partes;</p> <p>g) for credor ou devedor, de uma das partes ou de seu cônjuge, ou ainda parentes, em linha reta ou colateral, até terceiro grau;</p> <p>h) for herdeiro, empregador ou empregado de uma das Partes;</p> <p>i) receber dádivas antes ou depois de iniciado o procedimento do SACI-Adm;</p> <p>j) aconselhar alguma das Partes acerca do objeto do procedimento do SACI-Adm, ou fornecer recursos para atender às despesas do procedimento;</p> |

| | |
|---|--|
| procedimento; k) for membro ou funcionário do NIC.br ou do CGI.br. | k) for membro ou funcionário do NIC.br ou do CGI.br. |
|---|--|

Da mesma forma, não se encontram presentes quaisquer das hipóteses de impedimento ou suspeição previstos nos artigos 144 e 145 do CPC, respectivamente. Aliás, sequer seria razoável que os Especialistas fossem impedidos de se valer desta Câmara para a resolução de conflitos de seus clientes.

Além disso, como já relatado, este Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência para este procedimento específico e a Reclamada deixou de impugnar a nomeação no prazo regulamentar estabelecido pelo artigo 9.4 do Regulamento CAS-ND.

Portanto, a preliminar suscitada deve ser rejeitada, passando-se desde logo ao mérito da controvérsia.

Com efeito, a discussão objeto da presente Reclamação consiste em saber se o registro do nome de domínio <nativeflavors.com.br> pela Reclamada caracteriza má-fé, na forma dos artigos 2.2, “c” e “d”, do Regulamento CASD-ND e 3º, parágrafo único, do SACI-Adm:

| CASD-ND | SACI-Adm |
|---------|----------|
|---------|----------|

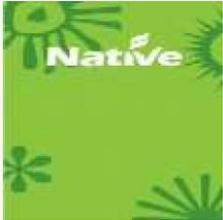
| | |
|---|---|
| <p>2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:</p> <p>(c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou</p> <p>(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.</p> | <p>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:</p> <p>Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:</p> <p>c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou</p> <p>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.</p> |
|---|---|

Pois bem, de acordo com as informações fornecidas pelo NIC.br e pela própria Reclamada, o domínio <nativeflavors.com.br> foi registrado em 19/05/2018 em nome da Reclamada e é utilizado para redirecionar automaticamente os usuários para o site <globalfruit.com.br>, o que é fato incontroverso nestes autos.

Especificamente em relação ao nome de domínio objeto da Reclamação <nativeflavors.com.br>, este contém a palavra “NATIVE”, que é marca registrada da Reclamante para identificar seus produtos e serviços.

A propósito, em pesquisa ao site do INPI, este Especialista identificou 12 (doze) registros anteriores de titularidade da Reclamante (inclusive na forma nominativa), em diferentes classes, bem como diversos pedidos de registro para o mesmo termo:

| Relatório de marcas - RPIs | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|--------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|-------------------------|
| Nº Oficial | Marca | Imagem | Classe | Data de Depósito | Data de Concessão | Situação INPI | Apres. | Titular |
| 902853368 | NATIVE |  | 01 | 11/08/2010 | 14/05/2013 | Registro de marca em vigor | M | USINA SÃO FRANCISCO S/A |
| 909888612 | NATIVE |  | 01 | 25/08/2015 | 31/10/2017 | Registro de marca em vigor | M | USINA SAO FRANCISCO S/A |
| 909888850 | NATIVE |  | 04 | 25/08/2015 | 31/10/2017 | Registro de marca em vigor | M | USINA SAO FRANCISCO S/A |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|---|------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 902853325 | NATIVE |  | 05 | 11/08/2010 | 03/04/2018 | Registro de marca em vigor | M | USINA SÃO FRANCISCO S/A | |
| 909889384 | NATIVE | | 28 | 25/08/2015 | 31/10/2017 | Registro de marca em vigor | M | USINA SAO FRANCISCO S/A | |
| 824646932 | NATIVE | | 29 | 11/06/2002 | 31/07/2018 | Registro de marca em vigor | M | USINA SÃO FRANCISCO S/A | |
| 901919454 | NATIVE | | 29 | 02/09/2009 | 02/10/2018 | Registro de marca em vigor | M | USINA SÃO FRANCISCO S/A | |
| 909889813 | NATIVE | | 29 | 25/08/2015 | 02/10/2018 | Registro de marca em vigor | M | USINA SAO FRANCISCO S/A | |
| 909887713 | NATIVE | |  | 30 | 25/08/2015 | 23/01/2018 | Registro de marca em vigor | M | USINA SAO FRANCISCO S/A |
| 821290916 | NATIVE | | 33-20 | 16/04/1999 | 22/07/2008 | Registro de marca em vigor | N | USINA SÃO FRANCISCO S/A | |
| 821898035 | NATIVE | |  | 33-20 | 23/12/1999 | 22/07/2008 | Registro de marca em vigor | M | USINA SÃO FRANCISCO S/A |
| 821290894 | NATIVE | |  | 35 | 16/04/1999 | 14/06/2005 | Registro de marca em vigor | N | USINA SÃO FRANCISCO S/A |

Como se sabe, a propriedade das marcas goza de proteção constitucional, estando tal garantia elencada no artigo, 5º, XXIX, da Carta Magna:

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
 Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
 Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

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;

Ao conferir garantia constitucional às marcas, o legislador quis coibir que terceiros utilizem, de forma indevida, sinais registrados para auferir lucros às custas do sucesso alheio, ao total arrepiado da lei e em afronta aos princípios que norteiam a concorrência em bases leais e honestas.

No plano infraconstitucional, os registros de marca conferem à Reclamante o direito de usar com exclusividade o referido sinal em todo o território brasileiro, podendo impedir que terceiros utilizem expressão idêntica ou semelhante para identificar produtos do mesmo segmento mercadológico, nos termos dos artigos 129 e 130, III, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 130 – Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

III – zelar pela sua integridade material ou reputação

No caso em exame, Reclamante e Reclamada atuam no mesmíssimo segmento de mercado, sendo certo que Reclamante e Reclamada já tiveram relação comercial no passado (fato afirmado na Reclamação e não impugnado na defesa). Nesse sentido, a Reclamada não pode alegar desconhecimento da marca da Reclamante, à luz do artigo 124, XXIII, da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Registre-se, ainda, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI já indeferiu pedidos de registro de marca da Reclamada, justamente em razão da colidência com o sinal da Reclamante:

| Nº Oficial/BN Marca | Classe | Último Despacho | Situação INPI | Apres. | Alt. | Data de Depósito | Data de Concessão | Titular | Princípios | Imagem | Status |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---|------|------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|--------|
| Classe(s): 29 | | | | | | | | | | | |
| 01452820 | NATIVE Flavores | 29 | IPAS077 | Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento | # | 18/04/2018 | | GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Beerre Assessoria Empresarial Ltda./Alt. de Beerre Assessoria Emp. S/C.LTDA. |  | |
| Classe(s): 32 | | | | | | | | | | | |
| 01452829 | NATIVE Flavores | 32 | IPAS527 | Pedido de registro de marca indeferido | # | 18/04/2018 | | GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Beerre Assessoria Empresarial Ltda./Alt. de Beerre Assessoria Emp. S/C.LTDA. |  | |
| Classe(s): 35 | | | | | | | | | | | |
| 01452830 | NATIVE Flavores | 35 | IPAS552 | Pedido de registro de marca indeferido | # | 18/04/2018 | | GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Beerre Assessoria Empresarial Ltda./Alt. de Beerre Assessoria Emp. S/C.LTDA. |  | |

A marca reproduz NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, irregistrável de acordo com o inciso V do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo [909889813](#) (NATIVE), Processo [824646932](#) (NATIVE) e Processo [901919454](#) (NATIVE). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

A marca reproduz NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, irregistrável de acordo com o inciso V do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo [902978470](#) (NATIVE GREEN SOY), Processo [909889813](#) (NATIVE), Processo [824646932](#) (NATIVE) e Processo [901919454](#) (NATIVE). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

A marca reproduz NATIVE PRODUTOS ORGANICOS COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, irregistrável de acordo com o inciso V do Art. 124 da LPI. Art. 124 - Não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo [821290894](#) (NATIVE), Processo [909889813](#) (NATIVE), Processo [824646932](#) (NATIVE) e Processo [901919454](#) (NATIVE). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Nada obstante, a conduta da Reclamada viola o disposto no art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

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.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Parágrafo 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.**

Sob outro prisma, quanto ao redirecionamento automático do site objeto da Reclamação para o domínio <globalfruit.com.br> – operado pela Reclamada (fato incontroverso nos autos) –, entende esse Especialista que se trata da conhecida prática de *cybersquatting*.

De acordo com o “Anti-Cybersquatting Piracy Act”², pratica *cybersquatting* “quem, mediante má-fé, tenta obter lucro sobre marcas, registros, websites de outrem, ou usa nome de domínio idêntico, ou suficiente para causar confusão com uma marca distintiva ou famosa” (tradução livre).

Na hipótese dos autos, a Reclamada registrou nome de domínio:

- (i) reproduzindo a marca da Reclamante;
- (ii) ciente de que ambas as empresas (Reclamante e Reclamada) atuam no mesmo segmento de mercado;
- (iii) com termo idêntico aos pedidos de registro de marca INDEFERIDOS pelo INPI, em razão da colidência com o sinal da Reclamante; e
- (iv) para redirecionamento dos usuários para seu site, que, frise-se, não guarda nenhuma relação com “native”.

Todos esses elementos evidenciam a conduta antijurídica da Reclamada e a tentativa de criar confusão e/ou falsa associação perante os consumidores, de modo a prejudicar os negócios da Reclamante e causar desvio de clientela.

Em casos análogos, esse também vem sendo o entendimento dessa Câmara: ND-201920, ND-201918, ND-201917 e ND-201853.

No mesmo sentido, vale conferir o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação indenizatória cumulada com pedido liminar. Propriedade industrial Marca Registro de domínio igual ou extremamente semelhante àquele registrado em nome de uma das autoras Semelhança com a marca depositada

² Disponível em <https://cyber.harvard.edu/property00/domain/legislation.html>. Acesso em 09.10.2019.

pela autora postulante Colidência Princípio first come,first served” que comporta exceção - Ausência de demonstração de boa-fé Não apresentação de qualquer justificativa para a prática impugnada pelas autoras. Caracterização de ato de concorrência desleal Conduta caracterizada como “typosquatting” (pirataria de domínio representada pelo registro de nome similar diante da probabilidade de digitação incorreta do domínio) e **“cybersquatting” (utilizar nome de domínio com má-fé visando lucro decorrente de uma marca comercial pertencente a outrem) que não são tipificadas pelo nosso ordenamento jurídico mas pode representar ato de concorrência desleal - Determinação de abstenção de uso.** Danos materiais Apuração em sede de liquidação. Sentença de procedência confirmada Recurso não provido” (TJ/SP, Apelação Cível nº 9190289-53.2008.8.26.0000, 1ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone)

Em suma, todos esses elementos desnudam a má-fé da Reclamada e justificam a transferência do domínio para a Reclamante, na forma dos artigos 2.1, “a” e 2.2, “c” e “d”, do Regulamento CASD-ND e 3º, “a”, e parágrafo único, “c” e “d”, do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto e à luz do item 10.9 item (b) do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa, <nativeflavors.com.br>, seja transferido à Reclamante.

Outrossim, este Especialista solicita à Secretaria Executiva 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.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2019.


Marcelo Mazzola
Especialista