

NATROL, LLC X M. D. S. B.

PROCEDIMENTO N° ND202312

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Natrol, LLC, empresa norte americana com sede em 15233 Ventura Boulevard, 9º andar, Sherman Oaks, Califórnia, 91403, Estados Unidos da América, representado pelo escritório Bhering Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

M. da S. B., residente e domiciliado em Curitiba/PR, Brasil, representado pelo escritório Galli Advogados, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 15 de julho de 2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 06 de abril de 2023, 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.

Nesta data, 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 <natrol.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 10 de abril de 2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <natrol.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.

Em 14 de abril de 2023, 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 25 de abril de 2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 09 de maio de 2023, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 11 de maio de 2023, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta, e à Reclamante foi dada a vista da Resposta em 17 de maio de 2023.

Em 22 de maio de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamante, recebida em 19 de maio de 2023. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 26 de maio de 2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 05 de junho de 2023, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que é uma empresa norte-americana atuante no segmento de nutracêuticos, ou seja, de vitaminas, minerais e suplementos.

Alega que é titular, desde 05 de maio de 2000, dos registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” na classe 05 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, assim como do pedido de registro nº 920839096 para a marca “NATROL” na classe 05 desde 25 de setembro de 2020.

Ademais, informa que também é titular do nome de domínio anterior <natrol.com>, assim como do nome empresarial Natrol, LLC.

Esclarece a Reclamante que o Reclamado atuou na empresa Amazon World Trading LLC, que foi distribuidora dos produtos da Reclamante no Brasil e, por esse motivo, o Reclamado não teria como desconhecer a titularidade da Reclamante das marcas compostas por “NATROL”.

A Reclamante informa, ainda, que buscou solucionar a presente questão de forma amigável com o Reclamado, mas não teria obtido sucesso.

Alega que tanto o nome de domínio <natrol.com> de titularidade da Reclamante, registrado em 15 de maio de 1996, como os registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” na classe 05, depositados em 05 de maio de 2000 e o nome empresarial Natrol, LLC, são anteriores ao registro do nome de domínio <natrol.com.br>, efetuado pelo Reclamado junto ao NIC.br em 15 de julho de 2020.

Esclarece a Reclamante que o nome de domínio <natrol.com.br> reproduz seu nome de domínio <natrol.com>, seu nome empresarial e sua marca “NATROL”.

Por fim, a Reclamante alega a evidente má-fé do Reclamado ao realizar o registro de domínio contendo marca que não é de sua propriedade e que não tem licença ou direito de uso, de modo a causar prejuízos à Reclamante.

Destaca, ainda, que o Nome de Domínio é utilizado para comercialização de produtos designados pelo sinal “NATROL” da Reclamante e que o Reclamado se coloca como se fosse representante da Reclamante no Brasil.

Em razão dos fundamentos e alegações acima, a Reclamante encerra sua Reclamação requerendo a transferência do nome de domínio <natrol.com.br> para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou sua Resposta a esta Reclamação originalmente em 09 de maio de 2023 e, intimado para corrigir as irregularidades da mesma pela Secretaria Executiva, conforme acima relatado, o mesmo cumpriu com as exigências em 16 de maio de 2023.

Inicialmente, o Reclamado informa que a empresa Nutrimed Health Importação e Distribuição Ltda., da qual é sócio, atua há muito tempo com a marca “NATROL” frente aos seus clientes, funcionários, fornecedores e público em geral.

O Reclamado argumenta que, em 01 de julho de 2020, realizou o depósito do pedido de registro nº 920042520 da marca “NATROL” na classe 05 junto ao INPI.

O Reclamado informa que não há qualquer ocorrência de prática de má-fé de sua parte visto que não existe o uso de marcas anteriormente registradas de titularidade da Reclamante para o termo “NATROL”.

O Reclamado explica que requereu a caducidade dos registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” da Reclamante e que o INPI, sabiamente, teria dado provimento ao seu requerimento, declarando a caducidade dos registros da Reclamante.

Alega ainda o Reclamado que para resguardar o registro de nome empresarial e assegurar a proteção em todo o território nacional, é necessário promover o registro em todas as Juntas Comerciais estaduais, o que não teria sido realizado pela Reclamante.

Em relação ao domínio de titularidade da Reclamante, informa o Reclamado que todo domínio, independente de qual extensão utilize, conduzirá ao seu site da mesma forma, o que não causaria conflito algum com o domínio da Reclamante.

Em sua Resposta, o Reclamado destaca que o uso lícito e de boa-fé do Nome de Domínio ao longo dos anos denota exercício lícito de direito, bem como observância a livre iniciativa.

Por fim, alega que não é representante legal ou sócio administrador da empresa Amazon World Trading e, portanto, requerer a intimação da empresa para que componha a lide como terceira interessada.

Solicita, dessa forma, o encerramento e indeferimento da presente Reclamação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Preliminar: Da Alegada Ilegitimidade Passiva do Reclamado

Verifica-se, de início, que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Reclamado. A presente disputa visa discutir a titularidade do nome de domínio <natrol.com.br>.

Ora, o Reclamado é o titular do Nome de Domínio e, portanto, é o legitimado passivo da presente demanda, conforme art. 1º do Regulamento SACI-Adm.

Justamente por este motivo entende esta Especialista que não há necessidade de intimação da Nutrimed Health Importação e Distribuição Ltda. ou Amazon World Trading LLC, visto que não são partes interessadas na presente demanda.

2. Fundamentação

De plano, cumpre destacar que esta Especialista tomou como base, para a sua decisão, todo o conteúdo documental apresentado na presente Reclamação, em conjunto com pesquisas próprias realizadas.

Igualmente, não se verificou nenhum vício formal na presente Reclamação, motivo pelo qual é cabível a sua respectiva análise de mérito.

Os argumentos e provas apresentados pela Reclamante e Reclamado estão inseridos nos requisitos determinados pelo art. 3º do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, conforme será esmiuçado a seguir.

- a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

O artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm dispõe que:

Art. 7º. O Reclamante, no Requerimento de abertura de procedimento do Saciada, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

O artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND estabelece que:

2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou

(b) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade

Industrial);

ou

(c) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamante alegou e provou ser titular dos registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” na classe 05, depositadas em 05 de maio de 2000, atendendo ao quanto requerido pela alínea (a) do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e também pela alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Apesar da decisão de caducidade declarada pelo INPI, esta Especialista verificou que a Reclamante apresentou recurso contra tal decisão, que se encontra pendente de análise pelo INPI. Dessa forma, até a presente data, os registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” da Reclamante permanecem válidos.

Ademais, na data de registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, isto é, em 15 de julho de 2020, os registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” da Reclamante ainda não haviam sofrido caducidade, sendo a mesma requerida apenas em 17 de novembro de 2020 e declarada, inicialmente, pelo INPI, em 20 de abril de 2021.

Ademais, a Reclamante também demonstrou que têm direito sobre o nome empresarial “Natrol, LLC” desde 04 de dezembro de 2014 e, ainda, sobre o nome de domínio <natrol.com> registrado em 15 de maio de 1996, atendendo ao quanto requerido pela alínea (c) do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e também pela alínea (c) do artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Não merece acolhimento aqui a alegação do Reclamado de que o nome empresarial da Reclamante deveria ter sido registrado em todas as Juntas Comerciais para que pudesse obter proteção. Nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de registro. Vejamos:

Art. 8º CUP. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Dessa forma, com exceção do pedido de registro para a marca mista “NATROL”, todos os direitos citados foram adquiridos com anterioridade ao registro do nome de domínio <natrol.com.br> pelo Reclamado.

Deste modo, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que o termo “NATROL” integra não só o seu nome empresarial, desde 2014, conforme comprovado por meio de documentos societários da Reclamante, como também seu nome de domínio e registros de marca anterior, registrados em 2010 e 1996, respectivamente.

O Nome de Domínio reproduz o principal elemento do nome de domínio anterior <natrol.com> registrado pela Reclamante, bem como com o nome empresarial “Natrol, LLC” e a marca “NATROL”, sendo incapaz, portanto, de conferir distintividade ao nome de domínio em disputa.

Assim, entende a Especialista que o Nome de Domínio é capaz de criar confusão com o sinal “NATROL”, anteriormente adotado pela Reclamante como nome de domínio, marca e nome empresarial.

Neste sentido, tem-se os precedentes da ND-201920 e ND-202247:

“Ementa:

NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CASD-ND DE QUE A SEMELHANÇA ENTRE NOMES DE DOMÍNIO CAUSA CONFUSÃO E INDUZ O CONSUMIDOR AO ERRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CYBERSQUATTING. PASSIVE HOLDING E JURISPRUDÊNCIA DA UDRP. MARCA DOTADA DE DISTINTIVIDADE E VASTAMENTE CONHECIDA PELO PÚBLICO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO. REVELIA E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MESMO DIANTE DO CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. ESCOLHA ARDILOSA QUANDO DO REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’ E ‘c’ DO REGULAMENTO CASD-ND”.

“VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. RISCO DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. RECLAMADA CARECEDORA DE DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DIANTE DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA, NÃO É PLAUSÍVEL QUE A RECLAMADA DESCONHEÇA AS MARCAS E DIREITOS DAS RECLAMANTES. RECLAMADA QUE, INCLUSIVE, OFERTAVA PRODUTOS COM A MARCA DAS RECLAMANTES E UTILIZAVA LAYOUT SEMELHANTE. INTUITO DESLEAL NO REGISTRO PARA CONFUNDIR CONSUMIDORES, CRIAR ÓBICE À LEGÍTIMA FRUIÇÃO DO DOMÍNIO E ENRIQUECER-SE ÀS CUSTAS DAS RECLAMANTES. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1,

ALÍNEAS 'a' E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'a', 'c' E 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA.”

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1., alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 7º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois tem como nome empresarial “Natrol, LLC” desde 2014, assim como nome de domínio <natrol.com> desde 1996 e a marca “NATROL” desde 2010, cumprindo, assim, o disposto no art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Reclamado não apresentou qualquer argumento razoavelmente fundamentado para alegar seu eventual direito e, tampouco, seu legítimo interesse sobre o nome de domínio <natrol.com.br>, registrado em 15 de julho de 2020 e, portanto, como aqui já constatado, posteriormente ao registro do nome de domínio <natrol.com>, registrados em 15 de maio de 1996, do nome empresarial “Natrol, LLC”, de 04 de dezembro de 2014 e da marca “NATROL” depositada em 05 de maio de 2000.

Ademais, os documentos disponibilizados pela Reclamante em sua Reclamação comprovam que o Reclamado trabalhou na empresa Amazon World Trading, com a qual possuía uma relação de distribuição de seus produtos no Brasil.

Em que pese o argumento do Reclamado de que as marcas da Reclamante não estariam sendo utilizadas por esta, tendo o INPI declarado sua caducidade, conforme acima exposto, esta Especialista verificou que a Reclamante apresentou recurso contra tal decisão, que se encontra pendente de análise pelo INPI.

Dessa forma, até a presente data, os registros nº 822214318 e 822214326 para a marca “NATROL” da Reclamante permanecem válidos.

O Reclamado alega, ainda, que seria necessário o registro do nome empresarial da Reclamante em todas as Juntas Comerciais para que pudesse obter proteção no Brasil.

Entretanto, conforme acima apontado, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de registro.

Por fim, o Reclamado alega que o registro do Nome de Domínio teria sido realizado no Brasil dentro dos tramites legais, sem quaisquer ilicitudes ou fraudes, estando disponível perante o Registro.br, o que indicava que não havia qualquer disputa por ele.

Entretanto, conforme parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil, é proibida a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “induzza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

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”

Sendo assim, entende esta Especialista que o Reclamado não atentou às normas referentes aos registros de nomes de domínio no Brasil, visto que o nome de domínio <natrol.com.br> representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos da Reclamante, sendo capaz de induzir os consumidores a erro, associando-o indevidamente à Reclamante.

Deste modo, entende-se que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio em disputa.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou utilizado de má-fé.

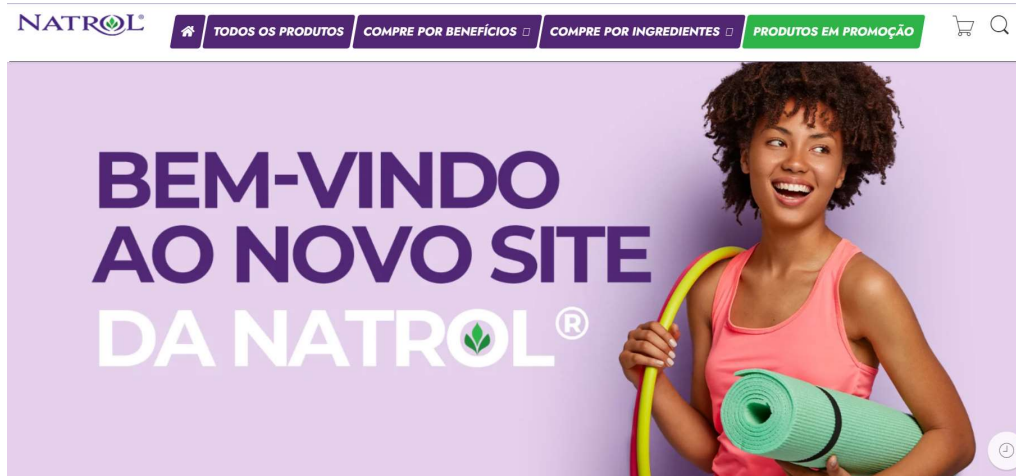
Ora, ficou comprovado que o Reclamado possuía conhecimento da marca “NATROL” e produtos da Reclamante. Mesmo assim, o Reclamado registrou o Nome de Domínio e vêm

o utilizando para vender os produtos da Reclamante, como se representante da Reclamante fosse.

Após uma comparação entre o Nome de Domínio e o domínio <natrol.com> da Reclamante, é possível verificar que o Reclamado reproduz não apenas a marca “NATROL” da Reclamante, mas também o design, cores e layout do domínio <natrol.com> da Reclamante. Vejamos:



<natrol.com>



<natrol.com.br>

Não apenas isso, a forma como o Reclamado descreve a sua empresa leva qualquer consumidor a entender que este possui uma relação com a Reclamante, o que não representa a realidade.

Dessa forma, é do entendimento desta Especialista que se trata de uma clara situação de má-fé do Reclamado.

Nesse sentido, vejamos o precedente desta CASD-ND:

ND-201912 - Ementa:

“VIOLAÇÃO A MARCA, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. CIÊNCIA DA RECLAMADA QUANTO À EXISTÊNCIA DA EMPRESA RECLAMANTE. INEQUÍVOCA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONTEÚDO DO NOME DE DOMÍNIO FAZ EXPRESSA MENÇÃO À EMPRESA RECLAMANTE E SEUS SINAIS DISTINTIVOS. VENDA DE PRODUTOS DA PRÓPRIA RECLAMANTE. TENTATIVA DE ATRAIR USUÁRIOS PARA O SÍTIO DE REDE ELETRÔNICA DE TERCEIRO COM O OBJETIVO DE LUCRO. CONFISSÃO DA RECLAMADA DE QUE DETÉM OUTROS NOMES DE DOMÍNIO CONTENDO MARCAS DE TERCEIROS E QUE SE UTILIZA DE OUTRAS MARCAS ALHEIAS PARA PROMOVER OS SEUS PRODUTOS. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND”

Portanto, entende esta Especialista estar configurada a má-fé, tendo o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para intencionalmente impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente, prejudicando a atividade comercial da Reclamante.

Deste modo, a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado, conforme o art. 7º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2., alíneas “c” e “d”, do Regulamento CASD-ND.

3. Conclusão

De todo o exposto acima, entende esta Especialista que restou comprovado:

- i. a precedência do direito da Reclamante, pois o nome de domínio, o nome empresarial e o registro de marca contendo o termo “NATROL” foram obtidos

anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa realizado pelo Reclamado;

- ii. que o nome de domínio <natrol.com.br> é capaz de criar confusão com o nome de domínio <natrol.com>, com o nome empresarial “Natrol, LLC” e com a marca “NATROL”, anteriormente adotados pela Reclamante;
- iii. a má-fé do Reclamado ao registrar o nome de domínio em questão, com o intuito de impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio e de criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo, símbolo e afins, do Reclamante.

Portanto, esta Especialista conclui que o Nome de Domínio deve ser transferido para a Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <natrol.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

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

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2023.



Tatiana Campello Lopes
Especialista