

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELLECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

NATURA COSMÉTICOS S/A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA.

X

D [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND-20135

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NATURA COSMÉTICOS S/A., Itapecerica da Serra, SP, Brasil e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., Cajamar, SP, Brasil, representadas por Ricci Advogados Associados, São Paulo, SP, Brasil, são as Reclamantes do presente Procedimento (as "Reclamantes").

D [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED], [REDACTED] sem representante, é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.naturafarma.com.br> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 24 de novembro de 2011 junto ao Registro.br e renovado até 24 de novembro de 2013.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a nomes de domínio do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (a "Câmara") em 19 de fevereiro de 2013. Em 19 de fevereiro de 2013, a Câmara transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 20 de fevereiro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para a Câmara a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.



Rua da Alfândega, 108 - 6º andar - Centro - 20070-004 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
<http://www.abpi.org.br> *e-mail: abpi@abpi.org.br

Tel.:(21) 2507-6407 - Fax:(21) 2507-6411

Também em 19 de fevereiro de 2013 a Câmara solicitou aos advogados das Reclamantes cópia do instrumento de mandato que não havia sido anexado com a Reclamação. Em 20 de fevereiro de 2013 o advogado das Reclamantes enviou cópia do instrumento de mandato.

A Câmara verificou que a Reclamação satisfaz os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.Br” – Denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do CSD-PI (“Regulamento da CASD-ND”).

De acordo com o Regulamento da CASD-ND, art. 7.1, a Câmara formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento iniciou em 25 de fevereiro de 2013. De acordo com o Regulamento do CASD-ND, art. 8.1, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de março de 2013. A Câmara não recebeu defesa ou manifestação por parte da Reclamada até essa data e certificou a revelia no dia 13 de março de 2013.

A Câmara nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 19 de março de 2013. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pela Câmara para assegurar o cumprimento do Regulamento da CASD-ND, art. 9º.

Por fim, as Reclamantes declaram não existir qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito, bem como juntam as declarações formais exigidas pelo art. 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

As reclamantes alegam serem empresas brasileiras atuantes desde 1969 no setor de perfumaria e cosméticos, dentre outras atividades.

A primeira Reclamante é titular da marca “NATURA” objeto (dentre numerosos outros) do registro brasileiro nº 815082649, de 21 de junho de 1994 (doc. 08 da Reclamação) e declarada de alto renome conforme publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 1795, de 31 de maio de 2005 (doc. 11 da Reclamação), alto renome esse mantido por publicação na RPI nº 2.062, de 13 de julho de 2010 (doc. 12 da Reclamação). A marca “NATURA” foi também registrada pela primeira Reclamante em diversos outros países ao redor do mundo (doc. 10 da Reclamação).

Também é a primeira Reclamante titular da marca “NATURAFARMA” objeto dos registros brasileiros nºs 811552063 (de 17 de setembro de 1985), 814852998 (de 04 de março de 1997) e 825287430 de 08 de maio de 2007 (doc. 09 da Reclamação), além de

diversos nomes de domínio que incorporam a expressão "natura" (doc. 14 da Reclamação).

Tendo tomado conhecimento do registro do nome de domínio (efetuado em 24 de novembro de 2011) as Reclamantes enviaram notificação extrajudicial à Reclamada em 26 de outubro de 2012 (doc. 16 da Reclamação), notificação essa reiterada em novembro de 2012 e dezembro de 2012 (doc. 17 da Reclamação), sem resposta pela Reclamada.

O domínio foi utilizado para a exibição de publicidade (por meio de anúncios ou *links* patrocinados) que oferece produtos idênticos àqueles comercializados pelas Reclamantes, inclusive de concorrentes destas (doc. 18 da Reclamação).

Por fim, *link* encontrado na página indica que o domínio estaria à venda e disponibiliza um formulário para que interessados façam ofertas (doc. 18 da Reclamação).

Assim, no entender das Reclamantes estão presentes as hipóteses do art. 3º, "a", "b" e "c" do Regulamento, combinadas com as hipóteses das alíneas "a", "b", "c" e "d" do parágrafo único desse artigo.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta à notificação da Reclamação enviada pela Câmara em 25 de fevereiro de 2013.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob ".BR" (SACI-Adm") busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no ".br" e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o domínio seja cancelado ou transferido, deverá o Reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 3º, caput, do Regulamento):

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.

Para a caracterização da má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo (parágrafo único do art. 3º do Regulamento):

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.

Insta, pois, verificar (i) se as Reclamantes possuem legitimidade para esta Reclamação e (ii) se a Reclamada agiu em má-fé no uso do domínio.

Quanto ao primeiro ponto, parece evidente a este Especialista que o nome de domínio em questão reproduz, na íntegra, a marca "NATURAFARMA", registrada, por primeiro em 17 de setembro de 1985, da primeira Reclamante, além de reproduzir a marca de alto renome "NATURA", também de titularidade da primeira Reclamante (e registrada em 21 de junho de 1994).

O nome de domínio em disputa, registrado em 24 de novembro de 2011, é, portanto, idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, já registrada perante o INPI, conforme alínea "a" do caput do art. 3º, do Regulamento.

Por se tratar "NATURA" igualmente do elemento característico do nome empresarial das Reclamantes, também preenchida a alínea "c" do caput do art. 3º do Regulamento.

Não preenchida, contudo, e diferentemente do alegado pelas Reclamantes, a alínea "b" do caput do art. 3º do Regulamento visto que esta hipótese trata exclusivamente de marca ainda não depositada ou registrada, o que não é o caso das marcas das Reclamantes. Esta constatação, contudo, não afasta o preenchimento da primeira condição para o reconhecimento da legitimidade das Reclamantes nesta Reclamação em virtude do atendimento às alíneas "a" e "c" do caput do art. 3º do Regulamento.

Passa-se, então, à análise da configuração ou não da má-fé no registro ou uso do nome de domínio pela Reclamada.

A ausência de manifestação ou resposta, quer quando do envio da notificação extrajudicial (por duas vezes reiterada, conforme docs. 16 e 17 da Reclamação) antes da propositura da presente Reclamação, quer ante a Reclamação instaurada e no prazo designado, dificulta conjecturar-se sobre um possível legítimo interesse da Reclamada sobre o domínio, especialmente diante de um caso envolvendo domínio que incorpora marca de alto renome.

Esta circunstância se agrava na medida em que o uso feito pela Reclamada do domínio (doc. 18 da Reclamação) claramente associa o nome de domínio em disputa a *links* e anúncios pagos relacionados a “cosméticos”, “perfumaria”, “perfume”, “beleza”, direcionando usuários da internet a concorrentes das Reclamantes, como Sephora, por exemplo.

Caracterizada, portanto, a hipótese da alínea “d” do parágrafo único do art. 3º na medida em que “*ao usar o nome de domínio, [a] 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 d[a] Reclamante.*”

Ainda que as outras circunstâncias caracterizadoras da má-fé previstas nas alíneas do parágrafo único do art. 3º do Regulamento não necessitem estar presentes para ser reconhecida a procedência da Reclamação (desde que, obviamente cumulada com a ocorrência de uma das hipóteses do caput do art. 3º do Regulamento), deve-se atentar, neste caso, para o fato de que o oferecimento à venda do nome de domínio em questão (doc. 18 da Reclamação) é mais uma confirmação da ausência de um legítimo interesse da Reclamada sobre o nome de domínio.

Com efeito, a alínea “a” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento indica como presente a má-fé caso o Titular tenha *registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros* e está, portanto, também aqui configurada.

Tendo já sido reconhecida a existência das circunstâncias das alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 3º, desnecessário analisar se as alíneas “b” e “c” estariam também configuradas, especialmente diante da ausência de outras provas específicas nesse sentido.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas “a” e “c” do caput do art. 3º do Regulamento cumuladas com as alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.naturafarma.com.br> seja transferido para a primeira Reclamante, Natura Cosméticos S/A.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores (caso aplicável) 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, 10 de abril de 2013.



Wilson Pinheiro Jabur
Especialista