

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

NATURA COSMÉTICOS S.A. E INDÚSTRIA E COMÉRCIO NATURA LTDA.

X

J. E. DE C. S.

PROCEDIMENTO N° ND 201312

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NATURA COSMÉTICOS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 71.673.990/0001-77, sediada na Rod. Régis Bittencourt, S/N, Km 293, Potuvera, Itapeverica da Serra – SP, Brasil, CEP 06882-700, e **INDÚSTRIA E COMÉRCIO NATURA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 0.190.373/0001-72, sediada na Rod. Anhanguera, S/N, Km 30,5, Polvilho, Cajamar – SP, Brasil, CEP 07750-000, ambas representadas por [REDACTED], advogado inscrito na OAB [REDACTED], e [REDACTED], advogada inscrita na OAB [REDACTED], os dois advogados de **Ricci Advogados Associados**, com escritório na Av. Indianópolis, nº 2.504, 2º andar, Planalto Paulista, São Paulo – SP, Brasil, CEP 04062-002, são as Reclamantes do presente Procedimento (as “Reclamantes”).

[REDACTED] E [REDACTED] DE C. S. [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº 025 [REDACTED]-00, domiciliado na [REDACTED] CEP [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 21 de outubro de 2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela CASD-ND do CSD-PI da ABPI em 05.06.2013. Em 05.06.2013, a CASD-ND encaminhou comunicação ao NIC.br solicitando informações cadastrais relacionadas ao Nome de Domínio www.comnatura.com.br, objeto da disputa. Na mesma data, o NIC.br apresentou resposta à solicitação da CASD-ND confirmando ser o Reclamado o titular do signo em referência, assim como transmitindo os respectivos dados cadastrais. O NIC.br atestou, ainda, a admissibilidade da submissão da disputa em referência ao Saci-Adm, em vista da data de criação do domínio.

Ao aferir a observância dos requisitos de ordem formal, a CASD-ND verificou irregularidade na apresentação dos documentos ofertados pelas Reclamantes, em razão do que, em 10.06.2013, a CASD-ND encaminhou comunicação às Reclamantes indicando a ausência de documentos essenciais para a correta formação do procedimento, intimando-as a sanar as irregularidades, na forma do art. 6.3 do Regulamento da CASD-ND, sob pena de indeferimento. Em 14.06.2013, a CASD-ND confirmou o recebimento dos documentos das Reclamantes, reconhecendo como sanadas as irregularidades formais.

Em atendimento ao art. 4.4 Regulamento da CASD-ND, as Reclamantes acostaram aos autos do procedimento todos os documentos e comprovantes necessários a sua correta formação, dentre os quais declaração atestando inexistir qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial em curso tendo por objeto o nome de domínio em questão.

Em 14.06.2013, a CASD-ND encaminhou comunicação ao Reclamado, intimando-o para, nos termos do nos termos do art. 6º. do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, apresentar Resposta. Simultaneamente, a CASD-ND comunicou às partes e ao Nic.br do início do procedimento em questão.

Em 27.06.2013 foi apresentada a Resposta do Reclamado.

Em 05.07.2013, a CASD-ND nomeou Nathalia Mazzonetto como Especialista a atuar no caso. Em atendimento ao art. 9º do Regulamento da CASD-ND, foi apresentada Declaração de Imparcialidade e Independência.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

As Reclamantes afirmam se tratar de empresas brasileiras presentes no mercado interno e externo desde 1969, tendo por atividades principais a fabricação e comercialização de produtos cosméticos, de perfumaria e artigos de beleza em geral.

Argumentam que fazem uso do termo “NATURA®” há 42 anos, como seu principal elemento distintivo, núcleo diferenciador de seu nome empresarial, como marca de produtos e serviços, como título de estabelecimento e, ainda, na composição de diversos nomes de domínio na internet.

A primeira Reclamante, Natura Cosméticos S.A., aduz ser titular de uma série de registros de marcas, no Brasil e no exterior, colacionados aos autos (docs. 08 e 09), os quais lhe asseguram o direito de uso exclusivo sobre a marca NATURA®, sendo que, em decisão proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 31.05.2005 (doc. 10), a marca nominativa NATURA®, das Reclamantes, foi reconhecida como marca de alto renome, decisão que foi revalidada em 13.07.2010 (doc. 11).

Tendo colacionado aos autos uma série de nomes de domínio, compostos pelo termo ‘Natura’, de que são titulares no país e no exterior (doc. 13), as Reclamantes alegam que o domínio em questão não se trata do primeiro em disputa e em relação ao qual alegam haver violação de direitos. A fim de comprovar o quanto arguido, juntam aos autos outros casos semelhantes ao presente e as decisões proferidas a respeito.

As Reclamantes informam que tentaram composição amigável com o Reclamado, em 27.03.2013 (doc. 15), que restou infrutífera. Alegam que, em 06.04.2013 o Reclamado enviou comunicação informando que não teria tido a intenção de violar os alegados direitos de propriedade intelectual das Reclamantes, demonstrando interesse em negociar a venda do domínio (docs. 16-19), o que, contudo, não ocorreu, haja vista negativa por parte das Reclamantes.

As Reclamantes sustentam que o Nome de Domínio <www.comnatura.com.br> reproduz com acréscimo o nome empresarial, os variados nomes de domínio e a própria marca de alto renome NATURA®, da primeira Reclamante, Natura Cosméticos S.A., incidindo o caso nas hipóteses do art. 3º, “a”, “b” e “c”, do Regulamento SACI-ADM e do art. 2.1. “a”, “b” e “c” do Regulamento CASD-ND.

As Reclamantes alegam, outrossim, que as atividades do Reclamado estão concentradas no comércio de alianças, brincos e joias em geral e que, a despeito do reconhecimento do alto renome da marca NATURA® das Reclamantes, haveria afinidade entre os ramos de atividades do Reclamado com aqueles em que se centram as atividades das Reclamantes, colacionando, para tanto, jurisprudência e doutrina.

As Reclamantes imputam, ainda, má-fé à conduta do Reclamado, que ofereceu o domínio em questão por valor abusivo.

Em vista do breve exposto, as Reclamantes pleiteiam, com base no art. 2º, “f”, do Regulamento SACI-ADM e do art. 4.2, “g”, do Regulamento CASD-ND, que o Nome de Domínio disputado <www.comnatura.com.br> seja transferido à primeira Reclamante, Natura Cosméticos S.A.

As Reclamantes declaram, por fim, que não pende sobre o nome de domínio em questão nenhum procedimento judicial por elas promovido e que houve, apenas, envio de Notificação Extrajudicial ao Reclamando, conforme relato anterior.

b. Do Reclamado

Em sua Resposta, o Reclamado alega, em síntese, que jamais fez uso comercial do domínio em questão, sendo que providenciou o seu registro, eis que se encontrava livre.

Afirma que efetivou o referido registro com o intuito de comercializar os produtos das Reclamantes pela internet, haja vista sua "grande aceitação no mercado".

Em suas razões o Reclamado faz referência, ainda, aos diversos contatos mantidos com os Reclamantes na tentativa de solucionar a questão, concluindo, por derradeiro, que *reconhece, de forma incondicional, as alegações da empresa "Natura Cosméticos" no que se refere ao uso do domínio em questão, reafirmando que seu objetivo era a comercialização dos produtos da marca "NATURA"*.

Conclui sua defesa informando que não possui qualquer interesse no uso do Nome de Domínio em disputa, a vencer em 21.10.2013, comprometendo-se a não o renovar, tampouco a transferi-lo.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 21.10.2011, do que decorre a admissibilidade da presente Reclamação, nos termos do art. 2.3. do Regulamento CASD-ND.

De acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm, ao instaurar o procedimento do SACI-Adm, o Reclamante 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, demonstrando, ainda, a concorrência de, minimamente, uma das seguintes hipóteses:

- a) ser o nome de domínio 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) ser o nome de domínio 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) ser o nome de domínio 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 efeitos de comprovação da má-fé exigida, adicionalmente à configuração de uma das hipóteses acima colacionadas, são considerados indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento as seguintes situações, dentre outras:

- 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.

Estabelecidas estas premissas, passemos à análise do caso.

No caso dos autos, as Reclamantes trouxeram vasta documentação comprobatória: (i) da titularidade, por parte de Natura Cosméticos S.A., de diversos registros para a marca NATURA®, concedidos pelo INPI (doc. 08); (ii) da titularidade de diversos domínios, nacionais e internacionais, compostos pela marca NATURA®, tendo sido destacado, ainda, que o termo NATURA constitui núcleo do nome empresarial das Reclamantes e foi reconhecido como marca de alto renome em mais de uma oportunidade (docs. 10/11).

De uma breve análise do domínio em discussão com os signos distintivos titularizados pelas Reclamantes, é possível notar nítida reprodução com acréscimo da marca de alto renome NATURA®, termo que integra, também, a denominação empresarial das Reclamantes, assim como outros domínios de sua titularidade, anteriores aos do Reclamado. Vejamos:

natura | com natura

Disso decorre que o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com marca de titularidade das Reclamantes, já registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Não bastasse, o Nome de Domínio <www.comnatura.com.br> é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial que identifica as Reclamantes.

Em assim sendo, configuradas as hipóteses do art. 3º, alíneas 'a' e 'c', do Regulamento SACI-Adm. Na mesma medida, restam caracterizadas as hipóteses previstas no art. 2.1, alíneas 'a' e 'c', do Regulamento da CASD-ND.

A despeito da alegação as Reclamantes nesse sentido, resta afastada a hipótese contida no art. 3º, alínea 'b', do Regulamento SACI-Adm, na medida em que o dispositivo em comento cuida de marcas não depositadas ou obtidas no Brasil que constituam marcas notoriamente conhecidas. Não se trata, no entanto, da situação trazida nos autos. Pelo contrário, provam as Reclamantes que sua marca NATURA é de alto renome, e não notoriamente conhecida.

Sem prejuízo do acima e atendidas as condições exigidas no *caput* do art. 3º do Regulamento SACI-Adm (alíneas 'a' e 'c', apenas), passemos à análise do preenchimento dos requisitos a fim de aferir ou não situação de má-fé.

Conforme documentos colacionados aos autos pelas Reclamantes e pelo próprio Reclamado, aliás, na sua própria defesa, mais de uma vez, o Reclamado deixou claro e expresso que o seu propósito com o registro do domínio <www.comnatura.com.br> era o de comercializar virtualmente os produtos das Reclamantes, a exemplo do que outros sites faziam. Disso decorre não apenas reconhecimento dos direitos das Reclamantes, como também nítida associação indevida do Reclamado às marcas, renome e produtos das Reclamantes, o que configura, segundo a legislação pátria, concorrência desleal.

Não obstante, observa-se que, nas trocas de e-mails mantidas entre as Partes, em mais de uma oportunidade, foi apresentada a disposição, por parte do Reclamado, de 'venda' do domínio em disputa, tendo as Reclamantes se disposto a reembolsar o Reclamado dos custos com o registro. O que não foi aceito pelo Reclamado.

Do acima, tem-se como caracterizadas as hipóteses constantes das alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm. Igualmente, restam configuradas as situações correspondentes e previstas nas alíneas 'a' e 'd' do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Afastadas, de outro lado, as hipóteses das alíneas 'b' e 'c', ambas do parágrafo único do art. 3º, do Regulamento SACI-Adm, correspondentes àquelas do art. 2.2, 'b' e 'c', do Regulamento CASD-ND, invocadas pelas Reclamantes, eis que não apresentadas provas suficientes a sua caracterização.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as alíneas 'a' e 'c' do *caput* do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, cumuladas com as alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 3º do

Regulamento SACI-Adm, correspondentes às hipóteses previstas no art. 2.1, alíneas 'a' e 'c', e art. 2.2, alíneas 'a' e 'd', do Regulamento CASD-ND, a Especialista determina que o nome de domínio em disputa <www.comnatura.com.br> seja transferido para a Reclamante Natura Cosméticos S.A.

A 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.

São Paulo, 7 de agosto de 2013


Nathalia Mazzone