

**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

D [REDACTED] DA F [REDACTED] N [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND 201330

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, Itapecerica da Serra, São Paulo – 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, [REDACTED] 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**”).

D [REDACTED] DA F [REDACTED] N [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº 028.[REDACTED]-74, domiciliada na [REDACTED] CEP [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento (a “**Reclamada**”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 07 de setembro de 2011 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela CASD-ND do CSD-PI da ABPI em 01.11.2013. Em 04.11.2013, a CASD-ND encaminhou comunicação ao NIC.br solicitando informações cadastrais relacionadas ao Nome de Domínio <www.naturarjprontaentrega.com.br>, objeto da disputa.

Em 05.11.2013, o NIC.br apresentou resposta à solicitação da CASD-ND informando que o domínio em questão já estaria sob impedimento de transferência a terceiros, haja vista a instauração do presente procedimento, confirmando, outrossim, ser a Reclamada a 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, qual seja, 07.09.2011.

Em atendimento às normas do 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 06.11.2013, a CASD-ND encaminhou comunicação à Reclamada, intimando-a 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, dando conhecimento do início do procedimento em questão

Em 19.11.2013 foi encaminhado e-mail pela Reclamada informando não possuir *interesse em disputar o domínio em questão*, tendo afirmado que teria tentado providenciar o cancelamento do signo no site Registro.br, sem sucesso.

Em 26.11.2013, a CASD-ND nomeou Karina Haidar Müller como Especialista a atuar no caso. Em atendimento ao art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND, foi apresentada Declaração de Imparcialidade e Independência.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

As Reclamantes afirmam ser 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 1ª Reclamante 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 a Reclamada, que, inclusive, é uma de suas próprias consultoras de vendas, em 06.08.2013. Segundo as Reclamantes, foi encaminhada carta de esclarecimento sobre os direitos de propriedade industrial da Natura (nome e marca de alto renome), ocasião em que teria sido alertado à Reclamada que a conduta ora questionada infringiria as regras comerciais estabelecidas pelas Reclamantes no que toca seu sistema de venda direta. Alegam que, uma vez cientificada do ocorrido, em 20.09.2013, a Reclamada teria encaminhado e-mail aos patronos das Reclamantes informando que providenciaria a desativação do nome de domínio em questão (docs. 15/16).

Ocorre que, a Reclamada teria se mantido silente sobre todas as posteriores tentativas de contato, não tendo adotado qualquer medida com o intuito de solucionar o impasse, sendo que, em 04.09.2013, teria renovado o nome de domínio em discussão, deixando de cumprir o compromisso que teria assumido perante as Reclamantes (doc. 17).

As Reclamantes sustentam que o Nome de Domínio <www.naturarjprontraentrega.com.br> reproduz com acréscimo o nome empresarial, os variados nomes de domínio e a própria marca de alto renome NATURA®, da 1ª Reclamante, 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 a Reclamada faz uso do domínio em questão para oferecer e distribuir ao mercado os próprios produtos das Reclamantes, o que, indubitavelmente, provoca a atração do público das Reclamantes a consumir através de um canal de vendas tido como irregular pela Reclamada, resultando em ato de alegada indireta concorrência desleal e antiética da Reclamada diante das demais consultoras das Reclamantes, que vêm observando as regras de atuação pré-estabelecidas. Segundo as Reclamantes, tal situação também tem impacto negativo para as Reclamantes na medida em que estas possuem deveres em face das demais consultoras de zelar pela aplicação e respeito das normas por elas próprias impostas a todos os consultores de vendas.

As Reclamantes imputam, ainda, má-fé à conduta da Reclamada, notadamente em razão da renovação em desatenção ao compromisso assumido com as Reclamantes, dada a renovação do domínio, em 04.09.2013, e do fato de que tal conduta impediria que as Reclamantes utilizem-se,

VHN

por exemplo, do referido nome de domínio para realização de ações de marketing e da própria comercialização de seus produtos perante o mercado do Rio de Janeiro. Disso decorreria, segundo as Reclamantes, a configuração da hipótese prevista no art. 3º, parágrafo único, “d”, do Regulamento SACI-ADM e no art. 2.2, “d”, do Regulamento CASD-ND.

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.naturarjprontraentrega.com.br > seja transferido à 1ª 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. Da Reclamada

Em comunicação datada de 19.11.2013, a Reclamada, deixando de apresentar defesa, informou não possuir *interesse em disputar o domínio em questão*. Afirmou, ainda, que teria tentado providenciar o cancelamento do signo no site Registro.br, sem sucesso, haja vista que a informação ali constante era no sentido de que tal domínio estaria penhorado.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 07.09.2011, 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, passa-se 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 invocados e de titularidade das Reclamantes, é possível evidente 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 da Reclamada.

De fato, o domínio em discussão é composto pelo termo NATURA, seguindo pela expressão "rjprontaentrega". Em outras palavras, reproduz-se o ícone marcário e empresarial das Reclamantes com o acréscimo da referência da localidade em que se daria a exploração comercial.

Disso decorre que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com marca de titularidade das Reclamantes, já registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Do mesmo modo, o Nome de Domínio <www.naturarjprontaentrega.com.br> é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial que identifica as Reclamantes.

Adicionalmente à violação dos direitos de propriedade intelectual das Reclamantes, conforme já se pontuou, é clara no caso em tela a tentativa de a Reclamada de explorar intencionalmente o domínio em discussão para atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante, típica prática de concorrência desleal. Vale-se, ainda, de situação privilegiada na medida em que atua como consultora das Reclamantes, do que decorre a má-fé da conduta da Reclamada.

É de se observar, desse modo, que com o registro do domínio <www.naturarjprontaentrega.com.br>, a Reclamada impede que as Reclamantes o utilizem como um nome do domínio correspondente, muito embora titular do signo em discussão (NATURA).

Por oportuno, nota-se, também, que, em comunicação datada de 20.09.2013, as Reclamantes, dado o relacionamento mantido entre as partes (venda indireta de produtos NATURA®), orientam a Reclamada quanto às formas autorizadas de utilização para o exercício de sua atividade de consultora das Reclamantes de modo regular. Nesse sentido, confira:

“(…) A forma permitida pela NATURA seria, por exemplo, denisefonsecaconsultoranatura.com.br ou deniseconsultoranatura.blogspot.com ou seuapelidoconsultoranatura.com, entre outras variações, sem acrescentar qualquer palavra à marca NATURA, como corre na expressão “NATURA RJ”, ou, adotar um nome de domínio ou de subdomínio sem a marca NATURA. (...)”

Ainda assim, a Reclamada insiste no uso do domínio tal como registrado, tendo-o, inclusive, renovado em setembro do corrente ano.

Em assim sendo, configuradas as hipóteses do art. 3º, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Regulamento SACI-Adm e as hipóteses previstas no art. 2.1, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Regulamento CASD-ND. Na mesma medida, restam caracterizadas as hipóteses previstas no art. 3º, parágrafo único, alíneas ‘b’ e ‘d’, do Regulamento SACI-Adm e no art. 2.2, alíneas ‘b’ e ‘d’, do Regulamento CASD-ND.

Por derradeiro, a despeito de as Reclamantes terem invocado a aplicação, *in casu*, da norma contida no art. 3º, alínea ‘b’, do Regulamento SACI-Adm (correspondente ao art. 2.1, ‘b’, do Regulamento CASD-ND), de todo descabida, tendo em vista 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.

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 'b' 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 'b' e 'd', do Regulamento CASD-ND, a Especialista determina que o nome de domínio em disputa <www.naturarjprontaentrega.com.br> seja transferido para a Reclamante Natura Cosméticos S.A.

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.

São Paulo, 19 de dezembro de 2013.



Karina Haidar Müller