

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

**NATURA COSMÉTICOS S/A
E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. x SÔNIA REZENDE DE ARAÚJO**

PROCEDIMENTO Nº ND201333

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NATURA COSMÉTICOS S/A., sociedade anônima inscrita no CNPJ 71.673.990/0001-77, com endereço na Rodovia Régis Bittencourt, s/n, Km. 293, Itapeverica da Serra, SP, Brasil, CEP: 06882-700, aqui Primeira Reclamante e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., sociedade inscrita no CNPJ 09.373/0001-72 e com sede na Rodovia Anhanguera, S/N, Km. 30,5, Cajamar, SP - Brasil CEP: 07750-000, aqui Segunda Reclamante, ambas representadas por RICCI ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Av. Indaiatuba, 2.504, 2º andar, Planalto Paulista, São Paulo-SP, Brasil, 04962-002, são as Reclamantes do presente Procedimento (as “**Reclamantes**”).

SÔNIA REZENDE DE ARAÚJO, portadora do CPF/MF 565.123.456-00 e residente na Rua [REDAZIDA] - [REDAZIDA] - CEP [REDAZIDA], é a Reclamada do presente Procedimento (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 29 de maio de 2012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“**CASD-ND**”) em 06 de novembro de 2013. Em 07 de novembro de 2013 iniciou-se o exame formal da Reclamação, nos termos do art. 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, e na mesma data a CASD-ND transmitiu por e-mail ao NIC.br o pedido de verificação da informação cadastrada em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 07 de novembro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail

para a CASD-ND a respeito de verificação do nome e omissões da disputa, confirmando que a Reclamada é titular do registro, o neceno os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em questão encontrava-se impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura do procedimento.

No dia 11 de novembro de 2013, a CASD-ND enviou e-mail aos Reclamantes informando que em cumprimento ao disposto no item 6.º do Regulamento a CASD-ND, havia sido constatada uma irregularidade formal, visto que não foi apresentada comprovação de poderes de quem assinava pela entidade Natura Cosméticos S.A. aqui 1ª Reclamante, senão que no mesmo dia 11 de novembro assinou e-mail e foi sanada pela 1ª Reclamante.

No dia 13 de novembro de 2013, a CASD-ND formalizou o início do procedimento e intimou a Reclamada para o envio de defesa no prazo de 5 (quinze) dias, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1. e 8.2. do Regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (“CSD-PI”). A Reclamada não apresentou defesa. No dia 2 de dezembro de 2013, a CASD-ND decretou a revelia da Reclamada.

A CASD-ND nomeou a especialista Adriana Gomes e no dia 05 de dezembro de 2013, que no mesmo dia apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, para assegurar o cumprimento do Regulamento.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

As Reclamantes alegam, em síntese:

(i) que são empresas amplamente conhecidas no mercado nacional, no qual atuam desde o ano de 1969, tendo como principal atividade a fabricação e comercialização de produtos cosméticos, de perfumaria e artigos de beleza em geral;

(ii) que utiliza o termo NATURA há mais de 40 anos como principal elemento distintivo, ou seja, como 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*;

(iii) que os produtos identificados pela marca NATURA são comercializados em todo o território nacional e também em mercados internacionais, e países como Argentina, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia, França e México, sempre com grande prestígio e reconhecimento, auferido em virtude dos vários prêmios conquistados e feitos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, produção, publicidade e *marketing*;

(iv) que a 1ª Reclamante, Natura Cosméticos S.A., é titular dos direitos de propriedade e de uso exclusivo sobre a marca registrada NATURA, conforme atestam os diversos registros concedidos pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) juntados como doc. 5;

(v) que a 1ª Reclamante é titular de dezenas de registros de marca NATURA em vários outros países ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos da América, França e Europa, conforme doc. 8;

(vi) que a marca nominativa NATURA é reconhecida como sendo uma marca de alto renome, com proteção especial em todo o mundo de atividade e em todas as classes de produtos e serviços, de acordo com o disposto no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9279/96, conforme decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 1795, de 31 de Maio de 2005, senão que o status de alto renome da marca NATURA foi revendido, conforme publicação ocorrida na Revista de Propriedade Industrial nº 2062, publicada em 13 de Julho de 2010 – vide docs. 6 e 7;

(vii) que são titulares de inúmeros nomes de domínio, nacionais e internacionais, compostos pela marca NATURA;

(viii) que já obtiveram êxito em conflitos muito semelhantes o versado na presente Reclamação.

As Reclamantes alegam, ainda, que o nome de domínio <naturavendasonline.com.br> foi registrado pela Reclamada em 29/05/2012, quando já eram detentoras dos direitos de propriedade e de exclusividade sobre a marca e alto renome NATURA.

Ao tomarem ciência da existência do registro do nome de domínio <naturavendasonline.com.br>, as Reclamantes buscaram uma composição amigável e extrajudicial junto à Reclamada, mediante o envio, em 01.12.12, de uma carta de esclarecimento à titular sobre os direitos da Natura e alertando-a da ilicitude de suas condutas (doc. 9).

Em resposta, a Reclamada informou que efetivou o registro do domínio tão somente porque estava disponível para registro e que não providenciaria o respectivo cancelamento (doc. 10).

As Reclamantes optaram por aguardar a expiração do nome de domínio, quando verificaram que a Reclamada procedeu com o cancelamento dos domínios naturadicas.com.br e naturadicas.net.br que também estavam sob sua titularidade, mas que havia renovado o domínio <naturavendasonline.com.br>.

As Reclamantes ressaltaram que referido nome de domínio não apenas viola os direitos da marca NATURA, gerando danos e prejuízos aos Reclamantes, como

també está em total desacordo com as cláusulas contratuais sobre a forma de uso e utilização de suas marcas por parte de suas consultoras de vendas, inclusive no universo digital (internet).

No entender das Reclamantes, a Reclamada jamais poderia livremente a renomada marca Natura na composição de quaisquer nomes de domínio seja em razão da violação de direitos de propriedade industrial seja pelas obrigações contratuais firmadas com as Reclamantes.

As Reclamantes entendem que o nome de domínio <n.ravendasonline.com.br> reproterizotamente a marca de alto renome NATURA de titularidade da 1ª Reclamante, pois o mero acréscimo da expressão “vendas online” em nada altera a composição do domínio, podendo induzir os consumidores a pensar que se trata de um site oficial das Reclamantes para venda online dos produtos, já que não há qualquer menção de que se trata de uma consultora.

As Reclamantes alegam, ainda, que a Reclamada não possui qualquer direito ou autorização para o uso da marca NATURA através do nome e domínio e apesar do mesmo não estar sendo efetivamente utilizado, estar-se-ia diante de um “uso passivo”, caracterizado como uso de má-fé, e a consequente anulação de decisões fundamentadas na UDRP (Ver Caso OMPI n. D2005-105, Polaris Corporation v. Jay Strommen e Regulamento (Ver Caso OMPI No. DBR2012-0001, Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME).

As Reclamantes defendem, por fim, que o registro do nome de domínio em disputa impede que as Reclamantes o utilizem como um nome de domínio correspondente e que elas têm anulado através dos mais variados veículos de comunicação, a sua intenção de adentrar ao comércio eletrônico.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o item 3 do Regulamento SACI-Adm e do item 2 do Regulamento da CASD-ND, as Reclamantes deverão expor as razões pelas quais o nome e domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhes causar prejuízos, juntamente com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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

As Reclamantes comprovaram ser titulares de vários registros de marca contendo a expressão "NATURA". Comprova a, ainda, que referida expressão integra seções empresariais e vem sendo utilizada também como título de etapa eletromecânica há mais de 40 anos. Comprovaram, também, que a marca NATURA foi considerada marca de alto renome nos termos do artigo 125, do Lei de Propriedade Industrial. Evidenciaram, inclusive, que são titulares de vários nomes de domínio nacionais e estrangeiros contendo a expressão NATURA.

Entendo que o nome de domínio em disputa é capaz de causar confusão com a marca NATURA de titularidade das Reclamantes, marca que, como visto, foi considerada de alto renome pelo INPI e integra os nomes empresariais das Reclamantes. A utilização dos termos "vendas" e "online" pela Reclamante não afasta a confusão. Pelo contrário, a inclusão desses termos potencializa a confusão no mercado na medida em que os consumidores serão induzidos a pensar tratar-se de um site oficial das Reclamantes para a comercialização de seus produtos através da internet.

Assim, foi atendido o requisito da alínea "a" e "c" do menção do Regulamento.

Além disso, as Reclamantes deveriam comprovar o registro ou uso de má-fé do nome de domínio, sendo que para a caracterização do artigo 9º do Regulamento exemplifica algumas situações que conferem indícios de má-fé na utilização do domínio objeto do procedimento:

- (a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para Reclamante ou para terceiros; ou
- (b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio comercial; ou
- (c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
- (d) o usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente para, em objetivo de lucro, usuário da Internet para o seu site na rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

As hipóteses acima são meramente exemplificativas, podendo a Especialista identificar outras circunstâncias que, no seu convencimento, caracterizem a má-fé.

No presente caso, pelas circunstâncias relatadas pelas Reclamantes, a Especialista é levada a crer que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa com o objetivo de incrementar suas vendas e obter lucro, tentando atrair os usuários diretos para o seu sítio da rede eletrônica.

Além disso, a Reclamada é na verdade uma consultora de produção e portanto tinha pleno conhecimento de que referida marca era de propriedade das Reclamantes. Como se isso não bastasse, após ser cientificada pelas Reclamantes do ilícito que estava praticando, a Reclamada veio a reaver o registro do nome de domínio em disputa, em flagrante prejuízo às atividades comerciais das Reclamantes, caracterizando inegável má-fé por parte da Reclamada.

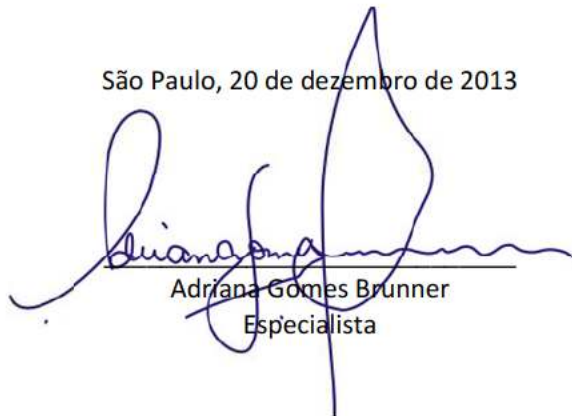
Entendo que o nome de domínio em disputa foi registrado de má-fé pela Reclamada e deve ser transferido à Primeira Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o dispositivo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.naturavendasonline.com.br> seja transferido à Primeira Reclamante.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores (caso aplicável) e ao NIC.br o teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 20 de dezembro de 2013



Adriana Gomes Brunner
Especialista