

**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. X E [REDACTED] F [REDACTED] S. DE O [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20144

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

RECLAMANTES:

NATURA COSMÉTICOS S/A, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.673.990/0001-77, com sede na Av. Alexandre Colares, nº 1.188 – Bloco A – Vila Jaguará, CEP 05106-000 - São Paulo/SP, Brasil; e **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA.**, empresa nacional, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.190.373/0001-72, com sede na Rodovia Anhanguera, S/N, Km. 30,5, bairro Polvilho, CEP 07750-000 - Cajamar/SP, Brasil;

ambas representadas por **RICCI ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com sede na Avenida Indianópolis, nº 2.504, 2º andar, Planalto Paulista, CEP 04062-002 - São Paulo/SP, Brasil, por intermédio de seus procuradores [REDACTED], advogado inscrito na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED], e [REDACTED], advogada inscrita na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED], ambos devidamente constituídos, são as Reclamantes do presente procedimento (“Reclamantes”).

RECLAMADO:

E [REDACTED] F [REDACTED] S. DE O [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº 347 [REDACTED]-37, com domicílio na [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 21 de dezembro de 2012 junto ao Registro.br, devidamente renovado, possuindo data atual de expiração em 21 de dezembro de 2014.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A disputa foi ativada em 25 de fevereiro de 2014, tendo a presente reclamação, objeto do procedimento nº ND20144, sido RECEBIDA em 28 de fevereiro de 2014 pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) - Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) - da ABPI.

As Reclamantes promoveram o pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND, tendo este Especialista concordado com a declaração do Secretário Executivo da CASD-ND com relação ao exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 28 de fevereiro de 2014, a CASD-ND apresentou pedido de informações ao NIC.br – Núcleo de Informação e coordenação do Ponto BR, cuja resposta foi apresentada em 5 de março de 2014.

Na data de 10 de março de 2014, o Reclamado foi notificado a respeito do presente procedimento, bem como intimado a apresentar a respectiva resposta, nos termos do art. 6º do SACI-Adm e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI (“CSD-PI”).

A resposta do Reclamado foi apresentada em 22 de março de 2014 e, portanto, tempestivamente.

O CSD-PI da ABPI nomeou o signatário da presente decisão como Especialista em 31 de março de 2014. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência ao CSD-PI da ABPI tal qual exigido no item 9.3 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br”.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em síntese, as Reclamantes alegam que:

a.1) são empresas genuinamente brasileiras, atuantes desde 1969 em atividades voltadas para a fabricação e comercialização de produtos cosméticos, de perfumaria e artigos de beleza em geral;

a.2) utilizam o termo “NATURA” há 42 anos como: (i) elemento nuclear e diferenciador de seu nome empresarial, (ii) marca de produtos e serviços, (iii) título de estabelecimento, bem como (iv) na composição de diversos nomes de domínio;

a.3) são titulares de diversos registros da marca "NATURA", concedidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial há vários anos;

a.4) a marca "NATURA" foi reconhecida pelo INPI como marca de alto renome, em decisão publicada na RPI - Revista da Propriedade Industrial nº 1795, de 31 de Maio de 2005, qualidade esta ratificada e prorrogada posteriormente pelo INPI, em decisão publicada na RPI nº 2062, de 13 de julho de 2010;

a.5) o Reclamado seria um consultor de vendas das Reclamantes;

a.6) ao tomarem conhecimento do registro do nome de domínio www.novanatura.com.br pelo Reclamado, bem como no intuito de encerrar a questão amigavelmente, as Reclamantes encaminharam uma notificação extrajudicial ao Reclamado, na data de 14 de agosto de 2013, cientificando-o (i) dos direitos pré-constituídos das Reclamantes sobre a expressão "NATURA"; e (ii) da conduta ilícita daquele em fazer uso da marca "NATURA" como parte integrante do referido nome de domínio;

a.6) o Reclamado teria concordado em cancelar o citado nome de domínio, mas acabou por renovar o respectivo registro no mês de dezembro de 2013;

a.7) a conduta do Reclamado caracterizar-se-ia como má-fé, enquadrando-se nas hipóteses do art. 3º, parágrafo único, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios Sob o ".BR" (SACI-ADM) e do art. 2.2, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), além da Constituição Federal (art. 5º, inciso XXIX), Lei nº 9.279/96 (arts. 2º, inciso V; 124, incisos V, XIX e XXIII; 125; 126; 129 *caput*; 130, inciso III; 189, inciso I; 195, incisos III e V; 196, inciso II), Convenção da União de Paris (arts. 6º *bis*, 6º *quinquies* e 10º *bis*) e Código Civil (arts. 187 e 884);

a.8) requereram, ao final, que o nome de domínio disputado (www.novanatura.com.br) seja transferido para a titularidade da 1ª Reclamante (Natura Cosméticos S.A.).

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou resposta, sustentando que:

b.1) o nome de domínio www.novanatura.com.br não seria utilizado para fins comerciais ou divulgação de produtos relacionados às Reclamantes;

b.2) o citado nome de domínio teria sido adquirido através do site Host Gator, bem como seguiria os pré-requisitos de *registro.br* e *NIC.br*;

b.3) as Reclamantes, quando da troca de e-mails ocorrida de forma pretérita à presente disputa, não teriam demonstrado interesse em utilizar aquele nome de domínio;

b.4) não teria praticado atos de má-fé, na medida em que o nome de domínio encontra-se inativo e sem a veiculação de produtos e marcas das Reclamantes;

b.5) o nome de domínio estaria disponível às Reclamantes, apresentando a proposta inicial de alienação daquele no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela transferência.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De plano, cumpre ressaltar a necessidade de se declarar o indeferimento da Resposta apresentada pelo Reclamado, haja vista a não observância do art. 8.2, alíneas "b", "f", "g" e "h" do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND"). Por consequência e nos termos do art. 8.4 do citado Regulamento, o Reclamado é considerado revel do presente Procedimento.

Não obstante isso, há que se ressaltar que esta decisão está embasada na análise do mérito da presente disputa, estando demonstrado que os registros da marca "NATURA", de propriedade das Reclamantes, foram concedidos pelo INPI anteriormente ao registro do nome de domínio do Reclamado (www.novanatura.com.br).

Ademais, cumpre ressaltar que a mesma marca "NATURA", de propriedade das Reclamantes, foi reconhecida como marca de alto renome pelo INPI, conferindo-lhe proteção especial em todos os ramos de atividade, nos termos do art. 125 da Lei nº 9.279/96¹.

Os diversos registros prévios da marca "NATURA", em conjunto com a qualidade de alto renome outorgada pelo INPI, bonificam o seu titular/proprietário (ora Reclamantes), de forma a não só garantir o direito ao seu uso exclusivo (nos termos do art. 129, *caput*, da Lei nº 9.279/96), bem como permitir que o mesmo se oponha ao uso de marca idêntica ou semelhante por terceiros (no caso o Reclamado), independentemente do ramo de atividade.

Vale ressaltar que o art. 130, III, da Lei nº 9.279/96² permite ao depositante de uma marca no INPI, bem como ao respectivo titular do registro, zelar pela integridade física da marca, o que significa dizer a possibilidade de impedir que terceiros possam macular a imagem e bom nome que um sinal marcário goza no mercado, permissivo este extensível aos abusos cometidos no âmbito virtual, seja em conteúdos de websites, seja no próprio nome de domínio registrado.

¹ "Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."

² "Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
(...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação."

Como se não bastasse a proteção jurídica existente em favor das Reclamantes, destaca-se que pelo conjunto probatório analisado por este Especialista, clara está a constatação de prática de “cybersquatting” por parte do Reclamado, na medida em que promoveu o registro de nome de domínio, mantendo-o ativo, com má-fé e visando angariar lucro decorrente da marca “NATURA” notoriamente pertencente às Reclamantes.

Basta atentar que o próprio Reclamado, em sede de resposta, apresenta proposta de venda do nome de domínio ora em disputa, conforme atesta a seguinte passagem: “(...) *Aproveito para informar que o endereço de domínio está disponível a reclamante com proposta inicial e negociável de R\$ 30.000,00 pela transferência (...)*”.

A citada má-fé igualmente pode ser ratificada pelo fato do Reclamado não negar que seria um consultor de vendas de produtos das Reclamantes, tendo pleno conhecimento da marca “NATURA” e sua propriedade.

Diante deste cenário, aplicável à espécie o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), nos termos dos seus arts. 2.1, alínea “a”, e 2.2, alíneas “a” e “b”, que assim preceituam:

“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;”

“2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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;”

No mesmo sentido, aplicável o art. 3º, parágrafo único, alíneas “a” e “b” do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios Sob o “.BR” (SACI-ADM).

Por fim, não restou comprovado qualquer direito do Reclamado em relação à expressão “NATURA”, seja como marca, nome empresarial, nome de domínio, tampouco a existência de

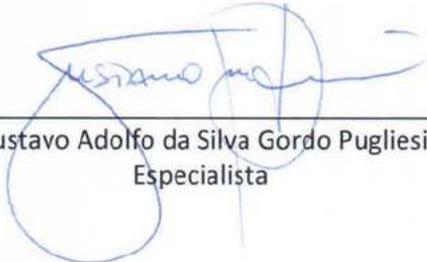
qualquer licença de uso do referido sinal, em favor do Reclamado, outorgado pelas Reclamantes.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com as disposições dos arts. 2.1, alínea "a", e 2.2, alíneas "a" e "b" do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND"), em conjunto com o art. 3º, alínea "a", e parágrafo único, nas alíneas "a" e "b" do Regulamento do SACI-Adm, este Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.novanatura.com.br> seja **TRANSFERIDO** para a titularidade da 1ª Reclamante, **Natura Cosméticos S.A.**, conforme solicitado e de conformidade com o art. 2º, alínea "f", do Regulamento do SACI-Adm c/c com o art. 4.2, alínea "g", do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínios (CASD-ND).

Este 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.

São Paulo, 14 de abril de 2014.



Gustavo Adolfo da Silva Gordo Pugliesi
Especialista