

**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

M [REDACTED] P [REDACTED] A [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND201429

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

NATURA COSMÉTICOS S/A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA., respectivamente inscritas no CNPJ sob nº 71.673.990/0001-77 e 00.190.373/0001-72, com sede nos Municípios de Cajamar e São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, ambas representadas por [REDACTED], com escritório na [REDACTED], são as Reclamantes do presente Procedimento (as “Reclamantes”).

M [REDACTED] P [REDACTED] A [REDACTED], inscrito no CPF 279.[REDACTED]-90, [REDACTED], Brasil, sem representante nomeado, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <naturastore.com.br> e <feitonatura.com.br> (os “Nomes de Domínio”).

O Nome de Domínio <naturastore.com.br> foi registrado em 27 de julho de 2011 junto ao Registro.br e está em vigor até 27 de julho de 2015. O Nome de Domínio <feitonatura.com.br> foi registrado em 29 de março de 2014 e vigora até 29 de março de 2015.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pelo Centro no dia 30 de outubro de 2014, acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas. No dia seguinte, o Registro.br enviou ao Centro as informações cadastrais do titular dos Nomes de Domínio. Tendo sido atendidos os requisitos formais do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva do Centro declarou saneada a Reclamação e, em 07 de novembro, comunicou devidamente as Partes. Na mesma data, o Centro intimou o Reclamado e este apresentou defesa desacompanhada de documentos, cujo recebimento foi comunicado às Partes em 11 de novembro de 2014. No dia 26 do mesmo mês, o Centro

comunicou às Partes a nomeação do Especialista, o qual apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência no dia subsequente. Não houve manifestações complementares ou qualquer outro fato relevante posterior.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

- i. As Reclamantes alegam dedicar-se principalmente ao segmento de cosméticos, perfumaria e artigos de beleza em geral, tendo iniciado suas atividades em 1969. Afirmam utilizar a expressão NATURA há 42 anos como elemento distintivo do nome empresarial, como marca, título de estabelecimento e, também, de modo a compor diversos nomes de domínio. A corroborar tais alegações apresentam uma vasta relação de registros da marca – acompanhadas de cópias de alguns certificados – e de nomes de domínio – acompanhada do extrato do Registro.br.
- ii. Asseveram que a marca NATURA foi declarada de alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que lhes assegura proteção em todos os ramos de atividade.
- iii. Afirmam que o Reclamado procedeu o registro dos Nomes de Domínio de má-fé uma vez que ele era consultor de vendas dos produtos das Reclamantes e detém outros domínios colidentes com marcas de terceiros no segmento de cosméticos.
- iv. As Reclamantes juntam cópia de notificação extrajudicial endereçada ao Reclamado, bem como diversas mensagens eletrônicas trocadas entre as Partes. Noticiam que durante as tratativas de acordo, o Reclamado se comprometeu a não renovar o domínio <naturastore.com.br>, único que detinha à época, mas além de o renovar registrou o domínio <efeitonatura.com.br>.
- v. Asseveram que o Reclamado não tem legítimo interesse sobre os Nomes de Domínio e que, não obstante eles não estejam em uso atualmente, a manutenção deles configura indício de má-fé e podem gerar confusão e prejuízos às Reclamantes.
- vi. Concluem as Reclamantes por requerer a transferência de titularidade dos Nomes de Domínio para a primeira Reclamante, NATURA COSMÉTICOS S/A.

b. Do Reclamado

Em sua Resposta, o Reclamado afirma ser web designer e prestar serviços de desenvolvimento de web sites para terceiros. Confessa que “para complementar a renda” decidiu “montar a loja virtual” da Natura, a qual “havia se mostrado a melhor opção para um negócio” e que, de fato, vendeu “muuuito” [sic]. Aduz que após ter sido notificado extrajudicialmente pelas Reclamantes deixou de usar os Nomes de Domínio, não mais atua no segmento cosmético e não renovará os domínios.

II. FUNDAMENTAÇÃO

As Partes estão legalmente representadas no presente Procedimento. A Reclamação está em conformidade com o disposto no Regulamento da CASD-ND. A Resposta do Reclamado não atende as formalidades prescritas no artigo 8.2, merecendo, portanto, ser indeferida e o Reclamado considerado revel. De qualquer forma, passa-se a analisar o mérito do caso.

As Reclamantes afirmam deter direitos sobre a expressão NATURA como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e nome de domínio. Analisando-se tais assertivas, tem-se que:

- i. Quanto ao nome empresarial e título de estabelecimento, embora as Reclamantes não tenham apresentado provas da prioridade alegada, os atos societários anexos à Reclamação evidenciam o emprego da expressão NATURA no nome empresarial de ambas as reclamantes em data anterior ao registro dos Nomes de Domínio do Reclamado.
- ii. Quanto às marcas, o certificado de registro anexo e as cópias das publicações da Revista da Propriedade Industrial (RPI) comprovam os direitos de propriedade e exclusividade da primeira Reclamante sobre o termo NATURA, nos termos do artigo 129, *caput*, da Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96 (LPI), e atestam se tratar de marca de alto renome, merecedora de proteção especial em todos os segmentos de atividade, segundo o artigo 125 da LPI.

Não se pode deixar de ressaltar que algumas das marcas NATURA das Reclamantes foram registradas com ressalvas, por exemplo, registro nº 8220725420, da marca mista NATURA, na classe 05 (complemento nutricional, vitaminas), concedido “sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo” (conforme RPI 1574, de 06/03/2001) e registro nº 820727598, marca mista NATURA, na classe 25 (roupas do vestuário de uso comum...), concedido com a ressalva “no conjunto”.

Essas ressalvas, contudo, não prejudicam as pretensões das Reclamantes haja vista que no segmento de cosméticos, da atuação de ambas as Partes, os documentos apresentados atestam os direitos de propriedade e exclusividade sobre a marca NATURA, a qual é considerada de Alto Renome.

Os Nomes de Domínio objeto deste Procedimento são compostos por expressão idêntica ao sinal distintivo de titularidade das Reclamantes, NATURA. São compostos também por outro termo com significado próprio na língua portuguesa, de forma que no conjunto dos Nomes de Domínio pode-se facilmente perceber e destacar o sinal distintivo das Reclamantes, havendo evidente possibilidade de confusão.

Vale ressaltar, também, que entre os nomes de domínio da primeira Reclamante há <lojanatura.com.br>, registrado em 20 de fevereiro de 2011, data anterior ao nome de domínio <naturastore.com.br>, cujo conjunto é totalmente semelhante sob o ponto de vista ideológico.

A possibilidade de confusão foi expressamente reconhecida pelo Reclamado em uma das mensagens eletrônicas enviadas aos advogados das Reclamantes na época da notificação extrajudicial: “O fato de ter usado o domínio com o uso dos produtos Natura entendo sim que havia relação entre nome e marca (...)” (mensagem de 05 de agosto de 2014, às 17h23min).

O Reclamado não demonstra legítimo interesse em deter os Nomes de Domínio, haja vista que evidentemente conhecia os direitos pré-existentes das Reclamantes – pelo fato de vender produtos delas –, e detinha outros domínios colidentes com direitos de terceiros, notadamente no segmento de cosméticos.

Em sua Resposta o Reclamado confessou que “para complementar a renda” decidiu “montar a loja virtual” da Natura, a qual “havia se mostrado a melhor opção para um negócio”, bem como confessou ter vendido “muuuito” [sic] dos produtos Natura sob tais Nomes de Domínio.

Em mensagem eletrônica enviada aos advogados das Reclamantes à época da notificação, o Reclamado informa que após o redirecionamento dos Nomes de Domínio objeto do procedimento para outro domínio seu, <perfumarias.com.br>, “(...) as vendas caíram 80% (...)” (mensagem de 10 de março de 2014, às 16h07min), razão pela qual pediu maior prazo para continuar usando-os.

Os fatos acima comprovam a má-fé do Reclamado com os Nomes de Domínio em questão e seu claro intuito de lucro, notadamente seus relatos quanto ao estudo para escolha dos domínios mais rentáveis e quanto às vendas realizadas.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea (d) do item 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20123; ND20131; ND20133; ND20134; ND20135; ND201312; ND201316; ND201318; ND201319; ND201322; ND201329; ND201330; ND201331; ND201333; ND201337 e ND20142.

Restam, pois, configurados todos os requisitos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm:

- i. Os Nomes de Domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar prejuízos às Reclamantes;
- ii. São idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com marcas, título de estabelecimento e nome empresarial anteriores das Reclamantes;
- iii. O Reclamado intencionalmente tenta 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 das Reclamantes.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, letras (a) e (c), e 2.2, letra (d), do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <naturastore.com.br> e <efeitonatura.com.br> sejam transferidos à primeira Reclamante, NATURA COSMÉTICOS S/A.

O 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, 15 de dezembro de 2014



Fabio José Zanetti de Azeredo
Especialista