

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

BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A X TOWEB BRASIL LTDA. EPP.

**PROCEDIMENTO Nº ND20133**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A, São Paulo, SP, Brasil, representado por Ricci Advogados Associados, Av. Indianópolis 2.504, 2º andar, São Paulo, SP, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

TOWEB BRASIL LTDA. EPP., Vila Velha, ES, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento (o "Reclamado").

**2. Dos Nomes de Domínio**

Os nomes de domínio em disputa são <assaiaatcado.com.br>, <atacadistaassai.com.br> e <assaionlaine.com.br>.

Os Nomes de Domínio foram registrados, respectivamente, em 22/02/2012, 08/12/2010 e 30/07/2012, junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi recebida pelo CSD-PI da ABPI em 05 de fevereiro 2013. No mesmo dia, CSD-PI transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação dos registros dos nomes de domínio em disputa. Ainda em 05 de fevereiro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para a Câmara a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato.

De acordo com o art. 7.1 do Regulamento da CASD-ND a Câmara formalizou a Intimação de Apresentação de Reclamação e Início de Procedimento, em 21 de fevereiro de 2013.

A Reclamada apresentou sua Resposta em 07 de março de 2013.



A Câmara nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 15 de março de 2013. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND

Em 26 de março de 2013, CSD-PI realizou a Transmissão de Procedimento ao Especialista, iniciando-se o prazo para o proferimento da Decisão de Mérito.

O Especialista declara que foi devidamente constituído.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Do Reclamante

O Reclamante alega que:

- a) Utiliza há décadas a expressão ASSAÍ associada a seus estabelecimentos comerciais, sítios na Internet e, ainda, como marca própria em produtos comercializados nas suas lojas;
- b) É titular de diversas marcas registradas compostas da expressão ASSAÍ perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
- c) O grupo empresarial do qual o Reclamante é parte é titular de diversos nomes de domínio contendo a expressão ASSAÍ, registrados anteriormente aos nomes de domínio em disputa;
- d) A marca ASSAÍ é notoriamente conhecida no seu ramo de atividade;
- e) A Reclamada, à época denominada Alexandra Aparecida Batista ME, foi notificada extrajudicialmente pela Reclamante acerca da ilicitude dos nomes de domínio em questão, em 12 de dezembro de 2011, permanecendo silente;
- f) O nome de domínio <atacadistaassai.com.br> não vem sendo utilizado, o que já é suficiente para configurar violação passível de justificar a sua transferência para o Reclamante;
- g) Os nomes de domínio <assaiatacado.com.br> e <assaionlaine.com.br> estão sendo utilizados para hospedar páginas com links patrocinados, incluindo anúncios de empresas que concorrem diretamente com o Reclamante, o que igualmente justifica a sua transferência por intermédio do presente procedimento;
- h) Os nomes de domínio em disputa são similares ao título de estabelecimento e a diversas marcas do Reclamante;
- i) A má-fé da Reclamada está caracterizada (i) pelo uso indevido da marca ASSAÍ, de propriedade do Reclamante, associada a termos descritivos das suas atividades; (ii) pelo fato do registro dos nomes de domínio em disputa restringirem o acesso do Reclamante a clientes que claramente procuram por ele; (iii) devido à ausência de qualquer direito por parte do Reclamado em relação ao uso da marca ASSAÍ; e (iv) pelo fato da Reclamada já ter registrado diversos outros domínios contendo marcas de terceiros, inclusive do próprio grupo econômico do qual faz parte a Reclamante.

##### b. Da Reclamada



A Reclamada alega que:

- a) Atua no ramo da hospedagem de sítios de Internet e na intermediação do registro de nomes de domínio, mediante solicitação de seus clientes;
- b) Não tem qualquer poder sobre os conteúdos veiculados nos domínios registrados para os seus clientes;
- c) Os domínios em questão foram registrados e são mantidos a pedido de um de seus clientes; e
- d) Concorde com os termos da Reclamação e com a transferência dos nomes de domínio em disputa para o Reclamante.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

O Reclamante é uma das maiores redes atacadistas do Brasil, titular de diversos registros perante o INPI para a marca ASSAÍ, com prioridade que remonta ao ano de 1980.

A marca ASSAÍ é utilizada há muitos anos pelo Reclamante para identificar seus estabelecimentos comerciais, sítios na Internet e, ainda, como marca própria em produtos comercializados nas suas lojas.

Os nomes de domínio em disputa foram registrados pela Reclamada entre 8 de dezembro de 2010 e 30 de julho de 2012.

Em 09 de abril de 2013, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar os nomes de domínio <assaiatacado.com.br> e <atacadistaassai.com.br>, os quais não apontavam para qualquer página ativa. Na mesma data, o nome de domínio <assaionlaine.com.br> apontava para página contendo links patrocinados, incluindo anúncios de empresas concorrentes do Reclamante.

De acordo com o art. 3 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".BR" (SACI-ADM), o Reclamante, na abertura de procedimento, deve 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio 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; ou
- b) o nome de domínio é 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) o nome de domínio é 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.

Os nomes de domínio em disputa são passíveis de criar confusão com marca ASSAÍ de titularidade do Reclamante, depositada e registrada junto ao INPI muitos anos antes. A inclusão dos termos genéricos "atacado" ou "atacadista", no presente caso, acaba por ampliar o potencial confusivo, eis que são diretamente relacionados à área de atuação do Reclamante. O mesmo ocorre no caso da adição da expressão "online", feita pela mesma parte responsável pelos demais registros, certamente visando a alcançar internautas pouco versados na língua inglesa, interessados em acessar o sítio "on line" do Reclamante.

Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

Todavia, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) e c) acima. Faz-se necessário, principalmente, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do mesmo art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

As evidências do presente caso levam o Especialista a concluir que o registro dos nomes de domínio em disputa se deu - seja em seu nome, seja em nome de seus clientes - visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela das Reclamantes, criando uma situação de provável confusão com suas marcas registradas.

A Reclamada não é titular de qualquer registro ou pedido de registro de marca incluindo a palavra ASSAÍ, não havendo qualquer justificativa plausível para o uso dessa expressão nos nomes de domínios em disputa, por ela ou por algum de seus clientes.



Segundo o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, tal qual ocorre no presente caso. Aliás, como demonstrado pelo Reclamante, o Reclamado possui longo histórico de registro de nomes de domínio contendo marcas de terceiros.

O uso de nome de domínio para hospedar links patrocinados, valendo-se da marca do Reclamante, qualifica a má-fé da Reclamada e configura ainda a intenção de lucro prevista no item *d*) do parágrafo único art. 3 do Regulamento.

O fato de, atualmente, alguns dos nomes de domínio em disputa não estarem redirecionados para qualquer sítio de Internet não é suficiente para refutar a má-fé no registro dos nomes de domínio em disputa, o que já basta para se ordenar a transferência dos mesmos às Reclamantes, nos termos do Regulamento.

Ademais, decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito do UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI N° D2008-1796). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má-fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver Caso OMPI n° DBR2011-0001, Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia.

Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes. Certamente, essa não é uma postura condizente com padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito, sendo, em conjunto com os fatos descritos acima, suficiente para atender aos requisitos do caput do art. 3 do Regulamento.

Por fim, a própria Reclamada, na sua Resposta, anui expressamente com a procedência da Reclamação.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o Art. 1º. Parágrafo 1º. do Saci e 10.9 do Regulamento CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <assaiaacado.com.br>, <atacadistaassai.com.br> e <assaionlaine.com.br> sejam transferidos ao Reclamante.



O 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, 10 de abril de 2013.



Rodrigo Azevedo  
Especialista