

**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**

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO X TOWEB BRASIL LTDA EPP

PROCEDIMENTO N° ND20131

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade anônima com sede em São Paulo, SP, Brasil, representado por RICCI ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediado na Avenida Indianópolis, 2.504, 2º andar, Planalto Paulista, São Paulo, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento ("Reclamante").

TOWEB BRASIL LTDA. EPP (novo nome de Alexandra Aparecida Batista ME), com sede na Avenida Afonso Pena, 423, Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, responsável pela entidade A [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED], ID da entidade Lars Jensen (LAJEN), e-mail [REDACTED], é a Reclamada do presente Procedimento ("Reclamada").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <extrasupermercados.com.br>; <supermercadoextra.com.br>; <familiaextra.com.br>; <familiextra.com.br>; <familiaestra.com.br>; <extraelectro.com.br>; <extrra.com.br>; <esextra.com.br>; <extre.com.br>; <extraonline.com.br>; <extraclube.com.br>; <cursosextra.com.br>; <investextra.com.br> (os "Nomes de Domínio").

O Nome de Domínio <extrasupermercados.com.br> foi registrado em 13/07/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <supermercadoextra.com.br> foi registrado em 11/07/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <familiaextra.com.br> foi registrado em 11/07/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <familiextra.com.br> foi registrado em 11/07/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <familiaestra.com.br> foi registrado em 18/11/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <extraelectro.com.br> foi registrado em 15/05/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <extrra.com.br> foi registrado em 12/07/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <esextra.com.br> foi registrado em 12/07/2011 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <extre.com.br> foi registrado em 04/11/2010 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio

<extraonline.com.br> foi registrado em 04/11/2010 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <extraclube.com.br> foi registrado em 20/12/2012 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <cursosextra.com.br> foi registrado em 30/07/2012 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio <investextra.com.br> foi registrado em 04/03/2011 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 05 de fevereiro de 2013. Em 05 de fevereiro de 2013 iniciou-se o exame formal da Reclamação, nos termos do artigo 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 das informações cadastrais de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Ainda em 05 de fevereiro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para a CASD-ND a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular dos registros, fornecendo os respectivos dados de contato e informando que os nomes de domínio em questão encontram-se impedidos de serem transferidos a terceiros, em atenção à abertura do procedimento.

A CASD-ND verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob ".br" - SACI-Adm (o "Regulamento").

Em 13 de fevereiro de 2013 a CASD-ND formalizou o início do procedimento e intimou a Reclamada para envio de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI ("CSD-PI"). A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, no dia 08 de março de 2013, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

A CASD-ND nomeou Gabriel Francisco Leonardos como Especialista em 27 de março de 2013. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, para assegurar o cumprimento do Regulamento.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega ser pertencente ao Grupo Pão de Açúcar, cujos estabelecimentos comerciais e marcas são notoriamente conhecidos no mercado nacional e extremamente tradicionais e conhecidos no setor de comercialização, sobretudo no ramo de supermercados e hipermercados.

A Reclamante afirma que em 1989 foi criada a nova geração de hipermercados com o título de estabelecimento EXTRA e que desde então esta marca vem sendo utilizada ininterruptamente pelo Reclamante e possui atualmente mais de 600 (seiscentos)

estabelecimentos, entre supermercados, hipermercados, drogarias, lojas de proximidade e postos de combustível, além de centenas de produtos identificados pela marca EXTRA.

A Reclamante comprova que possui mais de 25 (vinte e cinco) registros de marcas contendo a expressão EXTRA perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como os registros nºs. 828038570 e 828038546, depositados em 29/12/2005 e concedidos em 06/02/2008 (doc. 07 da Reclamação), além de diversos pedidos de registro contendo a expressão EXTRA, e mais de 100 (cem) registros de nomes de domínio (doc. 08 da Reclamação).

A Reclamante sustenta que os nomes de domínio em disputa inicialmente estavam registrados em nome de ALEXANDRA APARECIDA BATISTA ME e posteriormente foram alterados para TOWEB BRASIL LTDA. EPP. Ao tomar conhecimento da existência dos nomes de domínio em disputa, a Reclamante, buscando uma solução amigável, encaminhou Notificação Extrajudicial à Reclamada alertando-a da ilicitude de sua conduta (doc. 18 da Reclamação), porém não obteve resposta.

No atual momento a maioria dos nomes de domínio em disputa encontra-se ativos e hospedando publicidades que oferecem produtos e serviços idênticos aos oferecidos pela Reclamante, além de publicidades de empresas concorrentes diretas da Reclamante (doc. 20 da Reclamação).

A Reclamante argumenta que os nomes de domínio em disputa são idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com as marcas de titularidade da Reclamante, concedidas antes dos registros dos nomes de domínio em disputa, e também ao título de estabelecimento e registros de nomes de domínio anteriores da Reclamante, enquadrando-se em todas as hipóteses do Artigo 3º alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento da CASD-ND e do Artigo 2.1, alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento do SACI-Adm.

A Reclamante também assevera a má-fé da Reclamada ao registrar os nomes de domínio em disputa e acusa a prática de violação por *typosquatting* pela Reclamada no caso dos nomes de domínio <familiaextra.com.br>; <familiextra.com.br>; <familiaestra.com.br>; <extrra.com.br>; <esextra.com.br>; <extre.com.br>; <extraonline.com.br>, onde letras são excluídas, trocadas ou adicionadas com o claro intuito de direcionar usuários que cometam erros de digitação ao tentarem acessar os *websites* da Reclamante, aos *websites* da Reclamada.

A Reclamante utiliza, ainda, como indício de má-fé, o fato da Reclamada ter registrado nomes de domínio que violam outras marcas e títulos de estabelecimento da Reclamante, além de EXTRA, tais como PÃO DE AÇÚCAR, PONTO FRIO e QUALITÁ (doc. 29 da Reclamação), bem como nomes de domínio compostos por marcas famosas de titularidade de terceiros como UOL, COPA DO MUNDO, BRADESCO, WALMART, VIVO, ITAUCARD, CINEMARK, SANTANDER, EMBRATEL e CARREFOUR (doc. 30 da Reclamação).

b. Da Reclamada



A Reclamada não apresentou Defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, de acordo com o Art. 13 § 2º do Regulamento do SACI-Adm, frisa-se que a decisão não foi fundada no fato da Reclamada - titular dos nomes de domínio - não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante.

Nos termos do art. 3º do Regulamento 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, 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.

Entendo que a Reclamante comprovou devidamente a existência de todas as situações anteriores, uma vez que (a) possui diversos registros de marcas idênticos ou similares aos nomes de domínio em disputa, depositados perante o INPI antes do registro destes; (b) a expressão EXTRA é notoriamente conhecida em seu ramo de atividade e idêntica ao termo utilizado nos nomes de domínio em disputa; (c) os nomes de domínio em disputa são idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com o título de estabelecimento da Reclamante.

Considero também preenchidos os requisitos "c" e "d" do parágrafo único do artigo 3 do Regulamento do SACI-Adm, quais sejam:

- 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.

É certo que o registro de domínio que se utiliza de marca notoriamente conhecida cuja titularidade é de terceiro constitui forte indício de má-fé, o que no caso em questão foi confirmado através das provas elencadas pela Reclamante, como o fato de alguns dos domínios estarem sendo utilizados para publicidades que oferecem produtos e serviços idênticos aos oferecidos pela Reclamante e de publicidades de empresas concorrentes diretas da Reclamante.

Outro indício de má-fé trazido pela Reclamante é o fato da Reclamada ter registrado nomes de domínio que violam outras marcas e títulos de estabelecimento da Reclamante, além de EXTRA, tais como PÃO DE AÇÚCAR, PONTO FRIO e QUALITÁ, bem como nomes de domínio compostos por marcas famosas de titularidade de terceiros como UOL, COPA DO MUNDO, BRADESCO, WALMART, VIVO, ITAUCARD, CINEMARK, SANTANDER, EMBRATEL e CARREFOUR.

Verifica-se que a Reclamada é empresa reincidente em práticas ilegais, e que se utiliza recorrentemente de meios ilícitos em benefício próprio, visando desviar clientela e prejudicar empresas conhecidas no mercado.

Ainda, fica clara a intenção da Reclamada de se aproveitar do conceito, fama e clientela da Reclamante, detentora de registros de marca e nomes de domínio anteriores aos da Reclamada e de título de estabelecimento amplamente conhecido em território nacional, especialmente ao analisarmos a questão da utilização da prática de *typosquatting* (i.e., o registro de nomes de domínio semelhantes a marcas consagradas, mas com pequenos erros tipográficos, para aproveitar o tráfego na internet de usuários que cometam erro ao digitar o endereço eletrônico) nos domínios <familiaextra.com.br>; <familiextra.com.br>; <familiaestra.com.br>; <extrra.com.br>; <esextra.com.br>; <extre.com.br>; <extraonline.com.br>, o que configura claro ato de má-fé e concorrência desleal por parte da Reclamada.

A Reclamante cita diversas decisões anteriores, exaradas sob a égide da UDRP (Política Uniforme de Resolução de Conflitos - adotada em 1999 pela ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a qual é aplicável aos domínios “.com” e outros, que prevê reclamações de quem possua direitos sobre a marca imitada em nomes de domínio, e que são resolvidos na forma de um procedimento administrativo semelhante ao SACI-Adm).

As decisões sob a UDRP valem como precedente sob o SACI-Adm, na medida em que este último é inspirado na UDRP, embora não seja idêntico, pois o SACI-Adm foi editado posteriormente e, como tal, valeu-se da experiência acumulada sob a UDRP para introduzir importantes aperfeiçoamentos em relação àquele sistema mais antigo. Nas decisões referidas pela Reclamante sob a UDRP foi caracterizada a prática de *typosquatting* como ato de má-fé, nesse sentido: *caso OMPI DFR2009-0039, LegoJuris A/S v. Jack Van Zandt, domínio <wwwlegoclub.fr>; caso OMPI D2000-0937, Alta Vista Company v. Saied Yomtobian, domínios <altaista.com> e <altabista.com>; caso OMPI D2001-1095, Doctor. Ing. h.c F. Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited, domínio <porsche.com>, entre outros.*

Também sob o SACI-Adm, na decisão do caso *OMPI No. DBR2012-003, Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás v. Luzia Candido da Silva, domínio <ptrobras.com.br>*, restou caracterizada a prática de *typosquatting* como ato de má-fé.

Finalmente, o Poder Judiciário pátrio também conhece casos de *typosquatting*, sendo talvez o mais rumoroso dentre os processos pioneiros sobre a matéria o caso relativo aos nomes de domínio www.wwwbcn.com.br e www.wwwbradesco.com.br. Naquela ação, movida pelos Bancos BCN e BRADESCO (proc. 023.238-4/03 - 38ª Vara Cível Central - São Paulo) contra os titulares dos nomes de domínio, a sentença de primeiro grau, prolatada em 06 de agosto de 2003 pelo Juiz Adherbal dos Santos Acquati, outorgou em favor dos dois bancos autores uma indenização por danos morais no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Nas razões de decidir, o Juiz assim se pronunciou:

“(...) não pode ocorrer o uso indevido da marca devidamente registrada em nome de outrem e com prazo em vigor, sob nenhum modo ou pretexto, aí incluído o uso em sítios da internet. A jurisprudência tem rejeitado tais expedientes, que apenas pretendem fazer uso de marcas de notória projeção nos mercados em que atuam, criando situação artificial, com objetivos inconfessáveis.”

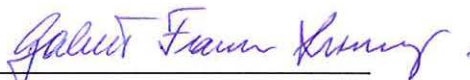
Concluo, assim, que os nomes de domínio em disputa foram registrados de má-fé e devem então ser transferidos à Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o dispositivo 10.9 “b” do Regulamento da CASD-ND], o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <extrasupermercados.com.br>; <supermercadoextra.com.br>; <familiaextra.com.br>; <familiextra.com.br>; <familiaestra.com.br>; <extraelectro.com.br>; <extrra.com.br>; <esextra.com.br>; <extre.com.br>; <extraonline.com.br>; <extraclube.com.br>; <cursosextra.com.br>; <investextra.com.br>, sejam transferidos à 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 Especial.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2013



Gabriel Francisco Leonardos
Especialista