

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

Companhia Brasileira de Distribuição X Toweb Brasil Ltda EPP

PROCEDIMENTO Nº ND20132

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

A **Companhia Brasileira de Distribuição de São Paulo**, SP, Brasil, representada por Ricci Advogados Associados, Av. Indianópolis, 2.504, São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

A **Toweb Brasil Ltda. EPP** de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, representada por [REDACTED] OAB/[REDACTED] [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento (a “Reclamada”).

2. Dos Nomes de Domínio

O nome de domínio em disputa é <quallitas.com.br>.

O nome de domínio foi registrado em 11 de julho de 2011 junto ao Registro.br.

h

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a nomes de domínio do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (a "Câmara") em 05 de fevereiro de 2013. Em 05 de fevereiro de 2013, a referida transmitiu por e-mail para o NIC.br solicitação de informações cadastrais do nome de domínio em disputa, conforme dispõe o artigo 7.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND).

Em 05 de fevereiro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para o CSD ABPI a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

Em 13 de fevereiro de 2013, o CSD ABPI informou à CBD que havia uma irregularidade formal na Reclamação, pois não foi anexada cópia dos atos constitutivos atualizados da Reclamante.

A Reclamante cumpriu a exigência tempestivamente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias imposto pelo artigo 6.3 do CASD-ND. O CSD ABPI verificou que todos os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (SACI-Adm) e da CASD-ND foram cumpridos e, em 20 de fevereiro de 2013, intimou a Reclamada para apresentar sua Resposta.

De acordo com o art. 8.1 da CASD-ND, a data limite para o envio da Resposta findou em 07 de março de 2013. A Reclamada apresentou defesa intempestivamente em 08 de março de 2013. Portanto, no dia 08 de março de 2013, o CSD ABPI decretou a revelia do Reclamado.

O CSD ABPI nomeou o signatário como Especialista em 20 de março de 2013. O Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência ao CSD ABPI tal como exigido pelo CSD ABPI para assegurar o cumprimento do art. 9.3 da CASD-ND.

4. Das alegações das Partes

A Reclamante é titular dos seguintes registros de marcas, bem como de nomes de domínios compostos pelo termo “qualita”:

h

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
811780112	12/11/1984	 QUALITA	 Registro	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	29 : 40
813237769	09/01/1987	 QUALITA	 Registro	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	24 : 10 - 20 - 30
818246022	08/02/1995	 QUALITA	 Registro	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	35 : 10 - 20 - 30
818246030	08/02/1995	 QUALITA	 Registro	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	31 : 10 - 20 - 30
818246049	08/02/1995	 QUALITA	 Registro	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	33 : 10 - 20

Ademais, a Reclamante é titular de nomes de domínios compostos pelo termo “qualita”:

domínio: qualita.com.br
domínio: qualita.eco.br
domínio: qualitaonline.com.br
domínio: produtosqualita.com.br
domínio: qualitaassessoria.com.br
domínio: qualitacalcados.com.br
domínio: qualitafazpartedoseudia.com.br
domínio: qualitapublicidade.com.br
domínio: qualitarh.com.br

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 11 de Julho de 2011. Além deste nome de domínio, a Reclamada é titular de inúmeros outros, os quais são compostos de marcas de terceiros.

5. Alegações das Partes

A. Da Reclamante

Em suma, a Reclamante alega que:

- i. o nome de domínio em disputa <quallitas.com.br> é composto por palavra idêntica à sua marca QUALITÁ, que além de ser registrada perante o INPI, é amplamente conhecida no segmento de produtos alimentícios;
- ii. o registro do nome de domínio <quallitas.com.br> viola seus direitos sobre o signo distintivo “qualita”, sendo o acréscimo das letras “l” e “s” classificado pela doutrina e jurisprudência como prática de TYPOSQUATTING (criação de nomes de domínios formados por palavras que representam, por exemplo, simples acréscimo, substituição ou subtração de um letra ou consoante de marca conhecida). Tal

h

prática, conforme suscitado pela Reclamante, seria tipificada pelas hipóteses dos art. 2.1 (“a”, “b” e “c”) CASD-ND.

- iii. A Reclamada agiu de má-fé ao registrar o nome de domínio em disputa e que os lucros auferidos pela Reclamada, às expensas do titular da marca, por meio dos anúncios veiculados no domínio, são indevidos, e se caracterizam como prática de enriquecimento ilícito e sem causa;
- iv. a Reclamada é titular de diversos outros nomes de domínio, os quais são compostos por famosas marcas de terceiros, bem como por outras marcas da Reclamante, como por exemplo assaiatacado.com.br, www.2014brasilcopadomundo.com.br e supermecadoextra.com.br.

B. Da Reclamada

A Reclamada apresentou Resposta intempestiva, na qual afirma, em suma, que não é utilizador direto do domínio objeto da presente disputa e que o registrou a pedido de terceiros.

No entanto, afirmou concordar com os termos da Reclamação aceitando transferir espontaneamente o domínio <quallitas.com.br>.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao art. 10.1 da CASD-ND e ao artigo 12 do SACI-Adm, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas nem de alongar qualquer consideração sobre o mérito da disputa, uma vez que há concordância expressa da Reclamada em transferir o domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º, do SACI-Adm, e artigo 10.9, do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina a transferência do nome de domínio em disputa <quallitas.com.br> para a Reclamante, Companhia Brasileira de Distribuição.

h

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, 11 de abril de 2013.


José Roberto d'Afonseca Gusmão
Especialista