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 N° ND20134

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

No presente procedimento, constitui Reclamante: ***Companhia Brasileira de Distribuição***, sociedade anônima inscrita no CNPJ n. 47.508.411/0001-56, com sede à Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3126/3142, Jardim Paulista, São Paulo - São Paulo; e

Reclamada: ***Toweb Brasil Ltda. EPP*** inscrita no CNPJ n. 10.424.053/0001-93, com sede à Av. Afonso Pena, 423, Praia da Costa, Vila Velha - Espírito Santo.

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são paoacucar.com.br; portalgpa.com.br.

O Nome de Domínio **paoacucar.com.br** foi registrado em 11/07/2011 junto ao Registro.br e renovado em 06/02/2013. O Nome de Domínio **portalgpa.com.br** foi registrado em 22/02/2012 junto ao Registro.br e renovado em 01/05/2013.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A contenda gira em torno dos domínios: paoacucar.com.br e portalgpa.com.br, ambos registrados pela Reclamada.

A Reclamante protocolou Reclamação perante a CASD-ND/CSD-PI (doravante CASD-ND), a qual foi recebida em 05.02.2013. No próprio dia 05.02.2013, a CASD-ND solicitou informações cadastrais dos nomes de domínio da contenda ao Nic.br e este, no mesmo dia, mandou as informações solicitadas e bloqueou a transferência a terceiros dos mesmos.

Em 13.02.2013, a secretaria da CASD-ND encaminhou comunicação à Reclamante solicitando regularizações formais a serem realizadas. As solicitações foram atendidas pela Reclamante no mesmo dia 13.02.2013.

Intimaram-se, então, no dia 15.02.2013, as partes e o procedimento teve início.

Em conformidade com o Regulamento, deu-se oportunidade à Reclamada para apresentar sua resposta de acordo com o item 10 do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob o ".br" (SACI-Adm) e dos itens 8.1 do Regulamento CASD-ND.

A Reclamada não apresentou sua defesa.No entanto, em troca de e-mails tida com a secretaria da CASD-ND, o procurador da Reclamada informa problemas no envio de sua defesa, alegando que *"Independente de haver ocorrido qualquer problema no envio das defesas, a aplicação da revelia é inócua, tendo em visto que a reclamada concorda os pedidos formulados nas reclamações"(sic).*

Em 08.03.2013, a secretaria comunicou a revelia da Reclamada.

Em 14.03.2013 foi nomeado como Especialista o Dr. Luiz Edgard Montaury Pimenta. Foi arguido o seu impedimento pela Reclamada e o especialista renunciou ao encargo.

Na sequência, em 10.04.2013, o CASD-ND indicou a Dra. Maitê Cecilia Fabbri Moro como única especialista, a qual tendo avaliado as partes submeteu à secretaria, Declaração de Imparcialidade e Independência devidamente assinada, nos termos do item 9.3 do Regulamento CASD-ND.

Instalou-se o painel com um único especialista e o procedimento completo foi encaminhado a esta Especialista no dia 17 de abril de 2013.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese a Reclamante requer a transferência para si dos nomes de domínio portalgpa.com.br e paoacucar.com.br registrados pela Reclamada, em conformidade com o item 2, alínea "f" do Regulamento do SACI-Adm e do item 4.2, alínea "g" do Regulamento da CASD-ND.

Para justificar seu pedido, a Reclamante apresenta o seu histórico, onde informa ser empresa pertencente ao Grupo Pão de Açúcar, presente no mercado brasileiro há mais de 60 anos e do qual atualmente fazem parte os conhecidos estabelecimentos Supermercados Pão de Açúcar, Extra, Assaí e lojas como o Ponto Frio.

Alega a Reclamante que, ao longo dos anos de trabalho e crescimento do Grupo Pão de Açúcar, este angariou fama e reconhecimento no mercado brasileiro, destacando-se especialmente a marca e o título de estabelecimento PÃO DE AÇUCAR, por meio da qual acabou por desenvolver um conceito multiformato, expandindo sua marca para *e-*

commerce, drogarias, cartões de crédito e postos de combustíveis, além de ter criado uma vasta linha de produtos de marca própria PÃO DE AÇÚCAR para vender em seus estabelecimentos. Esta marca, inclusive, diante de seu reconhecimento, seria uma marca notoriamente conhecida, mas também poderia ser tida como uma marca de alto renome.

Demonstra a Reclamante que a expressão PÃO DE AÇÚCAR também compõe o sinal distintivo do conglomerado empresarial que abriga a empresa Reclamante, o **G**rupo **P**ão de **A**çúcar, o qual é igualmente identificado pela sigla **GPA**.

A sigla **GPA**, conforme informa e demonstra a Reclamante, é utilizada não só internamente, mas também perante o mercado consumidor em diferentes segmentos, como nos casos "NAR-GPA", "GPA Clube"; "GPA Malls & Properties".

A Reclamante ainda demonstra ser titular de inúmeros registros de marcas para as expressões "PÃO DE AÇÚCAR", "GRUPO PÃO DE AÇÚCAR" e "GPA" no território nacional, conforme listagem p. 8 (lastreada pelo Doc. 26) da Reclamação.

Além das marcas, a Reclamante detém o título de estabelecimento "PÃO DE AÇÚCAR" e é titular de mais de 40 nomes de domínio compostos pelas expressões "PAO DE ACUCAR", "GPA" e "GRUPO PAO DE ACUCAR".

Diante dos fatos apresentados, alega que os domínios paoacucar.com.br e portalgpa.com.br registrados pela Reclamada podem confundir os consumidores da Reclamante.

Alega constituir o domínio **paoacucar.com.br** um *typosquatting* da marca da Reclamante, já que seria a reprodução parcial da marca e do título de estabelecimento "PÃO DE AÇÚCAR", subtraindo-se apenas a expressão "de".

O domínio **portalgpa.com.br**, por sua vez, constituiria reprodução com acréscimo da marca "GPA", do Grupo Pão de Açúcar, o qual, além de inúmeras marcas, detém outros nomes de domínio com essa expressão. Alega ainda que a expressão acrescida "portal" seria de uso comum.

Ao final, a Reclamante alega má-fé por parte da Reclamada pelo fato de:

- a Reclamada ser detentora de outros domínios que violam marcas das empresas que compõem o Grupo Pão de Açúcar e também de outras empresas conhecidas no mercado brasileiro (doc. 42 e 43);
- Os domínios paoacucar.com.br e portalgpa.com.br são usados atualmente e hospedam publicidade (anúncios e links patrocinados), que muitas vezes dizem respeito a concorrentes diretos da Reclamante;

Além disso, a título de pura argumentação, alega que a inatividade do uso do nome de domínio também deve ser considerado má-fé.

Alega a Reclamante estarem os fatos descritos enquadrados no art. 3o, alíneas "a", "b" e "c"

do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o ".br" (SACI-ADM) e no art. 2.1, alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND).

Alega ademais a aplicabilidade das regras do art. 5, inc. XXIX da Constituição Federal; os arts. 2o., inc. V; art. 124, incs. V, XIX e XXIII; art. 125; art. 126; art. 129 *caput*, artigo 130, inc. III; art. 189, inc. I; art. 195, incs. III e V; art. 196, inc. II da Lei 9. 279/96 (LPI); os arts. 6 *bis*, art. 6 *quinquies* e 10 *bis* a Convenção da União de Paris e, por fim, os arts. 187 e 884 do Código Civil.

Vale destacar que, antes de dar entrada ao presente procedimento, a Reclamante encaminhou Notificação Extrajudicial à Reclamada em 26.10.2012, reiterada em 21/11/2012 e em 06/12/2012 para a qual não teve resposta, mesmo após as reiterações.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou sua defesa, não exercendo seu direito no prazo previsto. No entanto, em troca de emails tida com a secretaria da CASD-ND, o procurador da Reclamada informa problemas no envio de sua defesa, alegando que *"Independente de haver ocorrido qualquer problema no envio das defesas, a aplicação da revelia é inócua, tendo em visto que a reclamada concorda os pedidos formulados nas reclamações"(sic).*

II. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o item 3 do Regulamento SACI-Adm e do item 2 do Regulamento da CASD-ND, 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, juntamente 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"

II.1. Nome de Domínio idêntico ou similar o suficiente com marca e título de estabelecimento

Demonstra a Reclamante (docs 26 e 27) que é titular de inúmeras marcas contendo os termos PÃO DE AÇÚCAR, GPA e GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, obtidos inegavelmente muito antes da criação dos nomes de domínio pela Reclamada.

É ainda comprovado o uso da expressão PÃO DE AÇÚCAR como título de estabelecimento desde 1948.

Não resta dúvida de que a Reclamante é conhecida e estabelecida empresa do setor supermercadista brasileiro. A tradição e expansão do Grupo Pão de Açúcar são inquestionáveis.

As marcas PÃO DE AÇÚCAR e GPA estão, sem dúvida, relacionadas com os domínios envolvidos neste procedimento.

II.1.a. Sobre o nome de domínio paoacucar.com.br

O nome de domínio paoacucar.com.br é composto de expressão que constitui reprodução parcial das marcas registradas, do seu título de estabelecimento e também de nomes de domínio anteriores da Reclamante.

Em busca realizada na base de dados do INPI não se encontrou nenhuma marca "PAO AÇÚCAR" ou qualquer outra que com ela se assemelhe em nome da Reclamada.

Apesar de "pão" e "açúcar" serem expressões de uso comum, a combinação delas na sequencia usada pela Reclamada leva à ideia e presunção dos consumidores da expressão "Pão de Açúcar", marca de titularidade da Reclamante. A supressão da partícula "de" não retira ou altera o grau de confusão que pode haver com os sinais distintivos da Reclamante.

Os usuários da internet podem, portanto, se ver confundidos com o uso do nome de domínio ora questionado e reivindicado pela Reclamante, como sendo da mesma ou como sendo um domínio relacionado a ela.

Diante das considerações, a Especialista entende o questionado domínio como sendo similar o suficiente com as marcas, título de estabelecimento e nomes de domínio anteriores da Reclamante, enquadrando-se na situação descrita nas alíneas "a", "b" e "c" do item 2 do Regulamento CASD-ND e nas alíneas "a", "b" e "c do item 3 do Regulamento SACI-Adm

II.1.b. Sobre o nome de domínio portalgpa.com.br

O domínio portalgpa.com.br é composto pela junção da expressão "portal" e pela sigla "gpa". Esta última representa as iniciais do conhecido conglomerado nacional Grupo Pão de Açúcar, e constitui marca devidamente registrada da Reclamante.

A expressão "portal" pode ser considerada como expressão descritiva quando associada à internet, posto que representa um *site* que dá ou permite acesso de forma integrada a vários outros *sites* ou links relacionados a um determinado tema. Um "portal", a rigor, simplifica uma busca pelos usuários da internet ao já propor, de forma pretensamente sistematizada, o tema a que se propõe.

Nesse sentido, um consumidor desavisado pode facilmente pensar que o Grupo Pão de Açúcar teria uma grande portal que pudesse encaminhá-lo para os diversos estabelecimentos que dele fazem parte ou às diversas atividades patrocinadas pelo grupo.

Diante das considerações, a Especialista entende o questionado domínio como sendo similar o suficiente com a marca e nomes de domínio anteriores da Reclamante, enquadrando-se na situação descrita na alínea "a" do item 2 do Regulamento CASD-ND e na alínea "a" do item 3 do Regulamento SACI-Adm.

II.2. Registro e Uso de Má Fé

O parágrafo único do item 3 do Regulamento SACI-Adm e no item 2.2 do Regulamento CASD-ND indicam circunstâncias que podem ser consideradas como indícios de má-fé no uso do nome de domínio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

(i) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferí-lo para o Reclamante ou para terceiros, ou,

(ii) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente;

(iii) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;

(iv) 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.

A Reclamada não se manifestou nem em relação às notificações extrajudiciais enviadas pela ora Reclamante, nem neste procedimento no que diz respeito ao registro e uso dos dois

domínios em questão. Não houve, portanto, por parte da Reclamada qualquer tipo de oferta de venda, aluguel ou transferência dos domínios "portalgpa.com.br" e "paoacucar.com.br".

Em pesquisa, observa-se que os nomes de domínio estão sendo utilizados pela Reclamada. O conteúdo de ambos os *sites* é composto de *links de patrocinados de acesso* a outros *sites*, basicamente *sites* comerciais.

Especificamente sob o domínio paoacucar.com.br, há uma indicação das buscas relacionadas que mencionam expressamente a Reclamante e as empresas do Grupo que ela faz parte, bem como dá possibilidade de acesso a *sites* de concorrentes.

Não há qualquer indicação de que a Reclamada seja conhecida ou que utilize ou queira vir a utilizar de boa fé as expressões "paoacucar" ou a sigla "GPA".

Fica claro da disputa aqui empreendida que não há qualquer relacionamento comercial entre a Reclamante e a Reclamada que possa subentender algum acordo entre ambas no sentido de algum licenciamento ou possibilidade de uso da marca pela Reclamada.

É sabido que a oferta de *links patrocinados* na internet gera renda para quem os oferece. Ao oferecer *links patrocinados* em *sites* cujos domínios são suficientemente similares aos domínios e conhecidas marcas da Reclamante, há grande probabilidade de fluxo em seus *sites* e, portanto, aumento do ganho por parte da Reclamada. Logo, ao possuir os domínios "paoacucar.com.br" e "portalgpa.com.br" com acesso a *links* patrocinados (inclusive de empresas concorrentes), a Reclamante demonstra a intenção de atrair e obter ganho comercial pela publicidade realizada em seus *sites* e possibilita a confusão e o desvio do consumidor dos *sites* da Reclamada.

Reforça ainda a afirmação das intenções da Reclamada, o fato de ela manter uma infinidade de domínios em seu nome, sendo que em breve análise verifica-se que inúmeros deles constituem reproduções parciais ou imitações de conhecidas marcas brasileiras.

De acordo com a Especialista, entende-se, portanto, que está provada a má-fé por parte da Reclamada no registro dos domínios "portalgpa.com.br" e "paoacucar.com.br", nos termos da alínea "d" do parágrafo único do item 3 do Regulamento do SACI-Adm e da alinea "d" do item 2.2. do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Com base nas razões acima, de acordo com o item 10.9 do Regulamento CASD-ND, este Painel decide pela **transferência** dos domínios www.paoacucar.com.br e www.portalgpa.com.br para a Reclamante.

A Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores (caso aplicável) 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, 2 de maio de 2013.

Maitê Cecilia Fabbri Moro

Especialista