

**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 M [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201316

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 47.508.411/0001-56, com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3142, São Paulo, SP, Brasil, representado por [REDACTED] advogado inscrito na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED], e [REDACTED], advogada inscrita na OAB [REDACTED] sob o nº [REDACTED] os dois advogados de Ricci Advogados Associados, com escritório na Av Indianópolis, 2504, 2º andar, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04062-002, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

M [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED], [REDACTED] inscrita no CPF sob o nº 081 [REDACTED]-80, com endereço à [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são www.paodeacucartv.com.br; www.tvpaodeacucar.com.br; www.paomusic.com.br (os "Nomes de Domínio").

O Nome de Domínio www.paodeacucartv.com.br foi registrado em 11 de março 2013 junto ao Registro.br; o Nome de Domínio www.tvpaodeacucar.com.br foi registrado em 11 de março de 2013 junto ao Registro.br e o Nome de Domínio www.paomusic.com.br foi registrado em 6 de março de 2013 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 30 de julho de 2013, mesma data que se iniciou sua análise formal nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Em 31 de julho de 2013 a CASD-ND solicitou ao NIC.BR os dados cadastrais da Reclamante que, no mesmo dia prestou as informações solicitadas, confirmando que os nomes de domínio em questão se encontram registrados em nome da Reclamada e informando que os mesmos passaram a estar impedidos para transferências, em função da instauração do presente procedimento.

Em 2 de agosto de 2013, a CASD-ND comunicou a Reclamante as irregularidades encontradas na Reclamação, em função do exame formal, concedendo o prazo de 05 dias para cumprimento das exigências, na forma do artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND. Em 8 e 9 de agosto de 2013 a Reclamante apresentou emenda a Reclamação com as informações e documentos solicitados pela CASD-ND, tendo cumprido as exigências satisfatoriamente.

Em 12 de agosto 2013 a Reclamada foi intimada da instauração do procedimento e do prazo de 15 dias corridos, a partir da data da intimação, para apresentação de defesa, em consonância com o quanto previsto no artigo 6º do SACI-Adm e nos artigos 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Decorrido o prazo estabelecido sem a apresentação de defesa, a CASD-ND notificou as partes em 28 de agosto de 2013 da revelia decretada e de suas consequências. Na mesma data a CASD-ND notificou o NIC.BR da decretação da revelia. Ainda em 28 de agosto de 2013, o NIC.BR, em atenção a comunicação recebida, comunicou o congelamento dos nomes de domínio.

Em 2 de setembro de 2013, a CASD-ND nomeou Marcello do Nascimento como especialista, o qual apresentou a declaração de imparcialidade e independência nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega pertencer ao grupo PÃO DE AÇÚCAR, maior empresa de varejo da América Latina e com quase 70 anos de existência, anexando o último Ranking da revista Exame das maiores marcas/empresas do País (fls. 04 da Reclamação). Alega ser titular do título de estabelecimento e da marca "PÃO DE AÇÚCAR" e suas variações, a qual goza de status de marca notoriamente conhecida e até mesmo de alto renome, justamente pelos vultosos investimentos na mesma.

Informa que o seu primeiro estabelecimento comercial – “DOCEIRA PÃO DE AÇÚCAR” – foi inaugurado em 7 de setembro de 1948, trazendo documentação comprobatória do histórico do grupo da Reclamante, e que o nome PÃO DE AÇÚCAR é utilizado há décadas não apenas como título de estabelecimento, como também para identificar diversos serviços da Reclamante, campanhas publicitárias e nomes de domínio, tais como: www.paodeacucar.com.br; www.paoacucar.com.br; www.grupopaodeacucar.com.br, entre vários outros.

A Reclamante comprova ter registros de marcas formadas pela expressão PÃO DE AÇÚCAR perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em diversas classes, dentre eles o registro 609381865 para a marca nominativa PÃO DE AÇÚCAR na classe 35 para assinalar “serviços de supermercado”, o qual foi concedido em 27 de outubro de 1981 (Doc. 09 da Reclamação).

A Reclamante informa não ser a primeira vez que terceiros tentam se apropriar indevidamente de sua marca por meio de nomes de domínio e comprova ter tido êxito em medidas similares, anexando decisão proferida em procedimento perante a OMPI tendo por objeto o nome de domínio www.grupopaodeacucar.net (Doc. 10 da Reclamação).

A Reclamante esclarece ainda, que em 1993 criou um projeto cultural denominado PÃO MUSIC que visa oferecer centenas de shows gratuitos com artistas renomados da MPB por todo o País e em 2003 já havia recebido um público superior a 7 (sete) milhões de pessoas. Foram anexadas imagens dos eventos (fls. 05 da Reclamação) e documentos comprobatórios de tais alegações (Docs. 11 a 14 da Reclamação).

Destaca e comprova a Reclamante ser titular do registro 821634348 para a marca mista PÃO MUSIC na classe nac. 41.20/40 para assinalar “serviços de diversão, entretenimento e auxiliares” e “serviços de organização, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural” depositado em 10 de setembro de 1999 e concedido em 13 de junho de 2006 com a ressalva “sem direito ao uso exclusivo da palavra MUSIC” (Doc. 15 da Reclamação).

A Reclamada, após notificada pela Reclamante, passou a utilizar também os nomes de domínio www.tvpaodeacucar.com.br e www.paodeacucartv.com.br que antes da notificação não eram utilizados. Acresce ainda, que a Reclamada incorporou a logomarca da Reclamante e diversos vídeos das edições anteriores de seu próprio projeto cultural PÃO MUSIC, tudo de modo a gerar confusão entre os internautas, principalmente devido ao fato da Reclamante já possuir uma TV corporativa mantida junto à Rede Elemídia (Doc. 16 da Reclamação).

Em razão disso, a Reclamante enviou notificação extra-judicial à Reclamada datada de 28 de março de 2013 e reiteraões da mesma, as quais foram recebidas pela Reclamada

em 10 de maio de 2013 e 03 de junho de 2013 conforme comprovantes de AR juntados (Docs. 18 e 19). Contudo, a Reclamante não recebeu qualquer manifestação da Reclamada

Finalmente destaca que os nomes de domínio objeto deste procedimento são idênticos às afamadas marcas PÃO DE AÇÚCAR e PÃO MUSIC posto que a inclusão da expressão TV em nada os diferencia. Sustenta que a Reclamada agiu de má-fé ao proceder com tais registros, destacando e comprovando que a Reclamada registrou também o nome de domínio www.cvctv.com.br, o qual incorpora a afamada marca CVC da rede de turismo CVC VIAGENS.

b. Da Reclamada

Não obstante formal notificação da Reclamada, a mesma foi decretada revel e até o presente momento não apresentou qualquer manifestação quanto ao mérito da presente reclamação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente cabe destacar que para que seja contestada a titularidade de determinado nome de domínio, o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm estabelece a necessidade da demonstração de que o nome de domínio em questão tenha sido registrado ou esteja sendo usado de má-fé, cumulada 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.”

Neste sentido o Especialista verificou que a Reclamante efetivamente comprovou ser titular de diversos registros para a marca PÃO DE AÇÚCAR e seu respectivo logotipo, em inúmeras classes, devidamente depositados e concedidos perante INPI com data anterior ao registro dos nomes

de domínio <www.paodeacucartv.com.br>; <www.tvpaodeacucar.com.br>;
<www.paomusic.com.br>.

Da mesma forma a Reclamante comprovou também que utiliza o nome PÃO DE AÇÚCAR como título de estabelecimento muito antes dos registros dos nomes de domínio pela Reclamada.

Especificamente em relação ao nome de domínio <www.paomusic.com.br>, o Especialista destaca que a Reclamante comprovou ser titular do registro 821634348 para a marca mista PÃO MUSIC na classe nac. 41.20/40 para assinalar “serviços de diversão, entretenimento e auxiliares” e “serviços de organização, exposição, congresso, espetáculos artísticos, desportivo e cultural” depositado em 10 de setembro de 1999 e concedido em 13 de junho de 2006, ou seja, anteriormente ao registro do nome de domínio <www.paomusic.com.br>.

Assim sendo, é forçoso concluir que os nomes de domínio objeto deste procedimento são idênticos à afamada marca e título de estabelecimento PÃO DE AÇÚCAR e à igualmente afamada marca PÃO MUSIC da Reclamante, posto que a inclusão da expressão TV em nada contribui para a diferenciação entre os domínios registrados pela Reclamada e tais marcas. Da mesma forma, a ressalva imposta ao registro da Reclamante 821634348 para a marca mista PÃO MUSIC – qual seja: sem direito ao uso exclusivo da palavra MUSIC – não socorre a Reclamada posto que o nome de domínio <www.paomusic.com.br> incorpora a palavra PÃO, reproduzindo de forma idêntica a marca PÃO MUSIC de uso exclusivo da Reclamante. Desse modo, pode o nome de domínio gerar confusão com essa marca.

No mais a Reclamada não apresentou qualquer justificativa que a legitimasse a registrar tais nomes de domínio, de modo que esse Especialista entende que estão presentes nesse caso os requisitos do artigo 3º, a) e c) do Regulamento do SACI-Adm.

Por outro lado, o Regulamento do SACI-Adm, em seu art. 3º, parágrafo único, entende que as circunstâncias abaixo transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

“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.

A esse respeito o Especialista ressalta que conforme demonstrado pela Reclamante, a Reclamada utilizou sob o nome de domínio www.tvpaodeacucar.com.br, um website contendo informações e imagens sobre o projeto cultural PÃO MUSIC da Reclamante, bem como o próprio logotipo que acompanha a marca "PÃO DE AÇÚCAR" (Doc. 16 da Reclamação). De igual forma a Reclamante comprovou que já possuía um programa de TV Cooperativa, o qual é mantido junto à rede Elemídia transmitindo conteúdo de seus anunciantes em suas lojas (Doc. 17 da Reclamação), o que inegavelmente trará confusão no mercado, posto que fatalmente aqueles que acessassem o domínio www.tvpaodeacucar.com.br seriam levados a acreditar que o respectivo website pertencia à própria Reclamante.

Tal prática, além de prejudicar as atividades da Reclamante ao passo que a impede de utilizar nomes de domínio que retratam suas marcas registradas e nomes de projetos efetivamente existentes, como a TV PÃO DE AÇÚCAR e PÃO MUSIC, possibilita à Reclamada angariar lucros indevidos, como no caso de veiculação de anúncios pagos ou visitantes que paguem pelo acesso.

Dessa forma, conclui o Especialista pela má-fé da Reclamada ao registrar os nomes de domínio www.paodeacucartv.com.br, www.tvpaodeacucar.com.br e www.paomusic.com.br, por incidir nos itens c) e d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm.

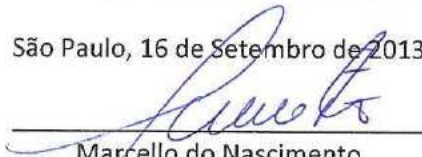
O Especialista entende oportuno ressaltar novamente que a Reclamada não tem qualquer vínculo ou representatividade para com a Reclamante e em nenhum momento, seja em resposta a notificação extra-judicial encaminhada pela Reclamante, seja em atenção ao presente procedimento, a mesma justificou a legitimidade da escolha dos registros dos nomes de domínio em questão e o fato de ter registrado também o nome de domínio www.cvctv.com.br, o qual incorpora outra marca afamada, de terceiros, qual seja a marca CVC da rede de turismo CVC VIAGENS, o que somente confirma a sua má-fé.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 (a) e (c); 2.2 (c) e (d) e 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa www.paodeacucartv.com.br; www.tvpaodeacucar.com.br; www.paomusic.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.

São Paulo, 16 de Setembro de 2013.


Marcello do Nascimento
Especialista