

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

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO X R [REDACTED] DE C [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201415

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.508.411/0001-56, com sede em São Paulo, SP, Brasil, representada por RICCI ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediado em São Paulo, na Avenida Indianópolis, 2.504, SP, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

R [REDACTED] DE C [REDACTED] C [REDACTED], pessoa física inscrita no CPF/MF nº 136 [REDACTED]-01, residente e domiciliada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] declarada revel e sem representação, é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <viaextra.com.br> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 24 de junho de 2013 e alterado em 20 de Março de 2014 junto ao Registro.br. Ainda não houve renovação.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A presente Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) em 07 de maio de 2014. Na mesma data, iniciou-se o exame formal do procedimento, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, e na mesma data a CASD-ND transmitiu por email ao NIC.br o pedido de verificação das informações cadastrais de registro em conexão com o nome de domínio objeto da contenda. Em 09 de maio de 2014, o NIC.br transmitiu para a CASD-ND via email a resposta de verificação do nome de domínio citado, confirmando a titularidade deste pela Reclamada, fornecendo seus respectivos dados de contato atualizados e informando que congelara o citado nome de domínio para transferência a terceiros. Confirmou ainda que o presente nome de domínio se submete ao Regulamento do SACI-Adm devido à data de registro.

Em 12 de maio de 2014 a CASD-ND formalizou o início do procedimento e intimou a Reclamada a enviar defesa no prazo regulamentar de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 6º do SACI-Adm e 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. A Reclamada, não apresentando defesa, foi declarada revel em 28 de maio de 2014.

Em 04 de junho de 2014, a CASD-ND nomeou Luís Felipe Balieiro Lima como Especialista responsável pela análise e decisão a respeito da contenda. Este apresentou sua Declaração de Aceitação e de Imparcialidade e Independência em 04 de junho de 2014.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega pertencer ao maior grupo empresarial de varejo da América Latina, o Grupo Pão de Açúcar, atuante há mais de 07 décadas, atuando sob a bandeira "EXTRA" e variações desde 1989.

Alega que a marca em referência é extremamente conhecida do público em geral, dada a sua presença pulverizada no País e vultosos investimentos nela, e que sua presença se dá em vários ramos de atuação, desde comércio varejista até serviços financeiros.

Apresentando longa lista de registros e pedidos de marcas e de registros de nomes de domínio pretende comprovar a presença da marca em vários setores há vários anos.

Alega que a marca é notoriamente conhecida e de alto renome, tendo em vista ser a 12ª mais valiosa do ramo de varejo da América Latina, segundo publicação renomada de negócios, com valor estimado à época em US\$ 263 milhões (abril/14).

Alega que <www.viaextra.com.br> vem sendo utilizada como site de link patrocinado, sendo que tais links remetem a sites de concorrentes da Reclamante.

Através de vários argumentos, alega que a conduta fere os dispositivos do Regulamento CASD-ND: 2.1 "a", "b" e "c"; artigo 3º "a", "b", "c", e alíneas "b", "c" e "d" de seu parágrafo único, todos do Regulamento SACI-Adm; bem como vários dispositivos da Constituição Federal, Lei de Propriedade Industrial, CUP e Código Civil.

b. Da Reclamada

A Reclamada, devidamente intimada, não apresentou Defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre esclarecer que, nos termos do Art. 13, parágrafo 2º do Regulamento do SACI-Adm, a presente decisão baseou-se nos argumentos, fatos e provas apresentados pela Reclamante e não sofreu influência exclusiva da revelia da Reclamada.

De acordo com o que determina o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante deve demonstrar a existência de uma das situações descritas em suas alíneas “a”, “b” ou “c” diretamente relacionada ao nome de domínio objeto da demanda:

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 fatos e provas expostos na argumentação do Reclamante comprovam com clareza meridiana – não necessitando de maiores fundamentos – que as situações descritas na alínea “c” se encontram presentes.

A expressão “EXTRA” é objeto de inúmeros registros e pedidos de registro de marca perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – ainda que não gozando de proteção exclusiva sobre sua parte nominativa, bem como sua titular, a Reclamante, detém a propriedade de vários nomes de domínio que se utilizam da expressão “EXTRA” (conforme documentação juntada). Ademais, também pode ser considerado “EXTRA” como título de estabelecimento comercial, apesar de não ter sido oficialmente registrado quando do registro dos atos societários da Reclamante (vide ficha cadastral de CNPJ).

Por sua vez, “viaextra” é reprodução parcial importante dos citados marca (na sua parte nominativa não-exclusiva), nome de domínio e título de estabelecimento, encaixando-se com precisão nas alíneas acima mencionadas.

No entanto, indo além, determina o mesmo artigo 3º que deve ainda o Reclamante necessariamente comprovar que o registro ou uso do nome de domínio deriva de ato de má-fé do seu titular. A saber, exemplos de atos de má-fé contidos no parágrafo único:

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.

Frise-se que tal listagem não é exaustiva, podendo outras situações caracterizantes ser aplicadas conforme o caso, os fatos e as provas produzidas.

Nesse ponto, de presença de má-fé, a conduta de registro da Reclamada não poderia ser caracterizada como tal *de per se*, apesar dos argumentos e das provas trazidos a esses autos.

Iniciemos pelos casos tidos como paradigmas.

No caso da decisão ND20131, a Reclamada era “cliente” contumaz do Registro.br, conhecida, e possuidora de vários outros registros questionáveis, para dizer o mínimo. Foi, inclusive, partícipe em outras contendas nesta Câmara (vide caso ND20133 – primeira decisão da Câmara em 2013).

Os casos ali expostos tratam de *typosquatting*, em que a própria prática do ato já o eiva de má-fé (vide domínios “familiaextra.com.br”; “extrasupermecados.com.br”; dentre outros), fazendo prova contra seu titular. Nesse fenômeno, o oportunista se aproveita de pequenas diferenciações, pequenos “erros” de grafia para atralhar, incomodar o real titular da marca atingida.

Já na decisão OMPI DVE2001-0001, Yahoo Inc. x Logiland Corporación, temos que a situação é ainda mais explícita, em que a Reclamada era detentora de vários nomes de domínio que efetivamente eram reproduções servis de marcas de altíssimo renome, tais como motorola.com.ve, casio.com.ve, hotmail.com.ve, dentre outras.

Esse é o típico caso de *cybersquatting*, em que o titular busca se aproveitar de uma situação de momentânea oportunidade para transformá-la em oportunismo, ao registrar em seu nome nomes de domínio idênticos a marcas de grande expressão, ou não, mas que ao menos não lhe pertencem.

Nenhum deles se encaixa no caso que aqui se apresenta: A Reclamada é titular de um único nome de domínio, não tendo ela se enquadrado em nenhuma das outras situações expostas nas decisões citadas pela Reclamante em sua exposição e provas trazidas aos autos.

O registro ou uso da expressão “viaextra” por si só não é capaz de nos levar à clara conclusão de que o ato tenha sido eivado de má-fé, uma vez que, apesar do comprovado alto conhecimento da marca da Reclamante, esta se trata de marca fraca, não passível de proteção no seu elemento nominativo, conforme decisões judiciais nesse sentido, bem como TODAS as concessões de registros de marca proferidas pelo INPI, em que o órgão apostila a sua parte nominativa, não reconhecendo direito ao seu uso exclusivo.

A própria marca “extra”, apesar da clara preponderância daquelas registradas/depositadas pela Reclamante, é utilizada por outras empresas em diversos ramos de atividade (inclusive alimentício – vide registro 824123768, pendente de PAN – Pedido Administrativo de Nulidade, de titularidade de GRACEL IND. E COM. DE CEREAIS, classe 30; ou em outros ramos - registros 820642169 e 820642177, de titularidade de GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA., classes 41 e 38).

CONTUDO, dados os demais elementos trazidos aos autos e as próprias omissões da Reclamada, a conclusão a que chegamos é de que o registro e uso (ou desuso, como veremos adiante) do nome de domínio combatido está sendo feito de maneira prejudicial à Reclamante e não pode prosperar a sua manutenção sob a titularidade daquela.

Primeiramente, é fato que a Reclamante é detentora de extensa lista de nomes de domínio com derivações da palavra “extra” (vide documentos juntados, com lista de domínios de titularidade da Reclamante), e “viaextra” pode perfeitamente fazer parte desse rol. Há legítimo interesse para tanto.

Ademais, ficou comprovado nos autos que o domínio era no passado recente utilizado para hospedagem de links patrocinados do mesmo segmento da Reclamante, inclusive e principalmente com a presença de links para os sites dos principais concorrentes desta. A esse respeito, muito bem mencionadas as decisões OMPI D2013-0057 e demais.

Ou seja, trata-se de aproveitamento parasitário de signo distintivo da Reclamante, objeto de alto investimento, para atrair para si (ou seu site) movimento que justifique o pagamento para manutenção de links concorrentes ao do titular de tal marca neste. Caracterizado o intuito de lucro da alínea “d” do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento, bem como artigo 1º, parágrafo único da Resolução CGI.br/Res/2008/008/P, registro concedido em violação de direito de terceiro.

Continuando, em busca realizada do sítio no INPI (www.inpi.gov.br), não encontrou este Especialista nenhuma marca ou pedido de titularidade da Reclamada, seja de “viaextra” ou de qualquer outra, ficando longe a caracterização de qualquer legítimo interesse por sua parte na titularidade de tal expressão.

Ainda, após ter sido notificada, com reiteraões dado o seu silêncio, a Reclamada aparentemente tirou qualquer conteúdo do sítio e nome de domínio. Em várias buscas efetuadas por este Especialista, o domínio não hospeda qualquer conteúdo que seja, atualmente.

Esta não nos parece ser uma medida condizente com a dinâmica do sistema de registro e proteção de nomes de domínio. Em analogia ao sistema marcário, o registro de um nome de domínio deve, em nosso entender, pressupor o seu uso, e de boa-fé. Do contrário, verdadeiras "castas" de nomes de domínio de proteção poderiam ser criadas, em verdadeiro ato de abuso de direito.

Ou, como bem ponderado por Rodrigo Azevedo, em sua decisão ND20133, a possibilidade de registro sem uso iria facilitar a vida dos "gatunos" que teriam a possibilidade de registrar um sem fim de nomes relacionados às mais diversas marcas de que não é titular, e mantê-los simplesmente inativos, à espera da "presa" (o real titular).

E, por fim, o silêncio da própria Reclamada em si, o qual denota, no mínimo, um descaso pelo seu direito, ao mesmo tempo em que impede que a titular de marca similar – ora Reclamante – se apodere de maneira legítima deste – alínea "b" do citado Regulamento.

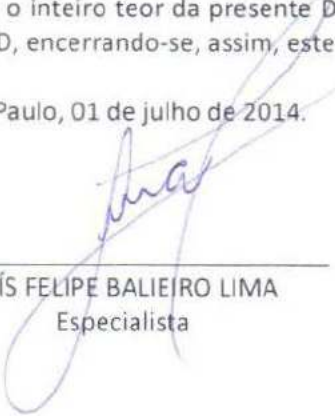
Entende este Especialista, portanto, que estão caracterizadas as situações previstas nas alíneas "b" e "d" do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com a alínea "c" do artigo 3º, e alíneas "b" e "d" do seu parágrafo único, todos do Regulamento SACI-Adm, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <viaextra.com.br> seja *transferido à Reclamante*.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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, 01 de julho de 2014.



LUÍS FELIPE BALIEIRO LIMA
Especialista