

**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

F [REDACTED] P [REDACTED] V [REDACTED] E [REDACTED] E A [REDACTED] P [REDACTED] V [REDACTED]

Procedimento N° ND201411

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, empresa brasileira inscrita no CNPJ sob o No. 47.508.411/0001-56, situada à Av. Brigadeiro Luís Antonio, 3126/3142, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, representada pelo [REDACTED] [REDACTED], com escritório [REDACTED] [REDACTED] Brasil é a Reclamante do presente Procedimento (a “Reclamante”).

F [REDACTED] P [REDACTED] V [REDACTED] E [REDACTED], cidadão brasileiro, CPF ignorado, aparentemente [REDACTED] [REDACTED] e **A [REDACTED] P [REDACTED] V [REDACTED]**, [REDACTED] [REDACTED] inscrita no CPF sob o número 081.[REDACTED]-52, residente e domiciliado à [REDACTED] são Reclamados do presente Procedimento (os “Reclamados”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <extrajogos.com.br> (o “Nome de Domínio”) e foi registrado em 21/10/2012 junto ao Registro.br.

3. Preliminares que merecem destaque

De início convém destacar uma falha no cadastro do Registro.Br que ocasionou a duplicidade de Reclamados na presente disputa.

Pelos documentos acostados e, mais precisamente, como atesta o *print* “Whois” obtido pela Reclamante em 29/01/2013, temos que, aparentemente, a início, o Nome de Domínio havia sido criado pela Sra. **ANGELA PERES VIEIRA** cujo CPF é 081.330.407-52. Contudo, em algum momento entre 29/01/2013 e 05/05/2014 (data em que a presente Reclamação foi apresentada), o Nome de Domínio foi transferido do nome de **ANGELA PERES VIEIRA** para o nome de **FILIFE PERES VIEIRA ESPINHEIRA**, sem que, contudo, o número de CPF da Sra. Angela fosse alterado. Por conseguinte, no cadastro do Registro.br até o presente momento, temos que o Nome de Domínio consta como registrado em nome de **FILIFE PERES VIEIRA ESPINHEIRA** e no CPF de **ANGELA PERES VIEIRA**.

Importa destacar que desde a data de sua criação até o momento em que foi apresentada a Reclamação, o endereço de e-mail para comunicações com o detentor do domínio é filipeperes_89@hotmail.com.

4. Das Ocorrências no Procedimento

Por entender inadequado o registro do Nome de Domínio em nome dos Reclamados, a Reclamante, após depositar o valor correspondente à opção de um único especialista, protocolou sua Reclamação, recebida devidamente de acordo com o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”) em 05/05/2014.

Em 12/05/2014 foi comunicada à Reclamante, pela CASD-ND, a existência de pequenas irregularidades na Reclamação, irregularidades estas que foram sanadas em 15/05/2014, e, portanto, dentro do prazo de 5 dias corridos, de acordo com o item 6.3 do regulamento CASD-ND.

Respeitando o princípio da ampla defesa, em 19/05/2014, a CASD-ND, através do endereço eletrônico filipeperes_89@hotmail.com, enviou intimação para apresentação de resposta ao Reclamado **FILIFE PERES VIEIRA ESPINHEIRA**, a ausência da qual foi atestada pela CASD-ND através da Comunicação de Revelia em 04/06/2014, data em que também o Registro.br confirmou o congelamento do Nome de Domínio.

Ainda em 04/06/2014, os documentos acostados dão conta que o Reclamado **FILIFE PERES VIEIRA ESPINHEIRA**, após o recebimento da Comunicação de Revelia, encaminhou e-mail à CASD-ND informando que não havia tomado ciência da intimação para resposta e indagando como deveria proceder para realizar sua defesa.

Em resposta, em 05/06/2014, a CASD-ND informou o Reclamado **FILIFE PERES VIEIRA ESPINHEIRA** como ele deveria proceder para encaminhar sua defesa, alertando-o que a apreciação da mesma estaria sujeita ao critério do especialista já que ele não havia

observado o prazo de 15 dias corridos para resposta. Contudo, o Reclamado **FILIFE PERES VIEIRA ESPINHEIRA** não deu prosseguimento a sua defesa.

Em 16/06/2014 foi constituído o Especialista **JOÃO VIEIRA DA CUNHA**, que, embora tenha apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência, foi impugnado pela Reclamante por já ter, em outras oportunidades, atuado em favor de partes adversárias. Assim que, em 26/06/2014, a CASD-ND comunicou às partes, oficialmente, a renúncia do Especialista **JOÃO VIEIRA DA CUNHA**.

Em 30/06/2014, esta Especialista foi devidamente constituída apresentando a Declaração de Imparcialidade e Independência aceita pela Reclamante. Os Reclamados não se manifestaram.

5. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante inicia seu pleito pontuando fazer parte da notória rede de supermercados do Grupo Pão de Açúcar com mais de 600 estabelecimentos comerciais em todo país entre supermercados, hipermercados, drogarias, lojas de proximidade e postos de combustível, além de centenas de produtos, todos identificados pela marca “EXTRA”.

A Reclamante destaca que apesar de seu nome empresarial ser **COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO** ela é detentora, desde 1989, do título de estabelecimento “EXTRA” já que é desta forma que muitas de suas lojas são apresentadas ao público.

A Reclamante lista vários registros de marca concedidos para a marca “EXTRA” nas mais variadas classes e mais de 80 nomes de domínio também compostos pela palavra “EXTRA”. Os documentos de no. 06 e 07 comprovam parte do alegado.

A Reclamante prossegue destacando a notoriedade da marca “EXTRA” e, para dar suporte a sua afirmação, anexa à Reclamação o ranking da Revista Exame.com publicado em 08/04/2014 (doc. 08), que avaliou as 20 marcas de varejo mais valiosas da América Latina. Lá, a marca “EXTRA” aparece na 12ª posição do ranking, cujo valor de mercado alcança US\$ 263 milhões de dólares.

Junta ainda, a Reclamante, (doc. 09) um documento em *Power Point* com dados de uma pesquisa realizada pelo IBOPE por meio da qual se aferiu o grau de conhecimento da marca “EXTRA” pela população brasileira.

Apesar de a Reclamante ter alegado a existência de precedente judicial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região considerando a marca “EXTRA”, além de notoriamente conhecida, também marca de alto renome, na forma do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, não foi encontrado o documento alegado (doc. 10) anexo à Reclamação.

Após os destaques acima, prosseguiu à Reclamante demonstrando que havia, em 06/11/2012, notificado extrajudicialmente a Reclamada **ANGELA PERES VIEIRA**, então titular do Nome de Domínio, por entender que a existência do Nome de Domínio, em nome da Reclamada, causaria confusão entre os consumidores, já acostumados a identificar a palavra “EXTRA” como marca da Reclamante. Sustenta a Reclamante que a Reclamada, em resposta, entrou em contato concordando com o cancelamento do domínio, mas não o fez, transferindo o domínio ao Reclamado **FILIPE PERES VIEIRA ESPINHEIRA**.

Finalmente, a Reclamante demonstra (doc. 13) que as páginas de internet acessadas através do Nome de Domínio ofereciam à venda “jogos de vídeo game” e que ela própria, através de seu sítio extra.com.br, também oferece artigos relacionados tais como “consoles para uso em vídeo games”.

Com relação à tipificação da violação cometida pelos Reclamados, a Reclamante alega estarem configuradas as hipóteses do art. 2.1 (“a”, “b” e “c”) do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º (“a”, “b” e “c”) do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios (“SACI-Adm”), já que o Nome de Domínio seria idêntico a título de estabelecimento, marca notoriamente conhecida e considerada como de alto renome (EXTRA) existentes anteriormente.

A Reclamante assevera que os atos praticados pelos Reclamados estão eivados de má-fé já que registrou nomes de domínios compostos por marcas de titularidade de terceiros, tais como **barbiejogosonline.com.br**, **bsbsaude.com.br** e **monsterhighbrasil.com.br**.

Por todos os motivos expostos, a Reclamante conclui requerendo a **transferência** do Nome de Domínio para sua titularidade.

b. Do Reclamado

Como acima informado no item 4, os Reclamados não apresentaram defesa, ainda que intempestiva.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com o 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, cumulados com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo”:

- 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.*

Esta Especialista entende que foram preenchidos todos os requisitos acima já que restou comprovado que a marca “EXTRA” está registrada no INPI desde antes da criação do Nome de Domínio (alínea a), que a marca “EXTRA”, pelo seu alcance e conhecimento, é marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade no Brasil (alínea b) e que “EXTRA” é também um dos títulos de estabelecimento pelos quais a Reclamante se apresenta ao público desde antes da criação do Nome de Domínio (alínea c).

Com relação à possibilidade de confusão, a Especialista entende que a Reclamante conseguiu demonstrar a existência de uma “família” de domínios formados pela palavra “extra + substantivo”, como por exemplo, os domínios a seguir, todos registrados em seu nome:

extracelular.com.br,
extracompras.com.br,
extraeletro.com.br,
extraalimentos.com.br,
extramodas.com.br,
extrapisos.com.br,
extravideo.com.br,

Com isso, criou-se, na mente do consumidor, uma ideia a respeito da “família EXTRA de domínios”. Consequentemente, um outro domínio também iniciado pela palavra EXTRA seguida de um substantivo, tal como <extrajogos.com.br>, será interpretado como pertencente à mesma família, gerando confusão no mercado consumidor.

Quanto à questão de má-fé, uma vez que as alíneas a, b, c e d do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm não são exaustivas, entende ainda, esta Especialista, que, constitui indício de má-fé por parte dos Reclamados o fato de o Reclamado **FILIFE PERES VIEIRA ESPINHEIRA** ter, sob o seu nome, e a Reclamada **ANGELA PERES VIEIRA** ter, sob o seu CPF, Nomes de Domínio para marcas registradas em nome de terceiros, que, em casos análogos foram considerados com atos praticados de má-fé.

Claramente, o registro dos nomes de domínio **barbiejogosonline.com.br** e **monsterhighbrasil.com.br** pelos Reclamantes tiveram o condão de atrair, intencionalmente, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, nos termos do parágrafo único, alínea d, do art. 3º do Regulamento SACI-Adm:

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

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.

Isso porque “BARBIE” e “MONSTER HIGH” são nomes de famosos personagens infantis além de marcas registradas em nome da Mattel, Inc.

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado pelos Reclamados com a mesma intenção, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles o caso *OMPI DVE2001-0001, Yahoo! Inc. v. Logiland Corporación* decidido pelo Sistema de Resolução de Disputas da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Industrial citado pela Reclamante.

III. DISPOSITIVO

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

A 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.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2014



Maria Elisa Santucci Breves
Especialista