

**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 E [REDACTED] S [REDACTED] DE M [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20149

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.508.411/0001-56, São Paulo, SP, Brasil, representado por Ricci Advogados Associados, com sede na Av. Indianópolis, no.2504, 2º andar, Planalto Paulista, São Paulo, SP, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

E [REDACTED] S [REDACTED] DE M [REDACTED], [REDACTED], representado por [REDACTED] localizado em [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 26/02/2012, junto ao Registro.br e renovado em 12/02/2014.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 22/04/2014, a Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND"), iniciando-se, neste momento, o exame formal da mesma, de acordo com artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Na mesma data, a CASD-ND solicitou, por e-mail, ao Registro.br/NIC.br, o pedido de verificação das informações cadastrais de registro do Nome de Domínio. Em 23/04/2014, o Registro.br/NIC.br enviou, por e-mail, à CASD-ND tais informações cadastrais, confirmando que o Reclamado é titular do referido registro, fornecendo os respectivos dados de contato e informando que o Nome de Domínio estaria impedido de ser transferido a terceiros, em função da abertura deste Procedimento. Em

28/04/2014, a CASD-ND comunicou aos representantes da Reclamante uma irregularidade na Reclamação, qual seja, a ausência da cópia dos atos constitutivos atualizados do Reclamante, irregularidade esta sanada na mesma data, mediante envio por e-mail do documento faltante pelos representantes do Reclamante.

Uma vez preenchidos os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio (Regulamento CASD-ND), em 06/05/2014, a CASD-ND intimou o Reclamado para envio da defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento, e iniciou o Procedimento ora em referência. O Reclamado não apresentou defesa, tendo sido declarada revelia em 22/05/2014, data em que a mesma também foi comunicada ao Reclamado.

Em 05/06/2014, a CASD-ND nomeou Luana Leticia Brasileiro como Especialista para análise e decisão da demanda em referência, a qual apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, assegurando o cumprimento do Regulamento.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante afirma ser empresa pertencente ao grupo Pão de Açúcar, maior empresa de varejo da América Latina, titular da marca e título de estabelecimento EXTRA. Segundo a Reclamante, a marca EXTRA foi criada em 1989 e, desde então, passou a ser usada não apenas para identificar um novo conceito de hipermercados, mas também em diversos outros setores da economia, dentre eles: e-commerce, drogarias, postos de combustíveis e, finalmente, no segmento de crédito e financiamento.

A Reclamante junta aos autos documentos que comprovam a titularidade de diversos registros para a marca EXTRA, em diversas classes de produtos e serviços, assim como documentos que comprovam a notoriedade desta marca no segmento de comércio varejista. A Reclamante ainda comprova ser titular de diversos registros de nomes de domínio contendo a marca EXTRA, tais como: supermercadoextra.com.br, superextra.com.br, promocaoextra.com.br, minimercadoextra.com.br, megaextra.com.br, redeextra.com.br, lojasextra.com.br, extracelular.com.br, dentre outras variações.

Especificamente em relação à marca EXTRATECH, são anexados à peça inicial documentos que comprovam o registro em nome da Reclamante, sob o no. 828.706.352, depositado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 13/09/2006 e concedido em 28/07/2009, na classe internacional 35, especificamente para “*serviços de promoção de vendas de itens do setor de informática*”

e eletrônicos". Também são anexadas na peça inicial imagens que demonstram o uso da marca EXTRATECH pela Reclamante, identificando uma revista da rede EXTRA em que são anunciados aparelhos eletroeletrônicos.

A Reclamante, então, em síntese, sustenta que o Nome de Domínio em pauta:

- (1) reproduz com acréscimo a sua marca notoriamente conhecida EXTRA;
- (2) reproduz integralmente a sua marca registrada EXTRATECH;
- (3) proporcionará o enriquecimento sem causa do Reclamado;
- (4) abalará a imagem e reputação da sua marca EXTRA; e,
- (5) restringirá o uso da sua marca registrada EXTRATECH na Internet, já que não permitirá a Reclamante usar o domínio extratech.com.br.

Por fim, vale destacar que em 13/03/2012, ao tomar conhecimento do registro do domínio <extratech.com.br>, a Reclamante enviou ao Reclamado notificação extrajudicial, por meio da qual solicitou o cancelamento ou a transferência do Nome de Domínio. Em resposta à notificação, em 16/04/2012, o Reclamado enviou um e-mail aos representantes da Reclamante, por meio do qual:

- (i) requer maiores explicações sobre a notificação;
- (ii) afirma que o website referente ao domínio <extratech.com.br> não seria capaz de ensejar qualquer confusão com as marcas da Reclamante;
- (iii) afirma que a expressão **extratech** seria tão somente uma abreviatura de EXTRA TECHNOLOGY; e, finalmente,
- (iv) afirma que o Reclamado atuaria em atividade distinta que o da marca EXTRA da Reclamante.

Em setembro de 2012, a Reclamante tentou, novamente, uma solução amigável com o Reclamado. No entanto, em resposta, o Reclamado disse não ter qualquer interesse em "abrir mão" do referido domínio, sob o fundamento de que já havia tido "gastos com o desenvolvimento do site, logomarca, registro, etc", e que havia obtido o domínio em boa-fé. No mesmo e-mail, o Reclamado informou que iria encaminhar a notificação e a contra-notificação para seus advogados que discutiriam tecnicamente a questão. Apesar disso, segundo afirma a Reclamante, não houve qualquer contato posterior por parte dos advogados do Reclamado, não lhe deixando alternativa, senão apresentar a presente reclamação.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, tendo sido declarado revel.



II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme estabelece o artigo 3º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.BR” (Regulamento SACI-Adm), de forma a terem seu pleito atendido, os Reclamantes devem expor no procedimento os motivos pelos quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos aos Reclamantes, cumulado com a comprovação da existência de **pelo menos um** dos seguintes requisitos:

*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.*

Em sendo assim, para que se determine a procedência de um procedimento no Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.BR”, é necessário que se comprove **cumulativamente**:

- 1) No mínimo uma das três hipóteses previstas nos incisos (a), (b) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm; e,
- 2) Que o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos aos Reclamantes.

Nome de domínio idêntico ou similar a signos distintivos dos Reclamantes

Quanto à presença, no caso concreto, de uma das hipóteses previstas nos incisos (a), (b) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, não há dúvidas de que a Reclamante comprovou que o nome de domínio <extratech.com.br> incide perfeitamente no item (a), na medida em que o mesmo reproduz integralmente a marca EXTRATECH, depositada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 13/09/2006 e concedida em seu favor sob o registro no.828.706.352.

Em relação às hipóteses (b) e (c), contudo, entendo que não foi comprovada a sua adequação ao caso concreto, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ambas hipóteses versam sobre nome de domínio idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com signo **notoriamente conhecido**. Nas razões apresentadas pela Reclamante, esta comprovou a notoriedade da rede de hipermercados EXTRA, mas não comprovou a notoriedade da marca EXTRATECH. Logo, para que pusessemos enquadrar as hipóteses dos itens (b) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm no presente caso, a Reclamante deveria ter comprovado, com fatos e evidências, que o domínio <extratech.com.br> foi ou está sendo usado de forma a causar uma confusão ou associação com a **marca de hipermercados EXTRA**, esta sim, notoriamente conhecida.

Um segundo ponto de extrema importância é que os registros para a marca EXTRA da Reclamante foram concedidos com a ressalva “**sem direito ao uso exclusivo da palavra EXTRA**” e, conseqüentemente, o mero uso do termo EXTRA por um terceiro não necessariamente configura infração aos direitos marcários da Reclamante. Ao contrário, a imposição de ressalva de não exclusividade sobre um determinado termo indica que o titular daquele registro terá que aceitar a sua coexistência em marcas de terceiros. No caso concreto, **as ressalvas impostas pelo INPI significam que a Reclamada não pode impedir que terceiros utilizem o termo EXTRA na composição de suas marcas, ainda que a marca EXTRA seja notoriamente conhecida no ramo de comércio varejista.** Tanto é assim que uma breve busca no banco de dados do INPI revelou a existência de dezenas de registros com marcas contendo o termo EXTRA em sua composição, nas mais diversas classes de produtos e serviços, e em nome das mais variadas empresas.

Ora, no presente caso, a Reclamante não comprovou a existência, atual ou passada, de qualquer página web ativa em relação ao nome de domínio <extratech.com.br> que pudesse gerar uma confusão ou associação indevida à sua rede de hipermercados EXTRA. Ao mesmo tempo, a Reclamante não possui exclusividade sobre o termo EXTRA. Por conseguinte, não se pode admitir que o domínio <extratech.com.br> por si só seja capaz de criar confusão com a marca e título de estabelecimento notoriamente conhecidos EXTRA, pelo simples fato de possuir o termo EXTRA em sua composição. Entender assim seria garantir à Reclamante uma exclusividade que o próprio INPI lhe vem denegando, de forma uniforme, ao longo dos anos.

Conseqüentemente, não se aplicam ao presente procedimento os incisos (b) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, mas tão somente o inciso (a).

Nome de domínio registrado ou usado de má-fé, de modo a causar prejuízos aos Reclamantes

O segundo requisito essencial para a procedência de um procedimento no Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.BR” é a comprovação de má-fé do Reclamado ao registrar ou usar o nome de domínio, de modo a causar prejuízos à Reclamante. Logo, não sendo comprovada a má-fé, não há que se falar em violação ao Regulamento.



Neste sentido, o parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm enumera, de forma exemplificativa, algumas circunstâncias que podem ser consideradas como indícios à má-fé, a saber:

- 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.*

Analisando as razões da Reclamante no Procedimento, entendo que não foram apresentadas evidências de que o Reclamado tenha registrado o Nome de Domínio com o objetivo de vendê-lo, aluga-lo ou mesmo transferi-lo à Reclamante, pois, caso assim o fosse, já teria feito proposta de venda à Reclamante no momento em que esta lhe enviou, em 2012, notificação extrajudicial.

Da mesma forma, entendo que não foram apresentadas quaisquer evidências de que o Nome de Domínio foi obtido com o intuito ou de prejudicar a atividade comercial da Reclamante. Tampouco, foi comprovado que o Reclamado tem objetivo de impedir que a Reclamante utilize o nome de domínio em disputa.

Finalmente, em não tendo sido comprovado pela Reclamante o uso efetivo do Nome de Domínio, também não ficou demonstrado nos autos que existe qualquer tentativa por parte do Reclamado de atrair usuários da Internet para a sua página ou endereço eletrônico.

Consequentemente, entendo que nenhuma das circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm estão presentes no caso concreto ora em debate.

Em relação aos outros supostos indícios de má-fé elencados pela Reclamante no Procedimento, faço os seguintes comentários.

- 1) Quanto às alegações da Reclamante no sentido de que: (a) a adição do termo TECH à marca EXTRA não distinguiria o nome de domínio / website <extratech.com.br> da marca/bandeiras da Reclamante, (b) referido nome de domínio induziria os internautas a acreditarem que o mesmo os levaria à revista eletrônica EXTRATECH da Reclamante, (c) proporcionaria o enriquecimento ilícito ao Reclamado e, finalmente, (d) abalaria à imagem e reputação da Reclamante, igualmente entendo não procederem. Afinal, conforme mencionado anteriormente, a Reclamante não possui exclusividade sobre o

termo EXTRA e, por conseguinte, não tem direito em impedir que terceiros o utilizem em suas marcas ou mesmo em nomes de domínios. Além disso, não foi comprovado, em nenhum momento, que a marca EXTRATECH é dotada de qualquer notoriedade que possa fundamentar que o mero registro da mesma em nome de terceiro configuraria má-fé de *per se*; entendimento este que é reforçado por ser a expressão EXTRATECH fraca do ponto de vista marcário;

- 2) Quanto ao argumento de que a conduta do Reclamado limitaria e restringiria o acesso da Reclamante ao universo virtual da marca de revista EXTRATECH, trazendo eventuais prejuízos à Reclamante, entendo que isso, igualmente, não é prova de má-fé, mas sim uma consequência do registro feito anteriormente por um terceiro;
- 3) Quanto aos precedentes supostamente análogos, objeto das representações OMPI DEV2001-0001, Yahoo! Inc v. Logiland Corporacion, e ND20131, Companhia Brasileira de Distribuição v. Toweb Brasil Ltda EPP, também não vejo analogia no Procedimento ora em análise, uma vez que, em ambos precedentes, os Reclamados eram titulares de vários outros nomes de domínio que reproduziam marcas registradas e notoriamente conhecidas de terceiros, o que, por si só, já servia de prova da má-fé dos Reclamados. No presente Procedimento, o Reclamado não possui outros domínios formados por marcas notoriamente conhecidas e/ou registradas de terceiros.

Muito embora nenhuma das condutas acima mencionadas caracteriza má-fé por parte do ora Representado, existem alguns comportamentos que, a meu ver, são indícios suficientes para que não seja permitida a continuação do Nome de Domínio <extratech.com.br> em favor do Reclamado, quais sejam:

- 1) a ausência de qualquer registro ou mesmo de pedido de registro no INPI em nome do Reclamado, que pudessem fundamentar o seu legítimo interesse no domínio <extratech.com.br>;
- 2) o fato de o Reclamado, apesar de ter afirmado em 15/09/2012 já haver tido gastos com “desenvolvimento do site, logomarca, registro”, não ter, desde então, iniciado o uso efetivo do Nome de Domínio <extratech.com.br>, que continua, até a presente data, inativo; e, finalmente,
- 3) a revelia do Reclamado, que, no mínimo, demonstra falta de real interesse do titular em relação ao Nome de Domínio em questão, ao mesmo tempo em que este registro em seu nome acaba impedindo a Reclamante de exercer legitimamente, no âmbito da Internet, o direito que já possui sobre a marca EXTRATECH.

Como bem ponderado pelo Especialista Luís Felipe Baliero Lima, em decisão no procedimento ND201415, “*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.*”

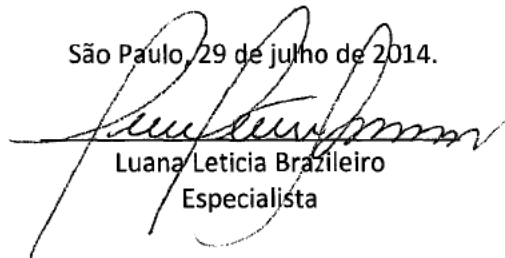
Em sendo assim, concluo que o requisito da má-fé, exigido no caput do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, acaba por estar presente na presente reclamação.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 3º, item (a), do Regulamento SACI-Adm, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <extratech.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.

São Paulo, 29 de julho de 2014.



Luana Leticia Brasileiro
Especialista