

**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 D. E. F. DE**

**PROCEDIMENTO Nº ND201712**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**Companhia Brasileira de Distribuição**, inscrita no CNPJ nº 047.508.411/0001-56, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 3.142, CEP 01402-901, representada por seus Diretores, os [REDACTED], portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o nº 214. [REDACTED]-06, e A. S. S. dos S. [REDACTED], portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob o nº 888. [REDACTED]-91, ambos residentes e domiciliados na [REDACTED], no mesmo endereço acima, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

D. E. F. de [REDACTED], inscrito no CPF nº 341. [REDACTED]-19, com endereço eletrônico [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é o seguinte, registrado perante o Registro.br (o "Nome de Domínio"):

Nome de Domínio	Data de Registro
<ciabrasileiradistribuiçao.com.br>	29 de outubro de 2016

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi ativada pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND"), do Centro de Solução de disputas em Propriedade Intelectual ("CSD-PI") da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ("ABPI") em 09 de março de 2017, quando também foram confirmados os pagamentos das taxas e demais valores correspondentes.

A Reclamação e os documentos foram recebidos em 10 de março de 2017. Nesta data a CASD-ND transmitiu por e-mail ao NIC.br solicitação de informações cadastrais do Nome de Domínio, conforme o artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 13 de março de 2017, o NIC.br prestou tais informações, bem como confirmou estar o nome de domínio em disputa sujeito ao Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (“Regulamento SACI-Adm”) e, ainda, impedido de ser transferido em razão da abertura deste Procedimento.

Em 17 de março de 2017 a CASD-ND informou à **Reclamante** haver irregularidades formais na Reclamação, pois: (i) a Reclamação não fora assinada; (ii) não foi declarada a existência ou inexistência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao(s) nome(s) de domínio objeto do conflito; e (iii) não foi anexado à Reclamação instrumento de mandato com poderes de representação junto à CASD-ND da ABPI ou SACI-Adm.

A **Reclamante** cumpriu as exigências tempestivamente, de acordo com o prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo artigo 6.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 27 de março de 2017, a CASD-ND confirmou que os requisitos formais do Regulamento SACI-Adm e do Regulamento da CASD-ND haviam sido cumpridos, dando início ao procedimento, comunicando simultaneamente as partes, o NIC.br e intimando o **Reclamado** para apresentar sua Resposta, dentro do prazo de 15 (quinze) dias do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND.

O **Reclamado** não apresentou Resposta e em 12 de abril de 2017 a CASD-ND enviou por e-mail a comunicação de Revelia às partes e ao NIC.br.

A signatária foi nomeada como Especialista em 24 de abril de 2017 e apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Instalou-se o Painel com um único Especialista e o procedimento completo foi transmitido em 03 de maio de 2017.

Em 11 de maio de 2017, esta Especialista proferiu *Ordem Processual n.º 01* determinando prazo para que a **Reclamante** apresentasse esclarecimentos e documentos, e, subsequentemente, estabelecendo prazo para que o **Reclamado** se manifestasse sobre eventuais esclarecimentos da **Reclamante**. A **Reclamante** atendeu a *Ordem Processual n.º 01* e a Secretaria Executiva da CASD-ND intimou o **Reclamado**, nos termos da *Ordem Processual*, em 17 de maio de 2017. O **Reclamado**, contudo, não apresentou qualquer manifestação à *Ordem Processual*, transcorrido o prazo desta *in albis*.



#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

A **Reclamante** pleiteia nos termos do artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º, "f", do Regulamento SACT-Adm, a transferência para si do nome de domínio <ciabrasileiradistribuicao.com.br>, registrado pelo **Reclamado**.

Em sua fundamentação, a **Reclamante** informa ser a principal empresa do Grupo Pão de Açúcar ("**GPA**"), e que utiliza desde a sua constituição, em 1981, o nome empresarial "**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**".

A **Reclamante** também ressalta que as iniciais de referida denominação, "**CBD**", são marcas de sua titularidade, já registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme detalhado abaixo:

Registro	Marca	Classificação e Especificação	Data de Depósito	Data de Concessão
900009730	CBD	NCL (8) 20, para recipientes de plástico para embalagem; Caixas de madeira ou matérias plásticas; Contêineres não metálicos [armazenagem e transporte]; Engradados.	14/09/2006	15/09/2009, válido até 15/09/2019
828708347	CBD	NCL (8) 35, para atividade de Supermercado, comercialização de produtos manufaturados, semifaturados ou in natura, nacionais ou estrangeiros, de todo e qualquer gênero, espécie ou natureza.	14/09/2006	28/07/2009, válido até 28/07/2019

Em suma, a **Reclamante** alega que:

- i. O **Reclamado** registrou o nome de domínio <ciabrasileiradistribuicao.com.br>, o qual seria suscetível a causar confusão com o nome empresarial da **Redamante**, configurando a situação descrita no item "c" do Art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.
- ii. O Nome de Domínio registrado pelo **Reclamado** remeteria instantaneamente à **Reclamante** e às suas marcas, de forma a confundir os consumidores.
- iii. O **Reclamado** teria agido de má-fé ao registrar o Nome de Domínio, com nítido enquadramento nos itens "c" e "d" do Art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND. Para comprovar essa alegação, a **Reclamante** apresentou inicialmente cópia de um e-mail que teria sido enviado pelo **Reclamado** à empresa "Cielo", identificando-se como Diretor Comercial do GPA, utilizando-se do endereço [cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br](mailto:cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br).

iv. Em atendimento à solicitação da Especialista realizada mediante a *Ordem Processual n.º 01*, com a finalidade de serem realizados maiores esclarecimentos e apresentados documentos adicionais para reforçar a referida alegação de má-fé do **Reclamado**, a **Reclamante** apresentou cópia de outro e-mail, desta vez enviado por um dos consultores da empresa "Cielo" a um funcionário da GPA, que reproduz uma mensagem do mesmo remetente ([cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br](mailto:cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br)), no mesmo contexto mencionado no item iii acima.

v. Além disso, a **Reclamante** informa que o próprio setor de Segurança da GPA teria sido acionado imediatamente após o recebimento de tais mensagens e que teria confirmado aos funcionários envolvidos que o e-mail [cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br](mailto:cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br) não é um endereço registrado pelo GPA ou por qualquer empresa do grupo.

**b. Do Reclamado**

O **Reclamado** não apresentou Resposta nos termos do artigo 8 do Regulamento da CASD-ND e foi considerado revel.

O **Reclamado** também não se manifestou a respeito dos documentos adicionais juntados pela **Reclamante** para cumprimento dos esclarecimentos solicitados pela Especialista mediante a *Ordem Processual n.º 01*.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, não há necessidade de solicitar informações ou documentos adicionais, nos termos do artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

Contudo, em função da revelia do **Reclamado**, bem como para atuar com imparcialidade e em observância aos termos do artigo 13, §2º, do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista procedeu à análise apurada dos documentos constantes no procedimento, visando buscar todas as razões de fato e de direito que pudessem amparar a pretensão da **Reclamante** sobre o Nome de Domínio.

De acordo com o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e com o item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento do registro de nomes de domínio ou a sua transferência para um Reclamante que conteste sua legitimidade, é necessário que eles estejam sendo utilizados de má-fé por seus titulares, bem como que seja comprovada a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Redação do art. 3º do Regulamento SACI-Adm



- 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 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.* (grifamos)

Ainda, de acordo com os dispositivos legais acima citados, são indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio as seguintes circunstâncias<sup>2</sup>:

- 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.* (grifamos)

Nesse contexto, o nome de domínio objeto da disputa deve ser transferido à Reclamante, conforme fundamentação abaixo.

**II.a. Nome de domínio similar o suficiente para criar confusão com nome empresarial anteriormente registrado e utilizado pela Reclamante**

O Nome de Domínio <ciabrasileiradistribuicao.com.br> tem elemento distintivo similar ao nome empresarial da Reclamante.

De fato, a Reclamante utiliza o nome empresarial “COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO” desde a sua constituição em 1981, enquanto o Nome de Domínio <ciabrasileiradistribuicao>, praticamente idêntico a esse sinal, foi registrado somente no ano de 2016.

<sup>2</sup> Redação do art. 3º do Regulamento SACI-Adm

*MTO*

Sendo assim, não há dúvida sobre a anterioridade do registro de titularidade da **Reclamante**, aplicando-se a esta disputa o artigo 3º, "c", do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.1, "c", do Regulamento da CASD-ND.

**II.b. Caracterização da má-fé do Reclamado:**

O registro e utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado (i) tem o objetivo de criar confusão com o sinal distintivo da Reclamante; (ii) atrai equivocadamente usuários da internet com a utilização de endereço eletrônico que se confunde com o nome comercial da Reclamante; e (iii) pode prejudicar as atividades comerciais da Reclamante.

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, ficou configurada a má-fé do Reclamado em proceder ao registro do Nome de Domínio.

Com efeito, além de o Reclamado utilizar um endereço de e-mail confundível com um dos sinais que a Reclamante utiliza desde a sua constituição, pelo qual é reconhecida no mercado e pelos seus fornecedores e Clientes, o Reclamado ainda mencionou o nome de um dos Diretores Comerciais da Reclamante no texto da mensagem enviada, o que agravou a possibilidade de confusão entre as denominações em questão.

De fato, ficou claro que o Reclamado enviou e-mail a um dos parceiros comerciais da Reclamante utilizando o Nome de Domínio, tentando ser identificado como um de seus Diretores, tudo com a finalidade de obter da Reclamante algumas de suas informações cadastrais confidenciais.

Além disso, como afirma a Reclamante, apenas o próprio detentor de um nome de domínio teria a possibilidade de criar um endereço de e-mail composto por tal domínio. Sendo assim, fica mais evidente que a criação da conta com o endereço de e-mail [cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br](mailto:cartoes@ciabrasileiradistribuicao.com.br) teria sido realizado pelo próprio Reclamado.

Portanto, em razão das cópias dos e-mails juntados à Reclamação, bem como a todo o histórico descrito pela Reclamante, ficou demonstrado que o Reclamado utilizou o Nome de Domínio com o intuito de atrair usuários da Internet aproveitando-se da boa-fama e prestígio da Reclamante, com a possibilidade de, inclusive, prejudicar as suas atividades comerciais.

Por fim, com a realização do registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, fica a Reclamante impossibilitada de requerer o registro de sinal praticamente idêntico ao seu nome comercial.

Desse modo, aplicam-se, também, a essa disputa o artigo 3º, Parágrafo Único, "b", "c" e "d", do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.2, "b" "c" e "d", do Regulamento da CASD-ND.

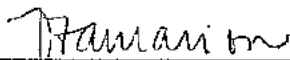
Nesse sentido, verifica-se a existência de entendimento consolidado na CASD-ND, para a confirmação da existência de indícios de má-fé como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos ND201428, ND201626, ND201631 e ND201627.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, com fundamento nos dispositivos legais acima indicados, bem como nas disposições dos artigos 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <ciabrasileiradistribuicao.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, 05 de junho de 2017.



\_\_\_\_\_  
Cristina Zamarion Carretoni  
Especialista