

**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**

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. X R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201913

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 69.034.668/0001-56, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil, representado por [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED], portador do CPF nº 327 [REDACTED]-52, com endereço [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <*sodexobeneficio.com.br*> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 21 de junho de 2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 25 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Também em 25 de fevereiro de 2019 a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <sodexobeneficio.com.br>., incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

No próprio dia 25 de fevereiro de 2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <sodexobeneficio.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros.

Em 7 de março de 2019, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

No dia 08 de março de 2019 a Reclamante corrigiu as irregularidades apresentadas pela Secretaria Executiva, que em 13 de março de 2019 comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 14 de março de 2019, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (**SACI-Adm**) e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 02 de abril de 2019 a Secretaria Executiva comunicou às Partes a configuração da revelia do Reclamado, informando-o as consequências da não apresentação de Resposta. No mesmo dia, 02 de abril de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse

qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

O Reclamado, em 2 de abril de 2019 enviou manifestação à Secretaria Executiva. Em resposta à manifestação do Reclamado, a Secretaria Executiva Informou em 3 de abril de 2019 que todas as manifestações recebidas seriam submetidas à Especialista, que não está obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 09 de abril de 2019, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 12 de abril de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, Karin Klempf Franco, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 23 de abril de 2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que:

(i) É sociedade brasileira, legalmente constituída desde 1992, que atua principalmente no fornecimento de benefícios, tais como vale-refeição e vale-transporte. Alega ser integrante do grupo Sodexo, composto de mais de 460 mil colaboradores, presente em 72 países e possuidor de mais de 100 milhões de clientes;

(ii) Possui o registro dos nomes de domínio: <sodexobeneficios.com.br>, <beneficiosodexo.com.br>, <beneficiosodexo.com.br>, <sodexomaisbeneficios.com.br>, <sodexo.com.br> e <sodexoclube.com.br>;

(iii) Possui licença para utilização das marcas SODEXO nºs 829531874, 829531866, 829531815, 829531807, 829531785, 829531777, 829531742, 829531726, 829531696,

829531572, 829531556, 829531521 e 829531483, registradas pela Sodexo francesa, nos termos do Acordo de Licença de Marca Comercial OS, celebrado em 03/08/2014 e averbado pelo INPI com certificado de averbação nº 702015000364/01;

(iv) É inquestionável que o nome empresarial, os nomes de domínio e as marcas conferem a ela e seu grupo econômico o direito ao uso exclusivo do termo “SODEXO” e da expressão “SODEXO BENEFÍCIOS” em território brasileiro;

(v) Que o *website* relativo ao Nome de Domínio faz referência à Reclamante em diversas oportunidades, apontando links do *website* oficial da Reclamante e disponibilizando informações sobre os serviços fornecidos por ela;

(vi) Que o Reclamado criou o Nome de Domínio a partir da técnica de *typosquatting* para criar confusão com o verdadeiro portal da Reclamante, tendo em vista que se diferencia apenas pela exclusão de uma letra do nome de domínio da Reclamante;

(vii) Que o Reclamado possui o registro de 586 nomes de domínio, todos relacionados a marcas famosas e construídos a partir das técnicas de *typosquatting* ou *cybersquatting*;

(viii) Que o Reclamado tinha manifesta intenção de associar o Nome de Domínio aos sinais distintivos da Reclamante e/ou de criar confusão entre o Nome de Domínio e os sinais distintivos adotados pela Reclamante, a fim de se aproveitar indevidamente de fluxo de usuários decorrentes do nome de domínio <sodexobeneficios.com.br> e do prestígio da Reclamante.

A Reclamante, por fim, requer a transferência do Nome de Domínio nos termos do artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, restando caracterizada sua revelia em 2 de abril de 2019, conforme item 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De início, não obstante ter sido configurada a revelia do Reclamado e sua ciência inequívoca, a presente decisão fundamenta-se nos fatos e provas apresentados no Procedimento.

A Reclamante integra grupo econômico de atuação e reconhecimento mundial em serviços de qualidade de vida. No Brasil, é titular de diversos nomes de domínio e, de acordo com o Acordo de Licença de Marca Comercial OS, celebrado em 03/08/2014 e averbado pelo INPI com certificado de averbação nº 702015000364/01, possui direito de uso das seguintes marcas registradas perante o INPI, todas depositadas em 16/01/2008 e em vigor:

- Marca mista nº 829531874 SODEXO
- Marca mista nº 829531866 SODEXO
- Marca mista nº 829531815 SODEXO
- Marca mista nº 829531807 SODEXO
- Marca mista nº 829531785 SODEXO
- Marca mista nº 829531777 SODEXO
- Marca mista nº 829531742 SODEXO
- Marca mista nº 829531726 SODEXO
- Marca mista nº 829531696 SODEXO
- Marca mista nº 829531572 SODEXO
- Marca mista nº 829531556 SODEXO
- Marca mista nº 829531521 SODEXO
- Marca mista nº 829531483 SODEXO

Ainda, a Reclamante possui em seu nome empresarial o termo “SODEXO” e é titular de diversos nomes de domínio que contém o termo para identificar seus serviços e representá-los na Internet: <sodexobeneficios.com.br>, <beneficiosodexo.com.br>, <beneficiosodexo.com.br>, <sodexomaisbeneficios.com.br>, <sodexo.com.br> e <sodexoclube.com.br>.

Há, portanto, legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio, tendo em vista que contém expressão que reproduz as marcas que lhe foram licenciadas, seus nomes de domínio e seu nome empresarial.

Conforme o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, e respectivo artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais o Nome de Domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de

modo a causar prejuízo à Reclamante, cumulada com a comprovação de pelo menos um dos requisitos a seguir, em relação ao Nome de Domínio objeto do procedimento:

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, 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 o patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

O Nome de Domínio é suscetível de criar confusão com as marcas registradas no Brasil pela Sodexo francesa, cuja licença de uso foi concedida à Reclamante na forma do Acordo de Licença de Marca Comercial OS, celebrado em 03/08/2014 e averbado pelo INPI com certificado de averbação nº 702015000364/01. No caso do Nome de Domínio <sodexobeneficio.com.br> há fiel reprodução total de referidas marcas registradas "SODEXO".

O Nome de Domínio também é similar o suficiente para causar confusão com o nome empresarial da Reclamante, Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comércio S.A., bem como é clara reprodução total do nome de domínio registrado em 23 de outubro de 2011 pela Reclamante (<sodexobeneficios.com.br>), diferenciando-se desse apenas pela retirada da letra "S" na expressão "benefícios".

Assim, restam claramente configuradas as hipóteses das alíneas "a" e "c" do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas "a" e "c" do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Não obstante o enquadramento da conduta do Reclamado nas alíneas "a" e "c" do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, é preciso que reste comprovada a má-fé no registro ou na utilização do Nome de Domínio. O

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND listam de forma exemplificativa circunstâncias que a indicam:

Art. 2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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.

Esta Especialista conclui que há má-fé no registro do Nome de Domínio pelo Reclamado.

A utilização da expressão “SODEXO” para compor o Nome de Domínio registrado pelo Reclamado tem o claro objetivo de atrair o público consumidor da Reclamante, induzindo-o a acreditar que o *website* oferece serviços e produtos da própria Reclamante. Logo, o uso intenciona (i) atrair, com o objetivo de lucro, usuários para o *website* e (ii) criar situação de provável confusão com os sinais distintivos (marcas, nomes de domínio e nome empresarial) da Reclamante.

O Reclamado busca efetivamente usufruir da reputação da Reclamante em seu benefício já que é clara a associação que será feita pelo público.

Ainda, a má-fé fica clara pela utilização da técnica de *typosquatting*, pela qual o Reclamado registrou diversos nomes de domínio com alterações mínimas em marcas conhecidas, de forma que o usuário, quando comete um erro de digitação (acrescentando ou extraindo uma letra), é levado à outra página. Alguns exemplos de domínios registrados pelo Reclamado utilizando a técnica de *typosquatting* são: <biscape.com.br>, <cenrauro.com.br>, <fastahop.com.br> e outros.

Nesse sentido, decisão proferida pela Especialista Sonia Maria D’Elboux, inclusive contra o mesmo Reclamado, no Procedimento ND20172 traz o seguinte argumento:

“Assim, com o registro dos nomes de domínio em disputa, que constituem uma reprodução de CARREFOUR com a supressão ou inversão de uma ou outra letra: <www.carefur.com.br>; <www.carrefor.com.br> e <www.carrefuor.com.br>, é inquestionável a má-fé do Reclamado e sua intenção de se beneficiar, ilicitamente, da fama e do reconhecimento da marca e nome do Reclamante e ludibriar o consumidor, por meio da conduta denominada Typosquatting, técnica lícita bastante comum na internet, que ocorre em situações como a presente, em que o nome de domínio registrado possui uma grafia muito semelhante à de uma marca conhecida (normalmente com uma letra a mais ou a menos), de forma que o usuário/internauta, ao cometer um erro comum de digitação (acrescentando ou suprimindo uma letra), será levado para outra página, beneficiando ilicitamente o titular desse outro nome de domínio.

Assim, resta caracterizada a conduta descrita na alínea “d” do parágrafo único do artigo 3º do regulamento SACI-Adm e respectiva alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois há que se inferir que ao usar o Nome de Domínio o Reclamado pretendia “(...) atrair, intencionalmente e com o 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”.

Esta Especialista consigna que esta decisão está em linha com decisões já proferidas em outros Procedimentos havidos no âmbito da CASD-ND em face do mesmo Reclamado (vide ND201631, ND201646, ND20172, ND20178, ND201765, ND201831, ND201839 e ND20191).

Ainda, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Diante o exposto, entendo presente o requisito da má-fé, nos termos do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea b do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <sodexobeneficio.com.br > seja transferido à Reclamante

A 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 Especial.

São Paulo, 14 de maio de 2019.



Karin Klempp Franco
Especialista