

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

**FEMSA COMERCIO S.A. DE C.V. X F [REDACTED] A [REDACTED] DA S [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° ND20218**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**FEMSA COMERCIO S.A. DE C.V.**, empresa devidamente organizada e validamente existente de acordo com as leis do México, com sede na Edison 1235 Norte, Colonia Talleres, Monterrey, Nuevo León, México, CP 64480, representada por [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

**F [REDACTED] A [REDACTED] DA S [REDACTED]**, inscrito no CPF/ME, estabelecido em [REDACTED], representado por [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

(coletivamente, as “**Partes**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 16 de outubro de 2019, junto ao Registro.br, e sua data de expiração está prevista para 16 de outubro de 2021.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 07 de abril de 2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND (a “**Secretaria Executiva**”) enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subseqüente exame dos requisitos formais da Reclamação (a “**Reclamação**”).

Em 07 de abril de 2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento (o “**Regulamento da CASD-ND**”), enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (o “**NIC.br**”) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio <oxxo.com.br>, incluindo anotações referentes à eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do Nome de Domínio, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 08 de abril de 2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento (o “**Procedimento**”), o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (o “**Regulamento SACI-Adm**”) se aplica ao Nome de Domínio, tendo em vista que foi registrado em 16 de outubro de 2019.

Em 12 de abril de 2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto no artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 13 de abril de 2021, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia aos Especialistas a serem nomeados a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 13 de abril de 2021, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento 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 26 de abril de 2021, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva (a “**Resposta**”), e em 29 de abril de 2021, a Secretaria Executiva o intimou, em conformidade com o disposto no artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta apresentada no Procedimento, sob pena de revelia.

Em 05 de maio de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às partes o recebimento da Resposta, ressaltando que cabe aos Especialistas a serem nomeados a análise de mérito,

inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 19 de maio de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação dos Especialistas subscritos, os quais, de acordo com o artigo 9.1. do Regulamento CASD-ND, apresentaram Declarações de Independência e Imparcialidade (o **“Painel Administrativo”**).

Em 25 de maio 2021, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Painel Administrativo os autos deste Procedimento, para análise e julgamento nos termos do artigo 10 do Regulamento da CASD-ND.

Em 25 de maio de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamante, recebida em 19 de maio de 2021 (a **“manifestação extemporânea da Reclamante”**). A Secretaria Executiva informou, no mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Painel Administrativo, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim julgar pertinente para formação do seu juízo de convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 31 de maio de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, do Reclamado, recebida em 29 de maio de 2021 (a **“manifestação extemporânea do Reclamado”**). A Secretaria Executiva informou, no mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Painel Administrativo, que não estão obrigados a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderão fazê-lo, se assim julgar pertinente para formação do seu juízo de convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 08 de junho de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a emissão da Ordem Processual nº 01 (a **“OP1”**), formulada pelo Painel Administrativo em 2 de junho de 2021, acerca de esclarecimentos necessários para viabilizar a resolução do Procedimento. O Painel Administrativo questionou o Reclamado sobre o processo criativo que motivou a escolha do sinal **“OXXO”**, o motivo da inatividade do Nome de Domínio e solicitou a comprovação de intenção de uso do sinal, com a apresentação da documentação pertinente. O Reclamado foi intimado para manifestação no prazo de 05 dias corridos, e a Reclamante foi intimada a, querendo, apresentar resposta no prazo de 03 dias a contar da intimação da Secretaria Executiva acerca da manifestação do Reclamado.

Em 12 de junho de 2021, o Reclamado apresentou sua manifestação à OP1 e, em 15 de junho de 2021, a Secretaria Executiva comunicou às Partes sobre a apresentação dos documentos. A Secretaria Executiva intimou, no mesmo ato, a Reclamante para apresentar Resposta, no prazo de 03 dias corridos. A Resposta à Manifestação foi enviada pela Reclamante em 16 de

junho de 2021.

Em 17 de junho de 2021, a Secretaria Executiva transmitiu ao Painel Administrativo o trâmite da OP1 e respectivas manifestações, para análise e julgamento.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

Em sede de Reclamação, a Reclamante articula, em síntese, as seguintes razões de fato e de direito:

A Reclamante FEMSA COMERCIO S.A. DE C.V. submeteu à CASD-ND a Reclamação em face de F█████ A█████ DA S█████, alegando que (i) integra o grupo econômico da FEMSA, presente em 14 países; (ii) em 1978 abriu a primeira loja de conveniência da marca OXXO e que, atualmente, a cadeia de lojas conta com 19.500 unidades, atendendo 13.2 milhões de consumidores por dia, em seis países; (iii) a marca OXXO teve o alto renome e notoriedade reconhecidos pelas autoridades competentes do México, Chile e Colômbia; (iv) anunciou em agosto de 2019, por meio de diversos veículos de comunicação, os planos de início de atividades no Brasil; (v) inaugurou a primeira unidade da loja de conveniência no Brasil em dezembro de 2020; (vi) depositou e obteve o registro da marca OXXO perante o INPI, sendo que a concessão mais antiga ocorreu em 2009; (vii) deparou-se com o registro do Nome de Domínio por parte do Reclamado em 16 de outubro de 2019, sem que este estivesse sendo utilizado; (viii) o Reclamado registrou o Nome de Domínio aproximadamente 60 dias após o anúncio do plano de atividades da Reclamante no Brasil; (ix) o Reclamado ofereceu a venda do Nome de Domínio pela quantia de USD 200.000,00 (duzentos mil dólares americanos); e, por fim (x) o Reclamado depositou um pedido de registro perante o INPI, para a marca OXXO, dois dias após o recebimento da notificação extrajudicial da Reclamante.

Em vista do exposto acima, a Reclamante argumenta que restam satisfeitos os requisitos do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, uma vez que (i) restou demonstrado o uso de má-fé do Nome de Domínio pelo Reclamado, notadamente as hipóteses das alíneas “a” e “c” do parágrafo único do referido artigo; e (ii) restou demonstrada a ocorrência cumulativa da hipótese da alínea “a” do *caput* do mesmo artigo.

Com suporte nos artigos 4.2 (g) e 4.3 do Regulamento da CASD-ND, e no art. 2º (f) do Regulamento SACI-Adm, a Reclamante requer que o Nome de Domínio seja transferido à empresa FEMCO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Em sua manifestação extemporânea, a Reclamante aduziu, em síntese, que (i) as fotos

apresentadas na Resposta do Reclamado seriam montagens, evidenciando a má-fé no agir do Reclamado; e (ii) o Reclamado falhou em comprovar a efetiva utilização do Nome de Domínio.

Em atenção à manifestação do Reclamado em resposta à OP1, a Reclamante apresentou manifestação (a “**resposta da Reclamante à OP1**”), afirmando, em síntese, que (i) o Reclamado falhou em demonstrar razões factíveis e idôneas referentes ao processo criativo do seu sinal; (ii) os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a intenção de uso do sinal “OXXO” e de preparativos para uso do Nome de Domínio; e (iii) a diferença entre os artigos de vestuário apontados na manifestação extemporânea e os indicados na resposta do Reclamado à OP1 é suspeita e questionável.

#### **b. Do Reclamado**

O Reclamado apresentou a Resposta à Reclamação em 26 de abril de 2021, alegando que (i) a marca da Reclamante é desconhecida pelo Reclamado e pelos demais consumidores brasileiros; (ii) as medidas adotadas pelo Reclamado, para registro do Nome de Domínio, foram pautadas em respeito às normas legais, descaracterizando o uso indevido ou má-fé; (iii) o registro do Nome de Domínio não inviabiliza a atividade comercial da Reclamante, ou desvia sua clientela, visto que o público alvo das empresas são distintos; (iv) registrou o Nome de Domínio visando a divulgação de produtos de vestuário; (v) deve prevalecer o registro a quem primeiro o solicitar; (vi) é atuante no ramo de vestuário há mais de quatro anos, utilizando-se das marcas de produtos “ALASCA” e “OXXO”, de modo que a divulgação dos produtos não se assemelha aos serviços prestados pela Reclamante; (vii) existem outras marcas registradas com o radical “OXXO” e “OXO”, em classes diferentes perante o INPI, demonstrando a possibilidade de convivência pacífica; e (viii) sugeriu valor para a transferência do Nome de Domínio apenas por insistência da Reclamante.

Em vista do exposto, o Reclamado requer a manutenção do Nome de Domínio em nome do Reclamado, de acordo com o artigo 10.9 (c) do Regulamento da CASD-ND e do art. 1º, §1º do Regulamento SACI-Adm.

Na manifestação extemporânea, o Reclamado aduziu, em síntese, que (i) procedeu com o registro do Nome de Domínio pois este estava livre e disponível; e (ii) a Reclamante não foi diligente, e falhou em requerer oportunamente seu nome de domínio no Brasil.

Em atenção à OP1, o Reclamado afirmou, em síntese (i) que se inspirou na empresa “EXXE Informática” para criação do Nome de Domínio; (ii) que o Nome de Domínio está inativo por problemas financeiros da empresa, em virtude da pandemia do COVID-19; e (iii) juntou documentos, como notas fiscais e propostas comerciais, a fim de justificar a intenção de uso do sinal “OXXO” em seus produtos e *e-commerce* (a “**resposta do Reclamado à OP1**”).

## I. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

Com base nas declarações, documentos e demais provas apresentadas pelas Partes no presente Procedimento, o Painel Administrativo passa a discorrer sobre os seguintes pressupostos que norteiam o Regulamento SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND: (a) se o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um sinal distintivo de titularidade da Reclamante, ou sobre o qual a Reclamante detenha anterioridade *vis-à-vis* o Nome de Domínio; (b) se a Reclamante possui interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio; (c) se o Reclamado possui direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio; e (d) se o Reclamado incorrera ou não em má-fé ao registrar e/ou fazer uso do Nome do Domínio.

Ressalve-se que o rigor probatório conducente dos procedimentos administrativos de nomes de domínio é o balanço de probabilidades, ou preponderância de provas e, atento a essa baliza de cognição que anima este Procedimento, o Painel Administrativo passa agora a articular os pressupostos (a)-(d) assinalados acima, na ordem que lhes fora atribuída.

#### a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Apoiado no material probatório aportado pelas Partes, o Painel Administrativo está convencido de que a Reclamante efetivamente detém direitos sobre a marca mista  (doravante, a “**marca  ” ou “a marca da Reclamante”**).

A marca  goza de proteção, em território brasileiro, desde 2009, cobrindo serviços na classe 43 da Classificação de Nice, nomeadamente “*serviços de bar, café, cafeteria e lanchonete*”.

Ressalta-se que o Nome de Domínio fora registrado em 16 de outubro de 2019.

Atendida a condição precedente, resta-nos indagar se há efetivamente confusão entre o Nome de Domínio <oxxo.com.br> e a marca da Reclamante.

O teste exigido no âmbito dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND com relação a este requisito é o de justaposição, de acordo com o qual os elementos textuais do Nome de Domínio e da marca da Reclamante são comparados lado a lado.

Em rápido exercício de justaposição, o Painel Administrativo conclui que o elemento distintivo do Nome de Domínio (“*oxxo*”) reproduz a marca da Reclamante na sua integralidade.

Observa-se que a terminação genérica de primeiro nível (gTLD) <com> e a terminação de primeiro nível do código do país (ccTLD) <.br> são tipicamente desconsideradas no exercício de avaliação da identidade ou similaridade entre a marca de um terceiro e o nome de domínio objeto do procedimento. Isso porque tais terminações representam elemento constitutivo do nome de domínio e, portanto, pertencentes à sua anatomia<sup>1</sup>.

Com base no exposto acima, o Painel Administrativo entende que o Nome de Domínio é idêntico, e portanto capaz de causar confusão com, a marca **OXO**, sobre a qual a Reclamante detém titularidade, nos termos dos Regulamentos SACI-Adm e CASD-ND.

Conseqüentemente, reputa-se atendido o art. 3º (a) do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND.

**b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.**

Na avaliação deste Painel Administrativo, o preenchimento do requisito do art. 3º (a) do Regulamento SACI-Adm e do art. 2.1 (a) do Regulamento da CASD-ND qualifica e traduz o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio, nos termos do art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento da CASD-ND.

**c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.**

Este pressuposto busca perquirir a prova de uso ou indicação concreta e factível de pretensão de uso do Nome de Domínio pelo Reclamado, cotejando-se para tanto o conteúdo do sítio de rede eletrônica a ele associado, e as declarações, documentos e demais provas produzidas pelas Partes.

O art. 11º do Regulamento SACI-Adm dispõe que, ao apresentar a sua Resposta, o Reclamado poderá indicar: “[...] c) todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”.

O Painel Administrativo nota que, em sua Resposta, o Reclamado adverte que registrou o Nome de Domínio para “impulsionar o seu trabalho e difundir a sua nova linha de produtos de vestuário por meio da internet” e alude ao “alto investimento e intenso processo intelectual, na criação da identidade visual...”, declarações essas, contudo, desacompanhadas de qualquer outra evidência que lhes conferisse valor probatório.

---

<sup>1</sup> Consultar, a título ilustrativo, Honda Motor Co., Ltd. v. Maikon Douglas Oliveira Carlin, Caso WIPO n. DBR2020-0013; e Comuto v. IBT Comércio de Produtos Óticos e Correlatos Ltda., Caso WIPO n. DBR2014-0006.

Destarte, reconhecendo-se a insuficiência de mera alegação para o seu juízo de convencimento, o Painel Administrativo emitiu a OP1, oportunizou-se ao Reclamado (i) articular e expandir as razões que o levaram a escolher o termo “OXXO” para o Nome de Domínio; (ii) apresentar prova do uso, ou de quaisquer preparativos para a realização do uso, do sinal “OXXO” em seu segmento de negócio, acompanhado(a) do registro da data e/ou intervalo de tempo; e (iii) esclarecer a razão da inatividade do Nome de Domínio até a data de emissão da OP1.

Em resposta à OP1, o Reclamado discorreu, em resumo (i) que se inspirou na empresa “EXXE Informática” para criação do Nome de Domínio; (ii) que o Nome de Domínio está inativo por problemas financeiros da empresa, em virtude da pandemia do COVID-19; e (iii) juntou documentos, como notas fiscais e propostas comerciais, a fim de justificar a intenção de uso do sinal “OXXO” em seus produtos e *e-commerce*.

O Painel Administrativo oportunizou à Reclamante que comentasse sobre as manifestações e provas adicionais aportadas pelo Reclamado.

Intimada a se manifestar, a Reclamante aduziu, em resumo que (i) o Reclamado falhou em demonstrar razões factíveis e idôneas referentes ao processo criativo do seu sinal; (ii) os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a intenção de uso do sinal “OXXO” e de preparativos para uso do Nome de Domínio; e (iii) a diferença entre os artigos de vestuário apontados na manifestação extemporânea do Reclamado e os indicados na resposta do Reclamado à OP1 é suspeita e questionável.

Vejamos.

Ao examinar o conjunto probatório produzido, o Painel Administrativo observa que o Reclamado não realiza nenhuma atividade para, tampouco mantém qualquer negócio ou relacionamento com, a Reclamante; e a Reclamante, por seu turno, nega qualquer associação com o Reclamado. A Reclamante não autorizou o Reclamado a fazer qualquer uso de sua marca **OXXO**, e não há provas capazes de demonstrar que o Reclamado (na qualidade de indivíduo, empresa ou organização) seja comumente conhecido pelo Nome de Domínio.

Em que pese aludir ao uso do sinal **OXXO** em seu segmento de negócio, inclusive ao afirmar em sua Resposta à Reclamação que “[o Reclamado] *acabou por angariar um público fiel, pela qualidade de seus produtos e serviços, utilizando-se das marcas de produtos “ALASCA” e “OXXO”*”, o Reclamado apresentou tão somente imagens e fotografias exibindo o sinal **OXXO** em material de vestuário em resposta à OP1. O material apresentado encontra-se, entretanto, desacompanhado de data ou de qualquer intervalo temporal, em franca inobservância às instruções da OP1, o que fragiliza o seu valor probatório.

Ademais, as notas fiscais produzidas em resposta à OP1, embora datadas entre novembro de 2020

e maio de 2021, são incapazes de demonstrar quaisquer preparativos do uso do sinal . Some-se a isso o fato de que as notas fiscais foram emitidas em nome das empresas “Alasca Tecnologia Ltda” (de propriedade do Reclamado<sup>2</sup>); “Alaska Tecnologia Ltda”; e “Alasca Comércio de Alimentos, Produtos Têxteis e Tecnologia”. Muito embora possa-se identificar em sua descrição a aquisição de materiais têxteis, não há sequer uma única referência nas notas fiscais – atual ou prospectiva – ao uso do sinal .

Com relação aos preparativos para o uso do Nome de Domínio, melhor sorte não assiste ao Reclamado, o qual apresentou uma proposta de serviço da Agência N1 para o desenvolvimento do sítio de rede eletrônica associado ao Nome de Domínio, de novembro de 2020. Causa espécie a este Painel Administrativo que o Reclamado confira a esse único documento o valor probatório para justificar o preparativo de uso do Nome de Domínio. Aduz o Reclamado, ainda em resposta à OP1, que a inatividade do Nome de Domínio decorreria de incertezas advindas da pandemia COVID-19 e de seu impacto em sua saúde financeira, de sorte que “[o Reclamado] *teve de suspender sua atividade empresarial*”. Ora, novamente causa estranheza a este Painel Administrativo que, embora informe ter havido a suspensão de suas atividades empresariais, a maioria das notas fiscais aportadas pelo Reclamado datam de 2021, inclusive do mês de maio, e uma delas alcançando a cifra de R\$ 12,850.00. Além disso, nota-se que o Reclamado não relatara quaisquer dificuldades financeiras em sede de Resposta à Reclamação.

Sopesando-se as declarações, documentos e provas apresentadas, e atento ao âmbito de aplicação e limites subjacentes a este Procedimento, o Painel Administrativo considera que a presença dos elementos acima descritos não enseja quaisquer direitos ou legítimos interesses ao Reclamado nos termos do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm.

Em vista do exposto, o Painel Administrativo conclui que a Reclamante realizou uma demonstração *prima facie* da ausência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

**d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.**

O Regulamento SACI-Adm enumera, no parágrafo único do seu art. 3º, e assim também o faz o Regulamento da CASD-ND em seu art. 2.2, circunstâncias não exaustivas que constituem indícios de má-fé no registro ou no uso de um nome de domínio, 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

<sup>2</sup> Manifestação do Reclamado à OP1.

- 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.

Este Painel Administrativo examinou as declarações, documentos e provas apresentados pelas Partes. O Painel Administrativo considera que as circunstâncias do caso, que são relevantes para a avaliação de registro e uso de má-fé do Nome de Domínio, estão interligadas e, como tal, serão tratadas pelo Painel Administrativo simultaneamente:

- O Nome de Domínio é idêntico à marca **OXXO** da Reclamante;
- A Reclamante apresentou prova de que houve ampla divulgação quanto ao início de suas atividades comerciais no Brasil, em agosto de 2019, inclusive em veículos de comunicação de alcance nacional;
- Não há explicação plausível para a escolha do Nome de Domínio por parte do Reclamado. Isso porque, intimado a informar as razões que o levaram a escolher o termo “OXXO” para o Nome de Domínio, mediante a OP1, o Reclamado limitou-se a aduzir que buscara inspiração em empresa que presta serviços de informática sob o nome “EXXE Informática”. O argumento do Reclamado denota certa sensação de acaso ou casualidade na escolha do Nome de Domínio. Todavia, essa narrativa parece destoar do conteúdo da Resposta, em que o Reclamado referira ao *“alto investimento e intenso processo intelectual, na criação da identidade visual, onde foram analisadas as cores, tipografia, posição dos elementos gráficos e textuais, além da organização característica do layout”*. Quanto a esse ponto, observa-se também que o Reclamado cita em sua Resposta à Reclamação o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P<sup>3</sup>, cujo teor, em seu parágrafo único, dispõe que *“Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a **escolha adequada** do nome do domínio a que ele se candidata”* (grifou-se). Na visão deste Painel Administrativo, o argumento do Reclamado para a escolha do Nome de Domínio é inconvincente e, portanto, conclui-se que o Reclamado não foi capaz de articular e expandir as razões de sua escolha de maneira satisfatória a este Painel Administrativo. Tampouco logrou o Reclamado aportar evidências a respeito de preparativos para o uso do sinal **OXXO** e do Nome de

---

<sup>3</sup> O inteiro teor da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P está disponível em:  
<https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008/>.

Domínio, aos quais aludira em suas manifestações escritas no âmbito deste Procedimento;

- O Painel Administrativo não vê com bons olhos o fato de o Reclamado protocolar pedido de marca mista “OXXO”, em classe 25 da Classificação de Nice, perante o INPI apenas dois (2) dias após receber a notificação extrajudicial da Reclamante em relação ao Nome de Domínio<sup>4</sup>;
- Em que pese este Painel Administrativo entender que não restou configurada a tentativa de venda do Nome de Domínio à Reclamante, nos termos do Regulamento da CASD-ND e do Regulamento SACI-Adm, o agir do Reclamado ao sugerir preço de venda exorbitante *vis-à-vis* o custo do Nome de Domínio não milita em favor do Reclamado<sup>5</sup>;
- Não há qualquer indício capaz de sugerir que o Reclamado seja afiliado ou de alguma forma associado à Reclamante, e a Reclamante nega qualquer associação;
- O Reclamado não respondeu satisfatoriamente à OP1, e o Painel Administrativo está autorizado a extrair inferências negativas do agir do Reclamado;
- Embora o sítio de rede eletrônica associado ao Nome de Domínio não exiba conteúdo ativo, o Painel Administrativo entende que as circunstâncias do caso justificam uma conclusão de má-fé segundo a doutrina da posse passiva. Tendo considerado a totalidade das circunstâncias, as razões para tal reconhecimento no presente Procedimento incluem (i) a confusa e insatisfatória resposta do Reclamado em fornecer quaisquer evidências de uso – real ou previsto – do Nome de Domínio; (ii) o fato de a marca **OXXO** ter alcançado reputação de alto renome no México, Chile e Colômbia<sup>6</sup>; e (iii) a improbabilidade de qualquer uso de boa-fé plausível associado ao Nome de Domínio<sup>7</sup>; e

O Painel Administrativo entende que, considerados em conjunto, os elementos listados acima configuram suficientes indícios de má-fé do Reclamado no registro e uso do Nome de Domínio, no âmbito de aplicação e limites subjacentes a este Procedimento. Em particular, o Painel Administrativo considera que o Reclamado registrou o Nome de Domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente (alínea (b) do art. 3º, parágrafo

---

<sup>4</sup> O pedido de registro n. 921492502 para a marca mista **OXXO** foi depositado pelo Reclamado em 02 de dezembro de 2020 na classe 25 para identificar artigos do vestuário diversos. Em 11 de maio de 2021 foi publicada a notícia de oposição apresentada pela Reclamante e em 23 de junho de 2021 foi protocolada a resposta do Reclamado. O pedido aguarda análise do INPI.

<sup>5</sup> Documento 09 anexo à Reclamação, localizado às páginas 199 a 202 dos autos deste Procedimento.

<sup>6</sup> Documento 06 anexo à Reclamação, localizado às páginas 72 a 163 dos autos deste Procedimento.

<sup>7</sup> Consultar, nesse sentido, precedentes de decisões emanadas no âmbito do Regulamento da CASD-ND, a título exemplificativo, ND20211, ND202067, ND202055, ND202051, ND202034, ND202044; consultar também seção 3.3 do Panorama de súmulas e orientações da OMPI sobre temas selecionados no âmbito do procedimento UDRP, terceira edição (“WIPO Overview 3.0”).

único, do Regulamento SACI-Adm, e alínea (b) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND).

Consequentemente, o Painel Administrativo conclui que a Reclamante fez uma demonstração *prima facie* de que o Reclamado registrou e está utilizando o Nome de Domínio de má-fé, nos termos da alínea (b) do art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, correspondente à alínea (b) do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

## II. DISPOSITIVO

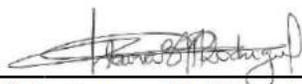
Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1 (a), 2.2 (b), e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, os Especialistas acolhem a presente Reclamação e determinam que o Nome de Domínio <oxxo.com.br> seja transferido à FEMCO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA sob CNPJ 29.043.895/0001-23, nos termos da Reclamação<sup>8</sup>.

Os Especialistas solicitam 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.

São Paulo (Brasil) e Cambridge (Reino Unido), 6 de julho de 2021.

---

Gustavo Moser  
Especialista Presidente



---

Flávia Tremura Polli Rodrigues  
Especialista



---

Fernando Stacchini  
Especialista

---

<sup>8</sup> Nos termos do parágrafo 25 da Reclamação.