

**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 anatomia¹.

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.

¹ 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.

Vejam os.

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 Reclamado²); “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

² 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/P³, 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

³ 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 Domínio⁴;
- 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 Reclamado⁵;
- 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 Colômbia⁶; e (iii) a improbabilidade de qualquer uso de boa-fé plausível associado ao Nome de Domínio⁷; 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

⁴ 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.

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

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

⁷ 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).

Conseqüentemente, 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.

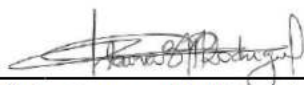
II. DISPOSITIVO

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 Reclamação⁸.

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

⁸ Nos termos do parágrafo 25 da Reclamação.