

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

Banco Bradesco S.A. X A [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201322

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

O Banco Bradesco S.A, de Osasco, SP, Brasil, representada por [REDACTED], [REDACTED], profissionais de Pinheiro, Nunes, Arnaud e Scatamburlo Advogados, Rua José Bonifácio, 93, 7º e 8º andares, São Paulo, SP, Brasil, é o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

A [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] do [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são:

Nome de domínio	Registrado junto ao Registro.br em
<www.bradescoemprestimo.com.br>	19 de junho de 2012
<www.bradesconsignado.com.br>	19 de junho de 2012
<www.consignadobradesco.com.br>	1º de julho de 2013
<www.emprestimobradesco.com.br>	19 de junho de 2012
<www.emprestimosbradesco.com.br>	19 de junho de 2012

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida 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 2 de outubro de 2013. Na mesma data, a CASD-ND transmitiu por e-mail para o NIC.br solicitação de informações cadastrais dos nomes de domínio em disputa, conforme dispõe o artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND. Em 3 de outubro de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para a CASD-ND a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é titular dos registros, fornecendo os respectivos dados de contato e confirmando estarem os nomes de domínio em disputa sujeitos ao Regulamento do SACI-Adm. Em 3 de outubro de 2013, a CASD-ND informou ao Reclamante e ao NIC.br que havia irregularidades formais na Reclamação, pois (i) não foi informado endereço eletrônico para contato do Reclamante; (ii) não foi informada qualificação do Reclamado; (iii) não foi informada a existência de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação aos nomes de domínio objeto do conflito; (iv) não foi anexado o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis estabelecidas pela CASD-ND. O Reclamante cumpriu a exigência tempestivamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias imposto pelo artigo 6.3 da CASD-ND. A CASD-ND verificou que todos os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” (SACI-Adm) e da CASD-ND foram cumpridos e, em 4 de outubro de 2013, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta comunicando as partes o NIC.br simultaneamente do início do procedimento. O Reclamado apresentou defesa tempestivamente em 21 de outubro de 2013.

A CASD-ND nomeou a signatária como Especialista em 21 de outubro de 2013. A Especialista apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência à CASD-ND nos termos do art. 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das alegações das Partes

A. Do Reclamante

O Reclamante é instituição financeira que oferece serviços bancários para pessoas físicas e empresas em todo território nacional, sendo proprietário da marca “Bradesco” em 38 países. No Brasil, é titular do seguinte registro de marca, entre outros 333 registros compostos pelo termo “BRADESCO”:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
007170424	13/06/1979	^N BRADESCO	^R Registro	BANCO BRADESCO S/A	NCL(7) 36

Além do registro de marca acima, o Reclamante é titular de nomes de domínio “www.bradesco.com.br” e “www.bradesco.com”, entre outros, também constituídos pela expressão “BRADESCO”.

Em suma, o Reclamante alega que:

- i. o Reclamado registrou os nomes de domínio objeto da disputa para direcionar o público aos sites que mantém, a fim de oferecer serviços de empréstimo e refinanciamento. Aduz, igualmente, que além destes nomes de domínio, o Reclamado é titular de outros nomes de domínios, compostos por marcas de instituições financeiras terceiras, que são utilizados para os mesmos fins de redirecionamento;
- ii. os termos “empréstimo” e “consignado” são de uso comum no setor financeiro e não apropriáveis de modo exclusivo e os nomes de domínio objeto da disputa reproduzem as marcas e o elemento característico do nome empresarial “BRADESCO”;
- iii. o Reclamado agiu de má-fé para compor os domínios registrados, beneficiando-se da notoriedade do Reclamante e de suas marcas, instaurando no mercado possibilidade de erro e confusão, ao induzir os consumidores a associar os serviços oferecidos pelo Reclamado imediata e diretamente ao Reclamante;

- iv. o Reclamado ofereceu ao Reclamante a possibilidade de compra de 4 (quatro) dos 5 (cinco) domínios objetos da disputa, pelo valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, de acordo com documentos anexados.

B. Do Reclamado

O Reclamado apresentou Resposta tempestiva, na qual afirma, em suma, que os nomes de domínio foram registrados legalmente, sendo estes apenas uma ferramenta de direcionamento para o site do Reclamado. Afirmou que, em momento algum, o Reclamado apresenta-se aos consumidores como a instituição Reclamante.

Alega igualmente que:

- i. os consumidores que ingressam no site do Reclamado <www.emprestimoriodejaneiro.com.br> não são induzidos a erro e que o Reclamado é um Agente Correspondente Credenciado e não a instituição financeira Reclamante;
- ii. não se faz passar pelo Reclamante e que apenas faz referência aos serviços prestados nos nomes de domínio objeto da disputa;
- iii. recebeu ligações intimidadoras do Reclamante solicitando a transferência dos domínios e que apesar de ter feito proposta escrita de venda dos já referidos domínios, não recebeu resposta do Reclamante;
- iv. o Reclamante ingressou com 2 (duas) ações internas junto ao Registro.br e ambas foram julgadas improcedentes, contudo não apresenta documentos relativos a tais ações ou decisões.

Solicita, por fim, que os nomes de domínio sejam mantidos com o Reclamado.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em atenção ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12 do Regulamento do SACI-Adm, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de alongar qualquer consideração sobre o mérito da disputa, uma vez que já existem elementos suficientes que permitem a decisão do procedimento na forma como se encontra.

Em consonância com os regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, restam claros os indícios de má-fé no registro e na utilização dos nomes de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

(i) **Nome de domínio idêntico capaz de criar confusão com marca de titularidade do Reclamante**

Os nomes de domínio objeto da disputa têm elemento distintivo idêntico à marca de titularidade do Reclamante, registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e são capazes de criar confusão perante os consumidores, de acordo com o previsto nos artigos 2.1 “a” da CASD-ND e artigo 3º “a” do SACI-adm:

Nomes de domínio em disputa	Marca do Reclamante
<www.bradescoemprestimo.com.br> <www.bradescoconsignado.com.br> <www.consignadobradesco.com.br> <www.emprestimobradesco.com.br> <www.emprestimosbradesco.com.br>	Bradesco Registro nº 007170424, concedido em 10/06/1980

Além disso, o fato dos nomes de domínio conterem elementos que fazem referência ao universo financeiro, associados à marca institucional do Reclamante, consolidada no mercado há mais de três décadas, somente vem a contribuir para a confusão criada perante o mercado.

O Reclamado argui ser o nome de domínio <www.bradesconsignado.com.br> composto pelas palavras “brades” e “consignado”, o que afastaria a apropriação da marca do Reclamante. Tal argumento não procede, pois a expressão “bradesconsignado” pode ser também decomposta em “bradesco” e “nsignado”, restando claramente perceptível a marca do Reclamante no conjunto formado. A mera elisão do prefixo “co” para facilidade de digitação não tem o condão de afastar a reprodução da marca do Reclamante.

(ii) Registro de nome de domínio com objetivo de venda

Os documentos trazidos ao procedimento tanto pelo Reclamante como pelo Reclamado comprovam cabalmente o fato de o Titular Reclamado ter oferecido para venda os nomes de domínio da presente disputa, por R\$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, restando tal fato incontestado. O Reclamado argui ter excluído da oferta o nome de domínio <www.bradesconsignado.com.br>, em virtude de ser composto pelas palavras “brades” e “consignado”. Não procede este argumento, como tratado no item (i) acima.

Tal tentativa de venda dos nomes de domínio ao Reclamante, de acordo com o disposto nos artigos 2.2 “a” da CASD-ND e artigo 3º parágrafo único “a” do SACI-adm consolida mais um indício claro de má-fé na utilização e no registro do nome de domínio.

(iii) Tentativa de atrair com objetivo de lucro, usuários da internet.

O Reclamado aduz em sua resposta que *“os domínios citados pelo Reclamante são apenas uma ferramenta de apontamento para o site do Reclamado, visando captar consumidores para o produto “Empréstimo Consignado”*”.

A afirmação do Reclamado constitui confissão no sentido de sua intencional apropriação de marca alheia para compor nome de domínio que, fatalmente, atrairá usuários da Internet ao seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de confusão com o sinal distintivo do Reclamante. Ao admitir o uso da marca do Reclamante como *“ferramenta de apontamento”*, o Reclamado também admite seu claro objetivo de lucro.

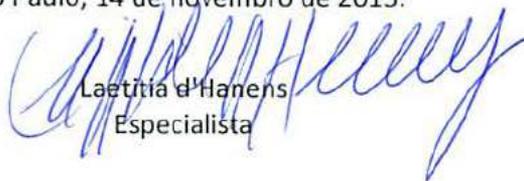
Esta prática é novamente caracterizada pelos regulamentos da CASD-ND e do SACI-adm, (respectivamente em seus artigos 2.2 “d” e 3º parágrafo único “d”) como utilização de má-fé do domínio, o que evidentemente causa prejuízos ao Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Diante dos fundamentos acima expostos e dos artigos 2.1, a, e 2.2, a e d, do Regulamento da CASD-ND, restou caracterizada a má fé no registro e na utilização dos nomes de domínio de titularidade do Reclamado, esta Especialista determina a transferência dos nomes de domínio em disputa <www.bradescoemprestimo.com.br> <www.bradesconsignado.com.br>, <www.consignadobradesco.com.br>, <www.emprestimobradesco.com.br>, <www.emprestimosbradesco.com.br> para o Reclamante, Banco Bradesco S.A., de acordo com o artigo 10.9.b do Regulamento da CASD-ND e parágrafo 1º do artigo 1º, do SACI-Adm.

Esta 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.

São Paulo, 14 de novembro de 2013.


Laetitia d'Hanens
Especialista