

**CÂMARA DE SOLUÇÕES 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 G [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND201324

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, estabelecida na Cidade de Deus, s/nº. CEP.: 06029-900, Osasco, SP, representada por [REDACTED] e [REDACTED] profissionais do escritório Pinheiro, Nunes, Arnaud e Scatamburlo Advogados, estabelecido na Rua José Bonifácio, nº. 93, 7º e 8º andares, CEP.: 01003-901, São Paulo, SP, é o Reclamante do presente Procedimento.

G [REDACTED] M [REDACTED] N [REDACTED], CPF/MF nº 483 [REDACTED]-91, estabelecido na [REDACTED] CEP.: [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é **bradescopar.com.br**, registrado em 29/04/2013 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) em 16 de outubro de 2013, data em que foi iniciado seu exame formal, nos termos do Art. 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND; na mesma data, a CASD-ND transmitiu por email ao NIC.br solicitação das informações cadastrais de registro do nome de domínio em disputa.

Em 17/10/2013, o NIC.br transmitiu por email para a CASD-ND sua resposta confirmando que o Reclamado é titular do registro do domínio **bradescompar.com.br**, tendo fornecido os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em questão estava impedido de ser transferido a terceiro, em atenção à abertura do procedimento.

No mesmo dia a CASD-ND formalizou o início do procedimento ND201324, tendo intimado o Reclamado a enviar sua resposta no prazo de 15 dias corridos, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (CSD-PI).

Como o Reclamado não apresentou defesa, no dia 04/11/2013 a CASD-ND enviou ao NIC.br o devido Comunicado de Revelia do Reclamado, informando sobre suas providências para a nomeação de um Painel Administrativo (um ou três especialistas), de acordo com o requerimento do Reclamante.

Em 05/11/2013 a CASD-ND nomeou o Especialista Clovis Silveira como único membro do Painel de Especialistas para este procedimento, o qual apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, assegurando o cumprimento do Regulamento.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alegou que o Reclamado registrou em seu nome o domínio **bradescompar.com.br**, o que constitui reprodução, com acréscimo, de marcas e nome empresarial, notoriamente conhecidos, do Reclamante.

O Reclamante considera ainda que o sufixo "PAR" é de uso comum e, portanto, inapropriável; além disso, não se presta a distinguir a origem de produtos ou serviços de outros concorrentes, restando incontroverso que o nome de domínio **bradescompar.com.br** reproduz, não só marca e elemento característico de nome empresarial "BRADESCO" do Reclamante, como também seus nomes de domínio, sendo evidente que tal prática induziria o consumidor em erro e confusão quanto à origem de eventual "site" que venha a ser identificado pelo nome de domínio ora em disputa.

O Reclamante alega ainda que, em razão de elevado grau de notoriedade de suas marcas "BRADESCO", com registro no país há mais de 30 anos, seria inconcebível acreditar que o Reclamado tenha utilizado a expressão "BRADESCO" de boa fé, para compor o domínio que registrou, sem o conhecimento de que estaria se apropriando de signos, cujo uso exclusivo é, por lei, conferido ao Reclamante.

Segundo o Reclamante é incontroverso que o Reclamado, ao adotar a expressão "BRADESCO" neste nome de domínio teve por objetivo apropriar-se de sinal com altíssimo poder de penetração e atração no mercado, independentemente do segmento a ser empregado, apenas com o intuito de lucro, com vistas a beneficiar-se, indevidamente, da notoriedade do Reclamante e de suas marcas, restando caracterizada sua má-fé ao locupletar-se, indevidamente, da fama do Reclamante.

O Reclamante demonstrou, por meio de anexos juntados a este procedimento, que o Reclamado é titular de mais de 100 domínios estruturados com marcas e nomes de terceiros, tais como: *bancobnb.com.br*, *bancocitibankbrasil.com.br*, *bancohsbcbrasil.com.br*, *bbcartoes.com.br*, *cartaobmfbovespa.com.br*, *cartaoboticario.com.br*, *cartaonatura.com.br*, *cartaopernambucanas.com.br*, *cartaohyundai.com.br* e tantos outros. Nem mesmo o patronímico do governador do Estado de São Paulo escapou à voracidade do Reclamado, o qual registrou também *alckmin.com.br*.

O Reclamante comentou, ainda, o fato de que a doutrina internacional e a Lei específica norte-americana se referem a tal prática de registrar nomes de domínio compostos por marcas e nomes notórios de terceiros, com o propósito de comercializá-los, de "cybersquatting".

O Reclamante asseverou que, diante dos fatos apresentados, restaria cristalina a má-fé do Reclamado, bem como a evidente possibilidade de erro e confusão que se instalará no mercado, com sérios riscos de prejuízo não só ao Reclamante, mas também a todos os demais que tenham seus sinais distintivos e nomes usurpados, especialmente na eventualidade desses signos vierem a ser alienados a terceiros que não os seus legítimos proprietários, dado que os consumidores associam imediatamente os nomes de domínios registrados pelo Reclamado com o nome e marcas não só do Reclamante, mas também dos demais terceiros aqui apontados, acreditando a eles pertencerem os produtos ou serviços eventualmente oferecidos em "sites" relacionados a esses domínios, o que não procede.

O Reclamante apresentou ainda um breve relato sobre sua constituição que se deu sob a denominação de BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, em 1943, atualmente BANCO BRADESCO S.A., estando estabelecida na Cidade de Deus, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, ocupando a posição de um dos líderes em serviços financeiros entre os bancos privados brasileiros, administrando mais de 25 milhões de contas correntes e mais de 45 milhões de contas poupanças.

Além disso, o Reclamante informou que possui, distribuído por todo o território nacional, mais de 8400 pontos de serviços, 4600 filiais, mais de 3700 correspondentes bancários, mais de 1400 caixas automáticos (ATMs), mais de 43000 caixas eletrônicos "Bradesco Expresso", mais de 34800 caixas eletrônicos "Bradesco Dia & Noite", e mais de 12900 caixas eletrônicos compartilhados, conhecidos como "Banco 24 horas". Informou ainda que tem filiais e afiliadas por todo o Brasil e também em Nova York, Buenos Aires, Grand Cayman, Luxemburgo e Tóquio.

O Reclamante ressaltou ainda que sob a denominação social e marcas "BRADESCO", oferece serviços bancários para pessoas físicas e empresas em todo o território nacional, sendo proprietário da marca "BRADESCO" em 38 países.

O Reclamante demonstrou que a marca "BRADESCO" foi depositada no Brasil em 13 de junho de 1979 e registrada em 10 de outubro 1980, sob o nº. 007.170.424, tendo sido sucessivamente prorrogada; é atualmente válida para assinalar, na classe internacional NCL(7) 36, "serviços bancários". Citada marca foi declarada NOTÓRIA pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob a égide da antiga lei da propriedade industrial nº. 5772/71, de 21 de dezembro de 1971.

O Reclamante, além disso, informou que é titular, no Brasil, de outros 333 registros de marcas que ostentam a expressão "BRADESCO", todos em pleno vigor; e que é proprietário de diversas marcas "BRADESCO" no exterior, mais especificamente, na África do Sul, Argentina, Aruba, Barbados, Bolívia, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Emirado Árabes Unidos, Estados Unidos da América, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Ilhas Cayman, Índia, Indonésia, Israel, Jamaica, Japão, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Reino Unido, Rússia, Singapura, Trinidad e Tobago, Turquia e Uruguai.

Finalmente, o Reclamante demonstrou que, paralelamente às marcas e ao próprio elemento característico de seu nome empresarial, é também titular dos nomes de domínio *bradesco.com.br* e *bradesco.com*, entre vários outros domínios também compreendendo a expressão "BRADESCO".

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou resposta em sua defesa.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Esclareço, inicialmente que, de acordo com o Art. 13, § 2º do Regulamento do SACI-Adm, a decisão aqui tomada não foi fundada no fato de o Reclamado não ter apresentado defesa, mas se fundamenta nos fatos e provas apresentadas pelo Reclamante.

Nos termos do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, o Reclamante 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. 9279/96 (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.

Entendo que o Reclamante comprovou a existência das situações acima, pois (a) possui diversos registros de marcas idênticos ou similares ao nome de domínio em disputa, depositados perante o INPI muito antes do registro deste; (b) a expressão Bradesco é notoriamente conhecida em seu ramo de atividade e idêntica ao termo utilizado para compor o nome de domínio em disputa; (c) o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o título de estabelecimento do Reclamante.

Além disso, também foi preenchido o requisito "a" do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, 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.

O fato é que um registro de domínio que utiliza marca notoriamente conhecida de terceiro constitui forte indício de má-fé, o que no caso em questão ficou comprovado pelas informações trazidas pelo Reclamante.

Outro indício de má-fé trazido é o fato de o Reclamado ter registrado um domínio que viola diversas outras marcas e títulos de estabelecimentos do Reclamante.

É de se lembrar que nosso Poder Judiciário já decidiu alguns casos de *cybersquatting*, sendo talvez o mais pertinente o caso relativo ao nome de domínio www.wwwbradesco.com.br. Naquela ação, movida por Bradesco e outro (Proc. nº. 023.238-4/03 – 38ª Vara Cível Central – São Paulo) contra o titular do nome de domínio, na sentença de primeiro grau, prolatada em 6 de agosto de 2003 o Juiz se pronunciou do seguinte modo:

"... não pode ocorrer o uso indevido de marca devidamente registrada em nome de outrem e com prazo em vigor, sob nenhum modo ou pretexto, aí incluído o uso em sítios da internet. A jurisprudência tem rejeitado tais expedientes, que apenas pretendem fazer uso de marcas de notória projeção nos mercados em que atuam, criando situação artificial, com objetivos inconfessáveis."

Assim, **concluo**, em função de todo o acima exposto, que o nome de domínio em disputa **bradescopar.com.br** foi registrado de má-fé, devendo sua titularidade ser transferida ao Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e, de acordo com o parágrafo 1º do Art. 1º do SACI-Adm e Art. 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina a transferência da titularidade do nome domínio em disputa <**bradescompar.com.br**> para o Reclamante.

Este 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 Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

São Paulo, 26 de novembro de 2013.



Clovis Silveira
Especialista