

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

BANCO BRADESCO S.A. X R [REDACTED] A [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND20142

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, Osasco, São Paulo, Brasil, representado por [REDACTED] e [REDACTED], estabelecidos na [REDACTED], é o Reclamante do presente Procedimento (o “Reclamante”).

R [REDACTED] A [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº 305. [REDACTED]-00, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <www.conveniobradesco.com.br> e <www.bradescosaudeonline.com.br> (os “Nomes de Domínio”).

O Nome de Domínio <www.conveniobradesco.com.br> foi registrado em 07/08/2011. junto ao Registro.br.

O Nome de Domínio <www.bradescosaudeonline.com.br> foi registrado em 15/02/2011. junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A notícia de ativação da disputa se deu por e-mail datado de 31.01.2014, a confirmação do recebimento da Reclamação e a solicitação de informações ao NIC.Br por e-mail(s) de 04.02.2014, a resposta do NIC.Br deu-se por e-mail datado de 07.02.2014, a Intimação de Apresentação de Resposta e Início do Procedimento por e-mail de 10.02.2014, a comunicação de revelia do Reclamado às partes e ao NIC.Br operou-se por e-mail(s) de 26.02.2014, o congelamento dos Nomes de Domínio alvos da disputa foi comunicado por e-mail de 28.02.2014 e a nomeação do especialista signatário foi informada por e-mail datado de 10.03.2014.

Todos os requisitos e prazos regulamentares foram observados. A petição inicial da Reclamação descreve, justifica, instrui e postula com limpidez. O Reclamado foi devidamente intimado mas deixou transcorrer *in albis* o prazo para resposta, ocorrendo destarte a revelia.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em suma, alega o Reclamante que, além de titular do nome empresarial caracterizado pela expressão “BRADESCO”, fez registrar nacional e internacionalmente a mesma expressão como marca - no Brasil registrada desde 10.06.1980 - além de centenas de marcas que também a incluem em sua composição. Documentos comprobatórios dos direitos e circunstâncias alegados encontram-se anexados à peça inaugural, notadamente cópia de certificado e listagens de marcas com respectivos números de registro, datas de validade e países onde concedidos.

Apresenta-se, outrossim, como proprietário dos Domínios “bradesco.com.br” e “bradesco.com”, além de outros relacionados no Anexo VII da exordial.

Alega notoriedade e alto renome de seu principal sinal distintivo “BRADESCO”, ressaltando que o Reclamado fez registrar outros Nomes de Domínio a igualmente incluir sinais afamados de terceiros. Ambas as circunstâncias, a seu ver, denotariam evidente má-fé por parte do Reclamado.

Termina por pedir a transferência dos Nomes de Domínio objetos da disputa para sua titularidade como admitido pelo artigo 4.2(g) do Regulamento do CASD-ND e pelo artigo 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado foi devidamente intimado, mas deixou transcorrer *in albis* o prazo para resposta, ocorrendo destarte a revelia.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De sabença geral que toda a inspiração da regulamentação existente provém dos E.U.A., país inserto no sistema da *Common Law*, o que aumenta a gama de dificuldades a serem enfrentadas por força de nossa herança romanista.

Sobre o tema produziu-se até hoje em nosso país apenas uma Portaria Interministerial conjunta atribuindo competência ao chamado Comitê Gestor da Internet que, por sua

vez, delegou suas atribuições à Fapesp. E para maior detalhamento tão somente regulamentos.

Hoje o órgão encarregado é o Registro BR e a "legislação" de regência resume-se à Portaria CGI 008/2008.

Como denunciei em certo artigo ("Conflitos entre Nomes de Domínio e entre Nomes de Domínio e Marcas", *in* Revista da ABPI, nº 46, maio/junho de 2000), não vejo como Portarias e Regulamentos possam criar direitos subjetivos e deveres jurídicos, papel atribuído à lei ordinária segundo o princípio constitucional da legalidade, às vezes referido como princípio da "reserva legal" a despeito das distinções (Constituição Federal, art. 5º, II).

Pois dezenas de decisões judiciais são produzidas anualmente graças à boa vontade e ao talento dos magistrados, já que, a rigor, sob o melhor ponto de vista jurídico, não há direitos nem deveres quanto aos nomes de domínio. As soluções prestigiam o uso anterior, a boa fé, legitimidade e outros pormenores que remetem à posse. E aí o grande fator estressante: trata-se de "posse virtual", conceito de difícil assimilação.

A "importação" do instituto das suas origens na *Common Law* esbarra em dificuldades nos países aclimatados ao sistema da *Civil Law*, a começar por sua própria designação. O *Domain Name*, na verdade, trata-se de um **endereço eletrônico** a direcionar alguém para uma "home page". E, se podemos ser tolerantes quanto ao substantivo **Nome** em "Nome de Domínio" - afinal temos os "nomes" de ruas, de prédios, de vilas e de monumentos, não se tratando de pessoas nem de animais de linhagem extraordinária ou de estimação e sim de endereços - o mesmo não deve acontecer no que tange **Domínio**, que nos remete ao anacrônico instituto da Enfitese e aos domínios direto e útil resultantes da cisão da propriedade que enseja.

Porém, a despeito do pudor jurídico, acredito ser mais proveitoso manter-se tal designação, afinal internacionalmente aceita. Mesmo em Portugal a figura é assim referida e, se nos apegássemos ao idioma, a comunidade lusófona deveria adotar *nomem iuris* aproximado a "endereço de sítio da rede mundial de computadores" o que, convenhamos, seria por demais longo e de extravagante referência.

Em tais circunstâncias, nossa realidade legislativa pelo menos facilita o trabalho do julgador. Em não havendo lei ordinária senão portarias e regulamentos, não se vislumbra aqui qualquer registro atributivo de direito nem, por consequência, qualquer direito subjetivo a ser desconstituído. O registro tem caráter meramente declaratório e, para o desiderato desejável, precisaremos verificar, na base, os requisitos indispensáveis para a apropriação e utilização de sinais distintivos, admissível, mais para a finalidade inspiradora, a inclusão dos Nomes de Domínio ao lado das modalidades que integram tal classificação.

Veracidade, legitimidade, novidade relativa e licitude, como de sabença geral, os requisitos gerais para a apropriação e para a obtenção do registro onde atributivo de Propriedade Industrial.

A conduta do reclamado pode ser caracterizada como “Cybersquatting”, prática também referida internacionalmente como “Domain Squatting”. É a ocupação de Nomes de Domínio “disponíveis” mediante o seu registro no órgão competente. Pelo menos aí *common and civil law* confluem na medida em que a ocupação é o método tradicional de apropriação das coisas móveis. E ocupável é a coisa móvel jamais apropriada e aquela que, apropriada no passado, veio a ser abandonada - *res nullius* e *res derelicta*.

Nesse esforço de acomodação do Nome de Domínio em nosso sistema jurídico positivo, percebemos quão bem-vinda foi a regra contida no artigo 5º da L.P.I., por nós sugerida quando do debate do ante-projeto. A redação final não é das melhores mas, teleologicamente, fica claro que os objetos do direito de Propriedade Industrial são tratados como coisas móveis.

Considerando que a Insígnia, o Título de Estabelecimento, os Sinais de Propaganda e mesmo o Nome Comercial já foram disciplinados, ao lado das marcas, pela legislação anterior da Propriedade Industrial em nosso país, fica palatável a admissão dos Nomes de Domínio entre os sinais distintivos e também merecedor do *status* de coisa móvel, passível de apropriação quando *res nullius* e de reapropriação quando *res derelicta*.

Assim, impossível concluir que <www.conveniobradesco.com.br> e <www.bradescosaudeonline.com.br> satisfaçam os requisitos genéricos para a ocupação de sinais distintivos diante de Nomes Empresariais, Marcas e Nomes de Domínio anteriormente apropriados pelas diversas empresas do conglomerado Bradesco. *Prior in tempore, potior in iure*.

Ad colorandum tantum, basta comandar o navegador para o domínio “bradescosaude.com.br” para acessar a “home page” do sítio na Internet do grupo econômico capitaneado pelo Reclamante voltado para o seguro-saúde, largamente referido pela população como “plano de saúde” ou “convênio-saúde”.

Não olvidemos que doutrina e jurisprudência há muito admitem a colidência entre os vários tipos de sinais distintivos, por identidade ou semelhança. Pois “BRADESCO”, expressão caracterizadora de Nome Empresarial e marca registrada, é claramente perceptível nos Nomes de Domínio registrados pelo Reclamado.

A anterioridade dos direitos do Reclamante bem como a notoriedade de seus sinais são indubitáveis. A conduta do Reclamado, ao também fazer registrar outros Nomes de Domínio compostos a partir de sinais afamados de terceiros, somada à sua revelia, autoriza o reconhecimento da veracidade das alegações, a envolver matéria de fato e de

direito, desenvolvidas pelo Reclamante. Destarte, não há como os registros alvejados resistirem às normas proibitivas em vigor, sejam aquelas contidas na L.P.I., sejam as sugeridas nos Regulamentos.

III. DISPOSITIVO

Não há na instrução elementos probatórios das práticas previstas pelo artigo 2.2, alíneas (a) a (c), do Regulamento da CASD-ND. Não obstante, considerado o grau de notoriedade da expressão *BRADESCO*, a lógica formal aconselha a admissão da possibilidade da intenção parasitária, por parte do Reclamado, contemplada na alínea (d) do mesmo dispositivo. Também, por evidente, os nomes de domínio alvejados pelo procedimento se encaixam com precisão na moldura do artigo 2.1, alíneas (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND. Por conseguinte, tudo considerado, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <www.conveniobradesco.com.br> e <www.bradescosauonline.com.br> sejam *transferidos ao Reclamante*.

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

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2014.

Paulo Roberto Costa Figueiredo
Especialista