



- 14) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 15) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 16) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 17) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 18) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 19) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 20) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 21) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 22) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 23) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 24) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 25) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 26) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 27) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 28) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 29) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 30) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 31) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 32) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015;
- 33) [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br), criado em 18.11.2015.

Registra-se que os nomes de domínio indicados nos itens 2 e 33 foram incluídos na presente disputa por meio de emenda pelo Reclamante datada de 18.03.2016.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi ativada pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND"), do Centro de Solução de Disputas e Propriedade Intelectual ("CSD-PI") da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – A.B.P.I. em 10 de março de 2016, o que oportunizou a quem foram onoficiados os pagamentos da taxa necessária para instauração do procedimento, bem como dos honorários dos especialistas.

Após confirmação de recebimento da Reclamação e documentação em 11 de março de 2016 e nos termos do disposto no artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND, foi encaminhada solicitação ao NIC.br, para que o efetue as inscrições cadastrais, em um primeiro momento, dos 31 nomes de domínio indicados na reclamação.

Em resposta a esta solicitação, datada de 1º de março de 2016, o NIC.br informou que, além dos 31 nomes de domínio encaminhados ao Reclamante e a titular, também, de mais dois nomes de domínio: [www.rdecopi.com.br](http://www.rdecopi.com.br) e [www.bradescopessoajuridica.com.br](http://www.bradescopessoajuridica.com.br).

Tal informação foi repassada ao Reclamante que, em 1º de março de 2016, emendou a Reclamação a fim de incluir os dois nomes de domínio citados como objeto deste procedimento. No contínuo, foram requeridas informações ao NIC.br sobre estes dois nomes de domínio às quais foram prestadas em 21 de março de 2016.

Em 24 de março de 2016, foi comunicado ao Reclamante a existência de duas irregularidades, as quais foram esclarecidas em 28 de março de 2016, com o consequente saneamento.

Deste modo, em 05 de abril de 2016, o Reclamante foi intimado neste procedimento via email. No entanto, mesmo advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, quedou-se inerte, resultando na decisão de revelia, a qual foi comunicada às Partes e ao NIC.br em 25 de abril de 2016.

Assim, em 05 de maio de 2016, foi informada a assinatura deste Especialista para análise e solução desta disputa o qual apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência para atuar no presente caso.

A sentença qualquer outra ulterior ocorrência, passe-se, portanto, ao relatório e decisão.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Do Reclamante

Alega o Reclamante serem os nomes de domínio eistrados pelo Reclamado *flagrante imitação e produção*, as mais variadas formas de sua marca RADESCO, elemento característicos que também constitui seu nome empresarial.

A marca BRADESCO do Reclamante, foi depositada em 3 de julho de 1979 e concedida pelo INPI em 10 de junho de 1980 (registro nº 007170424). O Reclamante informa, ainda, ser titular de mais outros 333 registros que ostentam o signo BRADESCO no Brasil, além de possuir registros também em outros países. No âmbito digital, o Reclamante também é titular de nomes de domínio contendo o elemento BRADESCO, tais como [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br) e [www.bradesco.com](http://www.bradesco.com).

Nesse contexto, afirma o Reclamante que o Reclamado, ao registrar os nomes de domínio objeto desta Reclamação, busca se aproximar do sinal BRADESCO e se aproveitar do indiscutível reconhecimento desta marca perante o mercado, com o objetivo de beneficiar-se economicamente e indenizadamente do segmento a ser empregado. Classifica a prática do Reclamado como crime de *typosquatting*, conduta através da qual o infrator registra nomes de domínio com pequenas variações/erro de grafia de marcas conhecidas de modo a se aproveitar da distração do usuário e de eventuais erros de digitação, e desviá-los para fins alternativos. Estaria caracterizada, portanto, a má-fé do Reclamado.

Além disso, aponta a evidente possibilidade de erro que se instalará no mercado, o que inevitavelmente resultará em danos não só ao Reclamante, mas ao consumidor de maneira geral.

Por fim, requer que os nomes de domínio questionados sejam transferidos para o Reclamante.

##### b. Do Reclamado

Conforme comunicado datado de 25 de abril de 2011, o Reclamado, mesmo intimado, não apresentou Resposta no prazo estabelecido, de modo que se constata a sua revelia.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Embora o Reclamado não tenha apresentado Resposta, escorre o especialista que o mérito da demanda foi apreciado de acordo com os fatos e as presentes pelo Reclamante, nos termos do artigo 13, §2º do Regulamento SACI-Adm. O Regulamento da CASD-ND, bem como as peças independentes realizadas pelo Especialista.

Posto isso, no teor do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou a suspensão de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário ao Reclamante demonstrar de que forma os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, devendo restar demonstrado pelo menos um dos seguintes requisitos:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar suficiente para causar 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 suficiente para causar 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 9.279/9 (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 de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual Reclamante tenha anterioridade.

A má-fé, por sua vez, pode ser constatada a partir de indícios, listados no parágrafo único do artigo 9º do Regulamento do SACI-Adm:

- 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
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que Reclamante o utilize como um nome de 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 se atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede, ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

No caso concreto, verifica-se que todos os 33 nomes de domínio registrados pelo Reclamado reproduzem ou imitam a marca BRADESCO, a qual foi concedida pelo INPI ao Reclamante em 1980, ou seja, décadas antes dos registros pelo Reclamado. Muitos deles, a marca BRADESCO é reproduzida integralmente, acrescida de elementos comuns, tal como a palavra

empresa, ou expressão pessoal jurídica, as quais são escritas de s mais variadas formas (pj, empresa, ssoa jurídica etc.). O elemento distintivo do nome e do início, no entanto, é sempre a palavra BRADESCO, sendo inequívoca a sua reprodução.

Nos outros nome de domínio, a reprodução somente ocorre e é vista da exclusão de uma única letra (por exemplo, bradscos ou bradesos). No entanto, tais alterações não afastam a infração cometida ao registro marcário do Reclamante, pois a exclusão de uma única letra não é suficiente para evitar a imitação da marca BRADESCO.

E, em que pese as palavras associadas a BRADESCO e variações rem de uso comum, apenas agravam a possibilidade de confusão com Reclamante, uma vez que associadas diretamente ao serviço por ele prestado. Com efeito, ao acessar o site do Reclamante, verifica-se página direcionada exclusivamente à empresas/pessoas jurídicas, sendo o Reclamante titular, inclusive, do nome e domínio [www.bradescopeessoajuridica.com.br](http://www.bradescopeessoajuridica.com.br) (criado em 06.11.2003) e [www.bradescoempres.com.br](http://www.bradescoempres.com.br) (criado em 05.01.2006), dentre outros semelhantes.

Diante de tais fatos, resta claro, a este Especialista, que os nomes de domínio registrados são similares o suficiente para criar confusão com marca registrada do Reclamante, nos termos da alínea a do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, correspondente a artigo 2.1, alínea a, do Regulamento do CASD- D. A possibilidade de confusão agrava-se diante da evidente semelhança com os nomes de domínio do Reclamante, os quais é f i o o uso regular de sua marca.

O segundo ponto a ser analisado, de caráter objetivo, é se os nomes e domínio teriam sido registrados em má-fé. Tendo em vista que, na instauração do procedimento, os nomes de domínio foram congelados<sup>1</sup>, este Especialista não foi capaz de verificar se os nomes de domínio possuíam conteúdo ou eram redirecionados para outras páginas a fim de criar confusão e, consequentemente, obediência de dano induzido pelo Reclamante. Tal informação também não foi prestada na Reclamação.

Em que pese falta de informações sobre conteúdo e o uso dos nomes de domínio em disputa, é possível afirmar, no presente caso, a questão da posse passiva (*passive holding*). Esta Câmara já se pronunciou sobre o assunto, como bem pontua o especialista Rodrigo Azevedo, no Procedimento ND20148 (E. I. DU PONT NEMOURS AND COMPANY e DU PONT DO BRASIL S/A vs CELSO BRANT SOBRINHO), perante esta CASD-ND:

*“Além disso, não há qualquer website ou outro conteúdo pública o junto ao Nome de Domínio. É bem verdade que decisões anteriores, inclusive a lavra deste próprio Especialista (ver Caso OMPI no DBR2011-001, envolvendo ces v. Emerson Fortunato Maia), indicam que mesmo a posse passiva de um nome de domínio (passive holding) pode caracterizar a má-fé. Contudo, para tanto, esta posse passiva necessariamente deve vir acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que evidenciem a conclusão pela má-fé.”*

<sup>1</sup> Conforme informado em comunicação do NIC.br datada de 15 de março de 2016.

Não há indícios, também, de que o Reclamado tenha a intenção de alugar os nomes de domínio para o Reclamante ou terceiro, ou ainda, tenha outros registros com o objetivo de impedir o seu uso pelo Reclamante, visto que possui títulos de inúmeros nomes de domínio que pertencem à sua atividade, conforme visto.

Entende este Especialista, no entanto, que o rol presente no artigo 3º, parágrafo único (2.2 do Regulamento da CASD-ND) é meramente exemplificativo, sendo possível verificar outros indícios que demonstrem a má-fé no registro de nomes de domínio.

No presente caso, não se verifica qualquer razão lógica para o Reclamado registrar 33 nomes de domínio diversos, muito menos antes do registro de marca do Reclamante e seus nomes de domínio, senão para prejudicar o Reclamante ou obter vantagem econômica, ainda que não demonstrada neste momento.

Conforme dito, todos os nomes de domínio registrados pelo Reclamado diferenciam-se dos do Reclamante, e entre si, apenas pela adição de alguma palavra, ou exclusão de uma letra, sendo possível constatar, na verdade, que os nomes de domínio foram registrados levando em consideração diversas possibilidades de erros de digitação pelo interessado no site do Reclamado, configurando prática denominada de *typosquatting*. Esta, conforme explica o Reclamante, consiste no registro de nomes de domínio semelhantes a outros domínios, normalmente identificadores de marcas famosas e conhecidas do público, na tentativa de lucrar com os usuários que se enganam ao digitar o endereço do *website* que, de fato, pretendem acessar.

A prática de *bersquatting* e/ou *typosquatting* deve ser considerada, à luz da qual entende este Especialista, diante dos fatos acima narrados, que o registro dos 33 nomes de domínio, em evidente violação à marca do Reclamante e com o objetivo de apossar-se de usuários desavisados, deve ser considerado como forte indício de má-fé.

No caso concreto, é certo que os nomes de domínio registrados pelo Reclamado reproduzem/imitam a marca do Reclamante de forma intencional, sendo importante destacar, ainda, que o Reclamante não possui qualquer controle sobre o que pode ser publicado em referidos *websites*, ou a que páginas podem ser direcionadas caso tais registros se mantenham sob a titularidade do Reclamado, causando prejuízo à reputação da marca.

Entende este Especialista, portanto, estar caracterizada a má-fé do Reclamado, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único do Regulamento do SACI-A, bem como no artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 2.1, alínea *a* do Regulamento da CASD-ND, este Especialista determina que os 33 nomes de domínio em disputa, listados no item 2 do capítulo (relatório) desta decisão, 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 Processo de Arbitragem.

São Paulo, 03 de junho de 2016.



---

**José Roberto d'Afonseca Gusmão**  
Especialista