

**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 N° ND201612

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, estabelecida na cidade Cidade de Deus, s/n, CEP 06029-900, Osasco São Paulo, Brasil, representado por [REDACTED], com endereço profissional à [REDACTED]. É o Reclamante do presente Procedimento (o "Reclamante").

R [REDACTED] A [REDACTED], pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 305. [REDACTED]-02, com endereço à [REDACTED]. É o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <arenabradesco.com.br> e <bradescoarena.com.br> (os "Nomes de Domínio").

Ambos os Nomes de Domínio foram registrados em 28 de janeiro de 2016, junto ao Registro.br, não tendo ainda sido objeto de renovação.

3. Das Ocorrências no Procedimento

Em 27 de abril de 2016, a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) acusou o recebimento da Reclamação e transmitiu por e-mail pedido de verificação das informações cadastrais do Nome de Domínio em disputa ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ("NIC.br"), conforme dispõe o artigo 7.2 do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("Regulamento da CASD-ND").

Em 28 de abril de 2016, o NIC.br transmitiu por e-mail a resposta de verificação do Nome de Domínio em disputa, confirmando ser o Reclamado o titular do registro, fornecendo os dados de contato do Reclamado, bem como informando que o Nome de

Domínio ficaria impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste Procedimento.

Em 02 de maio, a CASD-ND comunicou ao Reclamante e ao NIC.br o saneamento do procedimento e intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta no prazo de 15 dias.

Diante da não manifestação do Reclamado, em 19 de maio, a CASD-ND certificou a revelia dele e informou acerca de seus efeitos: (i) nomeação do painel administrativo com base unicamente no pedido do Reclamante; (ii) comunicação da revelia ao Especialista; e (iii) recebimento de todas as comunicações dos atos e decisões do presente procedimento.

Em 25 de maio de 2016, a CASD-ND nomeou este Especialista que apresentou a respectiva Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, conforme artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND. Nenhuma das partes apresentou objeção à nomeação do presente Especialista, sendo que em 06 de junho de 2016 este Especialista teve acesso aos documentos do procedimento.

Como não houve nenhuma apresentação complementar, e/ou pedido de prorrogação e/ou de esclarecimentos, passa-se às alegações das Partes.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alega, em síntese:

i) Sobre a titularidade da marca: O Reclamante foi constituído na década de 1940 sob a denominação BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, mas hoje utiliza BANCO BRADESCO, ocupando posição de destaque no setor de serviços financeiros.

Suas marcas 'BRADESCO' estão registradas no país há mais de 30 anos, tendo o primeiro registro sido concedido em 10 de junho de 1980 para a classe de serviços bancários. Tal registro foi devidamente renovado e permanece válido até hoje.

O Reclamante buscou também proteger sua marca por meio de inúmeros registros de nomes de domínio.

ii) Sobre a notoriedade da marca e a má-fé do Reclamado: Sob a égide do antigo Código de Propriedade Industrial, a marca BRADESCO foi considerada notória e hoje ainda, além de estar registrada em 38 países, goza de elevado grau de reconhecimento.

O termo "arena" designaria estádio ou casa de shows e seria de uso comum, portanto sem direito a uso exclusivo. O nome de domínio registrado reproduz com acréscimo do termo "arena" a marca, o nome empresarial e nome de domínio de titularidade do Reclamante.

A má-fé do Reclamado estaria, então, caracterizada pelo intuito de enriquecimento ilícito ao utilizar marca notória do Reclamante, como bem evidenciam os comentários no Fórum de Debate do site <meutimão.com.br>, no qual os próprios participantes comentam que o Reclamado registra e vende domínios.

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

b. Do Reclamado

Embora tenha sido devidamente intimado acerca deste procedimento para apresentar Resposta, o Reclamado não apresentou manifestação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente observo que a Reclamação foi devidamente instruída com toda a documentação necessária, prevista no item 4 do Regulamento da CASD-ND e art. 2º das regras do SACI-Adm.

Com base nos documentos apresentados junto com a Reclamação, representativos da titularidade da marca BRADESCO nas modalidades nominativa, figurativa e mista, restaram devidamente comprovados a legitimidade e o legítimo interesse do Reclamante para os pedidos em questão.

De acordo com o Regulamento da CASD-ND, o Reclamante deve comprovar que se encaixa nas hipóteses descritas no item 2.1 do Regulamento da CASD-ND, e comprovar má-fé no registro por parte do Reclamado, conforme item 2.2 do mesmo Regulamento. Na opinião deste Especialista, o Reclamante logrou demonstrar ambos.

Com relação à confusão entre os nomes de domínio em disputa e o sinal distintivo de titularidade do Reclamante, entendo que os Nomes de domínio em disputa são similares o suficiente para criar confusão com marca do Reclamante: (i) tendo em vista o reconhecimento nacional da marca do Reclamante; (ii) tendo em vista a prática consolidada de grandes grupos econômicos darem nome a estádios e a casas de show; (iii) tendo em vista que ocorreu a reprodução total de marca de titularidade do Reclamante, acrescida de termo antecedente, em um caso, e de termo posterior, em outro. Diante desses fatos, a presente Reclamação atende ao item 2.1(a) do Regulamento da CASD-ND.

No que diz respeito à má-fé do Reclamado, tem-se que: (i) a marca BRADESCO é conhecida nacionalmente, não podendo o Reclamado alegar desconhecimento da mesma; (ii) não existe registro, nem pedido de registro, para marca(s) dos Nomes de Domínio em disputa em nome do Reclamado junto ao INPI que pudessem fundamentar o legítimo interesse deste; (iii) o registro do Nome de Domínio foi feito na mesma época em que anunciada a negociação quanto a *naming rights* do estádio do time de futebol paulista Corinthians, e alguns boatos

apresentaram o Reclamante como possível patrocinador¹; (iv) registro de outros nomes de domínio, incluindo um utilizando seu próprio nome oferecendo serviços de *webdesigner*.

Este Especialista ressalta a existência de entendimento consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca notoriamente conhecida de terceiro, contemplado pelo item (b) do Art. 3º, e de seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, como por exemplo, nos procedimentos ND201324; ND20131; ND201411; ND201419; ND201428; ND201523; ND201526 e ND20163.

A reunião desses elementos leva à conclusão de que o Reclamado agiu de má-fé, buscando intencionalmente atrair usuários da Internet para os Nomes de Domínio em disputa, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante, conforme item 2.2(d) do Regulamento da CASD-ND.


Verifica-se, ainda, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos do item (d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente item (d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20146; ND20147; ND201411; ND201429; ND20158; ND201510; ND201513; ND201517; ND201521; ND201526; ND201530; ND201535; ND201537 e ND20161.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que os Nomes de Domínio em disputa <arenabradesco.com.br> e <bradescoarena.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, 24 de junho de 2016.



Gilberto Martins de Almeida
Especialista

¹ <http://timaoweb.com.br/noticias-do-corinthians/bradesco-esta-envolvido-no-acordo-por-naming-rights-da-arena-corinthians/>. Último acesso em 17/06/2016.