

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

COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA. X INSTITUTO PEDAGÓGICO BANDEIRANTES LTDA - ME

**PROCEDIMENTO N° ND201753**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA**, empresa brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.882.313/0001-42, com sede na Rua Estela, nº 268, Vila Mariana, São Paulo, SP, é a Reclamante do presente procedimento. (A **Reclamante**)

**INSTITUTO PEDAGÓGICO BANDEIRANTES LTDA – ME**, empresa brasileira, inscrita no CNPJ sob o nº 09.236.146/0001-05, com sede na Rua Bonfim, nº 53, Bairro Palmares, Ibitité, MG, Brasil - 32.400-000, é a Reclamada no presente procedimento. (A **Reclamada**).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <**colbandeirantes.com.br**> o “**nome de domínio em disputa**”.

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 12.09.2013 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

A Reclamação foi submetida à Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) em 11/10/2017, acompanhada de documentos e do comprovante de recolhimento das custas devidas e logo nessa mesma data a Secretaria Executiva da CASD-ND acusou o recebimento da Reclamação, iniciando-se o prazo de 5 dias para o exame formal, nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Ainda em 11/10/2017, a CASD-ND solicitou ao NIC.br informações cadastrais acerca do nome de domínio em disputa.

Em 16/10/2017, a assessoria jurídica do NIC.br respondeu a solicitação, informando os dados cadastrais do nome de domínio, sua sujeição ao Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob o “.br” (**SACI-Adm**) e, ainda, que o domínio se encontrava impedido de ser transferido a terceiros em razão da abertura do presente procedimento.

Em 17/10/17, a CASD-ND identificou irregularidades formais na Reclamação, as quais foram devidamente sanadas pela Reclamante em 20/10/17.

Após o exame formal da Reclamação, em 20/10/17 a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou o saneamento da Reclamação. Em 23/10/17, a mesma Secretaria, em atenção ao disposto nos Artigos 1º e 6º do Regulamento do SACI-Adm, procedeu à intimação das partes e comunicação ao NIC.br sobre o início do procedimento, intimando a Reclamada, no mesmo ato, para apresentação de Resposta, dentro do prazo de 15 dias corridos, nos termos do artigo 6º do SACI-Adm e respectivos artigos 8.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND.

Em 07/11/17, a CASD-ND comunicou a Reclamada sobre irregularidades na Resposta, as quais foram devidamente sanadas conforme comunicação atestado pela Câmara em 13/11/17.

Em 21/11/17, a CASD-ND nomeou esta Especialista para este procedimento, a qual apresentou a Declaração de Aceitação e Imparcialidade e Independência, assegurando o cumprimento do Regulamento.

Finalmente em 28/11/17, houve a transmissão do procedimento a esta Especialista para análise e julgamento nos termos do artigo 10º do Regulamento CASD-ND.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

Em síntese, a Reclamante alega:

I – Ser tradicional e renomada instituição de ensino paulistana fundada em 1934 sob a denominação GINÁSIO-BANDEIRANTES, tendo completado 83 anos de atividade ininterrupta nos Ensinos Fundamental e Médio. Afirma, ainda, a excelência do serviço prestado, tendo formado diversos ilustres alunos através de seu método de ensino e material didático original de autoria dos professores da Instituição.

II – Informa que, além da expressão **COLÉGIO BANDEIRANTES** integrar o nome empresarial da Reclamante desde 1942, as expressões **COLÉGIO BANDEIRANTES**, **BANDEIRANTES** e sua abreviação **BAND** estão registradas como marca perante o INPI, sendo o registro mais antigo concedido em 2008 para a marca **COLÉGIO BANDEIRANTES**, anexando cópias de tais registros. Como decorrência da proteção dos registros marcários retro mencionados, detém os direitos de propriedade e de uso exclusivo no Brasil sobre tais expressões, nos termos dos artigos 129 e 130 da Lei de

Propriedade Industrial – LPI bem como o de zelar pela integridade de sua marca e reprimir o uso indevido e desautorizado por terceiros.

III – Afirma restar inquestionável a propriedade e direito sobre o nome comercial e marca **COLÉGIO BANDEIRANTES/BANDEIRANTES**, ficando comprovado, nos termos do artigo 4.2, “d” do Regulamento da CASD-ND o legítimo interesse do Colégio Bandeirantes sobre qualquer nome de domínio que contenha o nome e marca BANDEIRANTES, principalmente em caso de má-fé do infrator e possibilidade de confusão.

IV – Sustenta que o nome de domínio em questão constitui evidente reprodução com acréscimo de suas marcas, nome empresarial e nomes de domínio, tendo em vista que a Reclamada, ao reproduzir a marca BANDEIRANTES, imitou a marca **COLÉGIO BANDEIRANTES**, o nome empresarial, e o nome de domínio <[www.colband.net.br](http://www.colband.net.br)>, reproduzindo o seu núcleo distintivo BANDEIRANTES.

V – Ao tomar conhecimento da existência do nome de domínio a Reclamante enviou notificação Extrajudicial à Reclamada solicitando, dentre outras medidas, o cancelamento do nome de domínio em questão.

VI – Em resposta à notificação extrajudicial enviada, o procurador da Reclamada sustentou que este teria atendido aos requisitos exigidos pela norma reguladora de registro de nomes de domínio no Brasil, pelo que não haveria irregularidade em sua conduta, confirmando, também o interesse em vender o nome de domínio ora em disputa.

VII – Em vista dos fatos acima, a Reclamante conclui haver evidente má-fé da Reclamada ao registrar e utilizar o nome de domínio <colbandeirantes.com.br> aduzindo que tal conduta se enquadra no artigo 2.2, “c” do Regulamento da CASD-ND e solicita a transferência do nome de domínio em disputa para a sua titularidade.

## **b. Da Reclamada**

I – A Reclamada, em sua defesa, alega ter iniciado suas atividades em 1999, como escola infantil, sob a denominação Instituto Educacional Cantinho do Céu. A partir de 2007, em razão de passar a oferecer o Ensino Fundamental, viu a necessidade de alterar a denominação social, adotando a expressão BANDEIRANTES em seu nome comercial após ter obtido da Junta Comercial de Minas Gerais a informação de que não haveria nenhum impedimento para adoção de tal expressão.

II – Alega ainda que, em setembro de 2013, após efetuar uma pesquisa de nomes de domínios para futura criação de website que remetesse à atividade de educação, verificou a disponibilidade do nome de domínio em questão e obteve o respectivo registro em 12/09/2013.

III – A Reclamada argumenta ainda que, apesar de ser uma instituição renomada, a Reclamante não é conhecida além da cidade de São Paulo, não oferece educação infantil e está aproximadamente 570 quilômetros de distância, razões pelas quais entende ser

impossível aliciar alunas da Reclamada tal como mencionado na notificação extrajudicial.

IV – Em sua justificativa, a Reclamada refuta a alegação de imitação do nome de domínio <colband.net.br> de titularidade da Reclamante e informa nunca ter efetuado uma consulta ao INPI por entender ser a palavra BANDEIRANTES de uso comum na língua pátria. Além disso, ressalta que nos momentos de solicitações de registro, seja na Junta Comercial ou no Registro.br, jamais obteve a informação de ser tal expressão, uma marca registrada. Aduz não poder ser penalizada por sistemas eletrônicos falhos que não estão interligados, refutando de maneira veemente a alegação de má-fé na obtenção do registro do nome de domínio em disputa.

V – Com relação à oferta de venda do respectivo nome de domínio, informa que tal oferta partiu exclusivamente do advogado contratado, sem o conhecimento da Reclamada. No entanto, entende que o advogado tenha feito tal oferta como uma forma de compensação financeira para arcar com todas as despesas de alteração de razão social, nome comercial e outras já em curso.

VI – Ao final, a Reclamada solicita que a Reclamante se retrate em relação ao uso de má-fé e apropriação do domínio, visto que o registro foi realizado de forma legal, e que a Reclamada foi induzida a erro devido a sistemas de registros que não se comunicam.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, esclareço que, de acordo com o Artigo 13, § 2º do Regulamento do SACI-ADM, a decisão aqui tomada se fundamenta nos fatos e provas apresentadas tanto pela Reclamante, quanto pela Reclamada.

Nos termos do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Reclamante “deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa 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”:

- 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 9.279/96 (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.

No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias abaixo, conforme parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND:

- 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 o Reclamante o utilize como um nome do 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 tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Assim, deve-se verificar se a Reclamante possui legitimidade para esta Reclamação e se a Reclamada agiu de má-fé no registro/uso do domínio em disputa.

Entendo que a Reclamante comprovou a existência das situações acima, pois (a) possui registros de marcas idênticas e similares o suficiente ao nome de domínio em disputa, registrados no INPI muito antes do registro desse; (b) o nome de domínio em disputa é idêntico o suficiente para criar confusão com o nome empresarial sobre o qual a Reclamante tem anterioridade.

Além disso, também foi preenchido o requisito a) e d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 a) e d) do Regulamento da CASD-ND, 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.
- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Preliminarmente, fica claro que o nome de domínio em disputa reproduz com acréscimo as marcas COLÉGIO BANDEIRANTES e BANDEIRANTES, devidamente registradas pela Reclamante no Brasil perante o INPI.

Com base nas alegações e documentos apresentados pela Reclamante, esta Especialista verificou que o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada muito tempo após o registro das marcas COLÉGIO BANDEIRANTES e BANDEIRANTES, de titularidade da Reclamante, sugerindo o intuito de atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, ao criar uma situação de possível confusão com as marcas e nome de domínio da Reclamante.

Os fatos acima se confirmam ao verificarmos que a Reclamada não adota em seu nome empresarial a expressão **COLÉGIO** e sim **INSTITUTO**. Sendo assim, qual a razão de registrar um domínio com a abreviação **COL** se ela não faz parte de seu nome empresarial, senão a intenção de atrair usuários através da criação de uma situação de confusão com as marcas e nome de domínio da Reclamante, utilizando-se do prestígio da marca **COLÉGIO BANDEIRANTES** da Reclamante, inclusive promovendo serviços idênticos aos prestados pela Reclamante.

Tal afirmativa é corroborada pelo fato de a Reclamada ser igualmente uma instituição de ensino e ter como atividade econômica principal a prestação de serviços de educação. Com efeito, a Reclamada não poderia alegar desconhecimento da marca da Reclamante.

Finalmente, forçoso considerar igualmente como indício de má-fé por parte da Reclamada, decorrente da conduta de seu advogado, a proposta de venda do nome de domínio em disputa à Reclamante, após todas as tentativas de composição amigável feita por este.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas a) e d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas a) e d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201312; ND201322; ND201414; ND201434; ND201633; ND201644 e ND201725.

No que se refere à alegação da Reclamada de legalidade no registro do nome de domínio em disputa, necessário ressaltar que a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGL.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

A alegação de desconhecimento da existência dos direitos prioritários da Reclamante com relação às marcas COLÉGIO BANDEIRANTES/BANDEIRANTES não socorre à Reclamada, pois fica evidente não ter havido o dever de cautela de se efetuar uma busca prévia no sítio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para verificar a existência, ou não, de marca igual ou semelhante ao nome de domínio que se pretendia registrar.

Assim, temos que a Reclamada não zelou pelos cuidados necessários ao registro de um nome de domínio e não se atentou a uma das obrigações previstas no Contrato para registro de Nome de domínio, conforme abaixo transcrito:

“Cláusula quarta: DAS OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE

O Requerente do registro do domínio e usuário da base de dados do Registro.br se obriga a:

1 – Escolher adequadamente o nome de domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser registrado nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que conceitue palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações”.

Nesse sentido, verifica-se a título de precedente desta CASD-ND, a aplicação deste entendimento que estabelece o dever de consulta ao INPI no procedimento ND201618.

Ainda, esta Especialista constata, da análise da Resposta, que não há por parte da Reclamada a solicitação de manutenção do nome de domínio em disputa, sendo que as justificativas da Reclamada levam a crer que esta concorda, ainda que tacitamente, pela transferência do nome de domínio em disputa, tendo informado, inclusive, que foi induzida em erro por sistemas de registro que não são integrados, e que ela está tomando todas as providências para cessar a utilização do sinal distintivo da Reclamante, inclusive com a alteração de sua razão social/nome comercial perante a Junta Comercial de Minas Gerais.

Assim sendo, considerando a legitimidade da Reclamante, assim como a demonstrada má-fé da Reclamada, entende a Especialista por bem determinar a transferência do nome de domínio em disputa.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm alíneas a) e c) e parágrafo único, alíneas a) e d), e respectivos artigos do Regulamento CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante, **COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA.**

A 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, 19 de dezembro de 2017.



---

Claudia Maria Zeraik  
Especialista