

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v. Registro Dominio Ltda
Caso No. DBR2025-0001

1. As Partes

A Reclamante é Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Espanha, representada por Neudomains Digital, Espanha.

O Reclamado é Registro Dominio Ltda, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <bbvabrazil.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 27 de janeiro de 2025. Em 27 de janeiro de 2025, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 28 de janeiro de 2025, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 30 de janeiro de 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 19 de fevereiro de 2025. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 20 de fevereiro de 2025, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 25 de fevereiro de 2025. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento. Em 28 de fevereiro de 2025, após congelamento do nome de domínio em disputa pelo NIC.br, o Reclamado enviou um e-mail ao NIC.br.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante é um grupo bancário espanhol, sediado em Bilbao, no País Basco, Espanha, , sendo mundialmente conhecido. O grupo emprega por volta de 125.000 profissionais, bem como atende mais de 76 milhões de clientes e atua em mais de 25 países.

A Reclamante possui posição de destaque no mercado bancário espanhol e internacional, sendo uma das maiores instituições financeiras no México e uma das líderes em diversas regiões da América do Sul e na Turquia. Nos Estados Unidos da América, a instituição também participa com negócios nas áreas de banca de investimento, operações transacionais e mercados de capitais.

Com o intuito de proteger seu negócio e a propriedade intelectual ligada a ele, a Reclamante é titular de vários registros da marca BBVA, tanto no Brasil como em inúmeras jurisdições ao redor do mundo. À título de conhecimento, colaciona-se abaixo tabela não ostensiva demonstrando os registros possuídos pela Reclamante somente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”):

Nº de registro	Marca	Jurisdição	Classe Internacional	Data de concessão
822143895	BBVA	Brasil	9	14 de junho de 2005
822143968	BBVA	Brasil	36	21 de fevereiro de 2007
822169185	BBVA	Brasil	35	6 de dezembro de 2005
903619563	BBVA	Brasil	41	4 de agosto de 2015
903619709	BBVA	Brasil	36	5 de agosto de 2014
903619741	BBVA	Brasil	35	5 de agosto de 2014
917179315		Brasil	36	19 de novembro de 2019
917179374		Brasil	9	19 de novembro de 2019

Vale mencionar que a Reclamante opera nomes de domínio contendo a marca BBVA, como é o caso do nome de domínio <bbva.com.br>, utilizado para identificar na Internet as atividades da empresa no Brasil.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 21 de junho de 2023. O nome de domínio em disputa redireciona usuários ao website “www.bbvabrazil.lojaseofertas.com”, em que constam informações acerca do banco BBVA.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o caso reportado satisfaz todos os elementos exigidos pelo Regulamento para que seja determinada a transferência do nome de domínio em disputa.

No mais, a Reclamante demonstra ser titular de registros para a marca BBVA perante o INPI.

Em particular, a Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca BBVA, acrescentando somente o termo “Brasil”, que não seria capaz de afastar a possibilidade de confusão no caso, dado que usuários podem ser levados a associar o nome de domínio em disputa às atividades da Reclamante.

Nesse sentido, a Reclamante afirma que restam cumpridas as condições previstas nos art. 7º do Regulamento e Parágrafo 4 (b) (v) (1) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com as marcas da Reclamante.

A Reclamante aponta que o Reclamado não possui legítimo interesse ou direito prévio que justifique o registro do nome de domínio em disputa. Nesse sentido, a Reclamante alega que o Reclamado visa somente dificultar a utilização do referido nome de domínio pela legítima titular da marca e ainda que a existência do nome de domínio em disputa representa potencial de confusão dos consumidores e eventual desvio de clientela.

No mais, a Reclamante alega que o Reclamado possui histórico de má-fé, conforme caso *Enjoei S.A. v. Registro Domínio Ltda.*, Caso CASD-ND-202204, em que se entendeu que o Reclamado detinha mais de mil nomes de domínio, muitos deles variações de marcas conhecidas, configurando a prática de *cybersquatting*.

Segundo a Reclamante, o Reclamado sabia ou deveria saber da existência da marca BBVA no momento do registro do nome de domínio em disputa, o que demonstraria de forma inequívoca que a sua intenção, quando do registro do nome de domínio em disputa, seria a de especular sobre a marca ou atrair usuários da Internet para um site que se aproveita da reputação da Reclamante.

Por fim, a Reclamante afirma que, embora o nome de domínio em disputa possua conteúdo publicado, seu uso não atende aos critérios de boa-fé estabelecidos nos precedentes da Política de Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”). A Reclamante entende que o Reclamado se aproveita do reconhecimento da marca registrada e dificulta seu uso legítimo, o que, para a Reclamante, constituiria indicativo de má-fé.

Dessa forma, a Reclamante afirma que o Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa em clara má-fé para causar confusão e associação indevida no público para obter vantagem indevida, estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 7º, parágrafo único e Parágrafo 4 (b) (v) (2) das Regras.

Consequentemente, a Reclamante pleiteia a transferência do nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu às alegações de fato e de direito formuladas pela Reclamante. Contudo, em 28 de fevereiro de 2025, o Reclamado enviou um e-mail ao NIC.br afirmando “Não descongelar o domínio por favor. Vamos arguir judicialmente.”.

6. Análise e Conclusões

Para que tenha sucesso em uma Reclamação sob o Regulamento, a Reclamante deve demonstrar que os seguintes elementos estão satisfeitos no caso:

- (a) O nome de domínio em disputa deve ser idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com símbolo distintivo do Reclamante, conforme previsto no art. 7º, (a), (b) ou (c) do Regulamento; e
- (b) O nome de domínio em disputa deve ter sido registrado ou deve estar sendo utilizado de má-fé, na forma do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

O ônus da prova dos referidos elementos recai sobre a Reclamante.

O Reclamado não apresentou Defesa formal, mas tão somente resposta, aparentemente solicitando o descongelamento do nome de domínio em disputa assim como indicando que iria “arguir judicialmente”. Logo, considerando o art. 15, § 5º do Regulamento, tem-se que a decisão do Painel Administrativo deverá se basear nos fatos e provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm.

A. Preliminarmente

O Especialista nota a manifestação do Reclamado indicando a sua intenção de levar a presente disputa à via judicial, não tendo, contudo, comprovado o efetivo ingresso de qualquer medida judicial com relação ao nome de domínio em disputa, conforme determina o Parágrafo 17 (c) das Regras.

Em todo caso, este Especialista esclarece que eventual apresentação de ação judicial no curso do procedimento administrativo não resulta necessariamente na suspensão ou encerramento do procedimento, sendo facultado ao Especialista decidir se suspende ou encerra o procedimento ou se prossegue com decisão de mérito nos termos do Parágrafo 17 (b) das Regras.

Em todo caso, tendo em vista que não se têm qualquer notícia ou prova de ingresso de medida judicial com relação ao nome de domínio por qualquer uma das Partes, este Especialista seguirá com o proferimento de Decisão neste procedimento. Por fim, e, de acordo com o Parágrafo 17 (a) das Regras, o presente procedimento não impede de que as Partes submetam o conflito ao Poder Judiciário, inclusive após Decisão neste procedimento administrativo.

B. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

Pela análise do caso, restou demonstrado que a Reclamante é titular de diversos registros de marca para BBVA perante o INPI, sendo garantida sua proteção em todo o território nacional.

A Reclamante baseia seu pleito em seus registros de marca para BBVA perante o INPI, registrados na autarquia ao menos desde 2005.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca BBVA, acrescentando somente o termo geográfico “brasil”, e o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br”. No presente caso, tem-se que a adição do termo “brasil” não afasta a possibilidade de confusão entre o nome de domínio em disputa e as marcas da Reclamante.

Nesse mesmo sentido, decisões anteriores da OMPI sob o Regulamento também entendem que a adição do termo “brasil” não é capaz de afastar a possibilidade de confusão entre um nome de domínio e uma marca de titularidade de um reclamante. Vide caso *Eli Lilly and Company v. H.L.*, Caso OMPI no. [DBR2024-0034](#).

Da mesma forma, está consolidado por decisões anteriores sob o Regulamento, assim como por decisões anteriores sob a UDRP, que a adição de domínios de nível superior (“TLDs”) pode ser desconsiderada na análise da semelhança capaz de causar confusão entre um nome de domínio e uma marca de titularidade do reclamante. Vide casos *Emphasis Services Limited v. E. A. M.*, Caso OMPI No. [DBR2024-0004](#); e *Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R.C.B.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0013](#).

Assim, este Especialista vislumbra o preenchimento do requisito do art. 7º, (a) do Regulamento, vez que o nome de domínio em disputa incorpora a marca BBVA, de titularidade da Reclamante, em sua totalidade, sendo, portanto, “suficientemente similar para criar confusão”. Deste modo, com base nos elementos disponíveis no caso, este Especialista considera que o primeiro elemento disposto no Regulamento foi cumprido.

C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização ou registro de um nome de domínio objeto de procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado intencionalmente tente atrair 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, símbolo e afins, da Reclamante.

No caso em questão, conforme esclarecido acima, este Especialista entende que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa que leva à confusão em relação à marca registrada BBVA, de titularidade da Reclamante. Vê-se também que, segundo as evidências disponíveis, o Reclamado não possui qualquer afiliação com a Reclamante, nem procurou autorização ou licença para fazer uso da marca BBVA. Ademais, nota-se que o Reclamado não é titular de nenhuma marca registrada junto ao INPI que contenha o termo “BBVA”.

Outrossim, considerando a vasta reputação da Reclamante e suas marcas no mundo, infere-se que o Reclamado evidentemente sabia ou deveria saber da existência dos direitos anteriores do Reclamante sobre a marca registrada BBVA, que eram assuntos de registro público, antes de registrar o nome de domínio em disputa. Dessa forma, conclui-se que o Reclamado devia ter conhecimento dos direitos pré-existentes da Reclamante sobre BBVA como marca registrada. Tal conhecimento dos direitos da Reclamante ficam ainda mais claro ao verificar que o nome de domínio redireciona à website supostamente contendo informações acerca da Reclamante.

Este Especialista, instruído pelas alegações e documentos constantes no procedimento, é levado a concluir que o registro do nome de domínio em disputa não se deu visando o uso meramente informativo como assim consta do website por ele redirecionado, uma vez que, ainda que o Reclamado exponha ressalva em seu website afirmando se tratar apenas de um portal informativo, tem-se que (i) há a reprodução integral de marca registrada e famosa da Reclamante, o que naturalmente induz usuários da Internet a associar equivocadamente o website redirecionado pelo nome de domínio em disputa à Reclamante; (ii) o nome de domínio em disputa redireciona ao website “www.bbva-brasil.lojaseofertas.com”, o que denota um possível uso para fins comerciais e não tão somente informativos, e; (iii) a ressalva constante no website redirecionado pelo nome de domínio em disputa não é apresentada ao usuário da Internet de forma clara e

ostensiva, sendo necessário ao usuário clicar na seção “perguntas frequentes” ao final da página para se ter a informação de que website não está de fato associado à Reclamante. Dessa forma, e tendo em vista o conjunto probatório do caso, entende este Especialista que é provável que o nome de domínio em disputa tenha sido registrado e esteja sendo utilizado para atrair tráfego para o seu website, criando uma situação de provável confusão com as marcas da Reclamante.

Além do mais, o Painel considera relevante o fato de o Reclamado não ter apresentado quaisquer provas de registro ou utilização de boa-fé, nem ter apresentado sua Defesa, se limitando a um e-mail de uma linha em que não contestou as alegações da Reclamante. A Reclamante apresentou alegações sérias relativas à aparente utilização de má-fé do nome de domínio em disputa, de modo que seria esperado que qualquer parte legítima procurasse ao menos refutar as alegações em pauta. Este Especialista entende a referida atitude do Reclamado como um indicativo da má-fé no registro e no uso de domínio em disputa.

Por fim, importante ressaltar que o Reclamado já participou de procedimento anterior em que fora reconhecida sua má-fé, como foi no caso *Enjoei S.A. v. Registro Domínio Ltda.*, Caso CASD-ND-202204, tendo o especialista naquele caso afirmado que o Reclamado detinha mais de mil nomes de domínio, muitos deles variações de marcas conhecidas, configurando a prática de *cybersquatting*. A decisão administrativa naquele procedimento resultou na transferência do nome de domínio em disputa, reforçando o padrão reincidente de má-fé por parte do mesmo Reclamado.

Este Especialista entende que a ausência de resposta formal a esta Reclamação, bem como o fato supracitado de que o Reclamado já participou anteriormente em procedimentos de disputa de nomes de domínio pela prática de *cybersquatting*, associados às circunstâncias do presente caso, permitem pela conclusão de que os atos do Reclamado em registrar e usar o nome de domínio em disputa são eivados de má-fé.

Portanto, considerando as hipóteses caracterizadas no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento, o Especialista conclui que foi estabelecido o segundo elemento necessário ao procedimento.

7. Decisão

Pelas razões acima expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <bbvabrazil.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Gabriel F. Leonardos/

Gabriel F. Leonardos

Especialista

Data: 13 de março de 2025

Local: Rio de Janeiro

¹ De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.