

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

BANCO BRADESCO S.A X T. G. L.

PROCEDIMENTO Nº ND-202437

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

BANCO BRADESCO S.A, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12, estabelecida em Osasco/SP, representada por seu advogado, profissional do escritório Pinheiro Nunes, Arnaud e Scatamburlo Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

T. G. L., empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 384.***.***-62, representado por seu advogado, profissional do escritório Monti Sociedade de Advogados, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <bradescomais.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 01/06/2023 junto ao Whois do Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 25/06/2024, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação e respectivos documentos, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Nesta mesma data, a Secretaria Executiva, sob a égide do art. 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio, incluindo anotações

acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação.

Em 26/06/2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o referido domínio encontra-se inserido no procedimento SACI-Adm, bem como impedido de ser transferido a terceiro.

Em 01/07/2024, a Secretaria Executiva comunicou a Reclamante e ao NIC.br as irregularidades encontradas na Reclamação, em função do exame formal, na forma do item 6.2 do Regulamento da CASD-ND, concedendo o prazo de 05 dias para cumprimento das exigências, na forma do item 6.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 02/07/2024, a Reclamante apresentou nova Reclamação com as devidas correções, tendo cumprido as exigências satisfatoriamente.

Nesta mesma data, a Secretaria Executiva comunicou o saneamento das irregularidades da Reclamação. Ademais, a Secretaria Executiva procedeu à intimação do Reclamado para que, querendo, apresentasse sua manifestação no prazo regulamentar.

E, no mesmo dia, o Reclamado confirmou o interesse em acessar o sistema e apresentar Resposta.

Em 03/07/2024, o Reclamado apresentou sua Resposta à Reclamação.

Em 18/07/2024, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamado as irregularidades encontradas na Resposta, nos termos do disposto no item 8.2 e 8.4 do Regulamento CASD-ND. E, nesta mesma data, o Reclamado apresentou os documentos necessários para sanar as irregularidades encontradas.

Em 24/07/2024, a Secretaria Executiva acusou o recebimento da Resposta do Reclamado a respeito da documentação posteriormente apresentada.

Em 29/07/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, nesta mesma data, de acordo com o art. 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade, sendo formalmente constituído no presente procedimento.

Aos 06/08/2024 esse Especialista solicitou à Secretaria Executiva a lista de nomes de domínio sob titularidade do Reclamado, enviando o respectivo Termo de

Confidencialidade firmado para tal fim. No mesmo dia a Secretaria Executiva enviou a lista de nomes de domínio solicitada.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

1. Sustenta a Reclamante, em síntese:

(i) tratar-se de empresa de serviços bancários, a qual foi constituída sob denominação BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, em 1943, e atualmente, sob denominação BANCO BRADESCO S.A., é estabelecida na Cidade de Deus, na cidade de Osasco, no Estado de São Paulo, ocupando posição de uma das líderes em serviços financeiros entre os bancos privados brasileiros, administrando mais de 25 milhões de contas correntes e mais de 24 milhões de contas poupança.

(ii) possui filiais e afiliados por todo o Brasil e também em Nova Iorque – Estados Unidos, Buenos Aires – Argentina, Grand Cayman – Ilhas Cayman, Luxemburgo – Luxemburgo e Tóquio – Japão.

(iii) sob denominação social e marcas “BRADESCO”, oferece serviços bancários para pessoas físicas e empresas em todo o Território nacional, bem como em diversos países ao redor do mundo.

(iv) depositou a marca “BRADESCO” no Brasil em 13 de julho de 1979 e obteve seu registro em 10 de junho de 1980, sob o n° 007170424. O referido registro foi sucessivamente prorrogado e é atualmente válido para proteger, na classe int. 36, serviços bancários.

(v) Sob a égide da antiga lei da propriedade industrial n° 5.772/71, de 21 de dezembro de 1971, a referida marca foi declarada NOTÓRIA pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

(v) Adicionalmente a esta marca, a Reclamante também é a proprietária no Brasil de outros 333 registros de marca que ostentam a expressão “BRADESCO”, todos em pleno vigor. Além de ser proprietária também de diversas marcas “BRADESCO” no exterior, em mais de 38 países.

(vii) Paralelamente as marcas e ao próprio elemento característico do seu nome empresarial, a Reclamante é igualmente a proprietária dos nomes de domínio <bradesco.com.br> e <bradesco.com>, entre outros domínios que também são formados pela expressão “BRADESCO”.

2. Neste contexto apresentado, a Reclamante também afirmou que:

(i) O Reclamado registrou, em seu nome, o referido nome de domínio, que se constitui em uma reprodução com acréscimo da marca BRADESCO e, ainda, elemento característico de nome empresarial notoriamente conhecido da Reclamante.

(ii) Seria inconcebível aceitar que o Reclamado tenha lançado mão da expressão BRADESCO de boa-fé, para compor o nome de domínio em tela, sem o conhecimento de que estaria se apropriando de signos, cujo uso exclusivo é, por lei, da Reclamante, tendo em vista seu elevado grau de notoriedade, por meio de suas marcas "BRADESCO", registradas no país há mais de 30 anos.

(iii) O Reclamado entrou em contato com a Reclamante, com o intuito de vender o domínio em questão, conforme Anexo II da referida Reclamação, demonstrando nitidamente que o Reclamado, ao utilizar a expressão "BRADESCO" em seu nome de domínio, teve por objetivo negociar o nome de domínio com a Reclamante, restando caracterizada a sua má-fé.

(iv) Corroborando ainda mais com a má-fé do Reclamado, a Reclamante anexa também cópia da página do "site" do Registro.br que atesta que o Reclamado é titular de outros domínios igualmente constituídos por marca e nome de terceiros de alto potencial atrativo, como por exemplo <itaumais.com.br>. Esta prática de obter posse de registro de nomes de domínio compostos por marcas e elementos característicos de renomadas empresas de terceiros com o intuito de comercializá-los, é prática convencionalizada pela doutrina internacional e lei específica norte-americana como *cybersquatting*.

(v) Por fim, alegou que resta cristalina a má-fé do Reclamado, bem como a evidente possibilidade de erro e confusão que se irá ocorrer no mercado, com sérios riscos de prejuízos não só à Reclamante, mas também aos demais terceiros que tiveram seu sinal distintivo usurpado. Isto pois, os consumidores irão associar imediatamente o nome de domínio registrado pelo Reclamado com os nomes de domínio e marcas da Reclamante, acreditando tratar-se dos mesmos produtos e serviços, ou então de alguma parceria.

Posto isto, requer que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

b. Do Reclamado

Sustenta o Reclamado, em síntese, que a composição do nome de domínio possui (i) estrutura e composição diversa das marcas registradas e nomes de domínios anteriores

da Reclamante; (ii) percepção, identidade visual distinta; (iii) Além de se tratar de uma marca inédita.

(i) A respeito da estrutura e composição dos nomes, alega que o nome de domínio em questão trata-se de "BR ADESCO +", de modo que cada elemento possui significado único. O termo "BR", abreviação é amplamente reconhecida como referência à "Brasil", destacando a origem nacional da marca. O termo "ADESCO", trata-se de palavra fantasiosa, e não possui significado específico ou reconhecido no português ou em outros idiomas principais, o que permite sua interpretação como uma palavra nova e neutra. O termo "+", trata-se de símbolo universalmente reconhecido para contexto que sugere algo extra ou positivo, indicando adição, inovação e melhoria.

(ii) Afirmou, também, que a percepção da marca é diversa, visto que a separação das palavras "BR" e "Adesco", juntamente com o símbolo "+", cria uma identidade visual e fonética distinta, sem qualquer ligação com o banco BRADESCO, além de conferir uma identidade visual da marca, a qual é diferente e independente de qualquer marca existente.

(iii) A respeito dos aspectos legais, alegou que a estrutura do nome, com a separação das palavras e a inclusão de símbolos, estabelece uma identidade única, sendo a marca "BR ADESCO+" uma marca nova com uma identidade distinta e independente.

Por fim, o Reclamado complementa que, devido às restrições técnicas dos sistemas de registro de domínios de internet, espaços entre caracteres não são permitidos nos nomes de domínio. Portanto, <bradescomais.com.br> foi registrado sem espaços, o que não reflete a forma como a marca "BR ADESCO +" é estilizada e apresentada ao público.

Por fim, o Reclamado requer que o domínio em disputa seja mantido com o Reclamado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Preliminarmente:

Não obstante a Reclamação fazer referência a artigos do anterior Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND a questão foi examinada a luz do atual regulamento em vigor, de outubro de 2022.

Inicialmente, importante se faz observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 6º do Regulamento SACI-Adm e nos artigos 4.2 e 4.4. do Regulamento CASD-ND. Não manifestaram as partes interesse na solução amigável da disputa. O conjunto probatório apresentado pela Reclamante, em conjunto com pesquisa realizada por este Especialista é pertinente e satisfatório para a apuração dos fatos e atribuição dos direitos, razão pela qual, na opinião deste Especialista, o caso está pronto para decisão, dispensando-se a apresentação de informações ou documentos adicionais, como permite o artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND. No que tange ao mérito, aplicam-se ao caso o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), o Regulamento SACI-Adm e a Resolução CGI.BR/RES/2008/008/P.

A Reclamação, bem como a Resposta, estão em conformidade com o disposto no Regulamento CASD-ND, de modo que foram obtidos dados suficientes para que o Reclamado tomasse ciência da presente Reclamação, tendo as comunicações sido enviadas ao seu endereço de e-mail cadastrado perante o NIC.br, bem como àquele indicado pela Reclamante.

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Este Especialista conclui ter a Reclamante comprovado sua legitimidade para abertura do presente procedimento, porquanto presente o requisito descrito nos itens a) e c) do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm, e respectivo item a) e c) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Merece destaque trecho do artigo 2.1. do Regulamento da CASD-ND, segundo o qual:

"2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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) 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." (grifamos)

Neste sentido, o Especialista verificou que a Reclamante é titular do nome empresarial **BANCO BRADESCO S.A.**, conforme Estatuto Social arquivado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual foi cadastrado em 03/11/2005 conforme informação obtida perante a Receita Federal.

Ainda, a Reclamante comprovou também ser titular do registro nº 007170424, marca BRADESCO, inserido na classe 36, registrado em 10/06/1980 (DOCS. IV), ademais este Especialista verificou também que a Reclamante é titular de diversos registros para a marca BRADESCO, e suas variações, também compostas pelo termo "BRADESCO", inseridas em diversas classes.

Da mesma forma, a Reclamante comprovou ser titular do nome de domínio <bradesco.com.br>, criado em 29/12/2021 e, portanto, igualmente anterior ao registro do nome de domínio <bradescomais.com.br> registrado em 01/06/2023.

Ademais, constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de renomado e afamado banco privado brasileiro, sendo um dos mais famosos e importantes bancos do Brasil, cuja NOTORIEDADE é indiscutível, dispensando até mesmo maiores apresentações a seu respeito.

Desta forma, ao considerarmos o nome de domínio objeto deste procedimento, <bradescomais.com.br>, é imperioso ressaltar que se trata de nome de domínio similar o suficiente para criar confusão com as marcas da Reclamante formadas pelo elemento BRADESCO, o seu nome de domínio e também nome empresarial, visto que o elemento nominativo adicional nada mais é que a expressão de uso comum "mais", de forma que não confere ao conjunto qualquer distintividade relevante.

Ademais, vale ressaltar que não obstante o Reclamado ter tentado argumentar no sentido de dizer que o nome de domínio em questão trata-se das expressões separadas BR ADESCO e MAIS, não apresentou qualquer registro de marca que comprove o mesmo ser titular de marca, ou mesmo qualquer outra evidência que suportasse suas alegações, de

forma que referida argumentação apresenta-se totalmente implausível e carece de fundamentação legal, sendo afastada por este Especialista.

Destarte, conclui este Especialista que dada a identidade parcial entre os termos nominativos do nome de domínio <bradescomais.com.br> e das marcas registradas da Reclamante, de seu nome empresarial, e nome de domínio anterior, não há dúvidas de que referido nome de domínio do Reclamado é confundível com tais direitos anteriores da Reclamante.

Assim, presente o requisito estipulado na alínea 'a' e 'c' do artigo 2.1. do Regulamento CASD-ND e artigo 7º caput e alínea 'a' e 'c' do Regulamento SACI-Adm.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Pela documentação acostada na Reclamação, é evidente o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio, exigido pelo artigo 6º do Regulamento SACI-Adm, e artigo 4.2 do Regulamento CASD-ND, porquanto suas marcas BRADESCO e seu nome de domínio <bradesco.com.br> foram registrados anteriormente ao Nome de Domínio, além de ser detentora também da proteção ao nome empresarial igualmente muito anterior ao registro do Nome de Domínio.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 6º, alínea "c", dispõe que a defesa deve indicar que o Reclamado possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes. O Reclamado, em sua Resposta, não trouxe qualquer documento ou justificativa plausível que pudesse demonstrar ter interesse legítimo no Nome de Domínio. Conforme acima mencionado, a simples alegação de que se tratam de palavras isoladas BR + ADESCO e + não pode prosperar por carecer de qualquer fundamentação legal.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Finalmente, no que tange à avaliação dos requisitos que caracterizam a má-fé do Reclamado, vale ressaltar que o Regulamento do SACI-Adm, em seu art. 7º, parágrafo único, entende que as circunstâncias abaixo transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

“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 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, do Reclamante.”

Da mesma forma o artigo 2.2. do Regulamento assim dispõe:

“2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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 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, do Reclamante”.

Este Especialista entende também que esse segundo requisito também está preenchido pois existem elementos e indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro do Nome de Domínio em disputa, enquadrando-se o presente caso nas alíneas “a”, “b” e “d” do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 (a), (b) e (d) do Regulamento da CASD-ND.

Restou incontroverso que a Reclamante é afamado banco privado brasileiro, o qual no passado conquistou inclusive título de marca NOTÓRIA, sendo titular dos direitos sobre a marca notoriamente conhecida BRADESCO, e suas derivadas, as quais foram devidamente depositadas e registradas, possuindo uso EXCLUSIVO destas no segmento em que atua, além do nome de domínio <bradesco.com.br> e que o Reclamado registrou o Nome de Domínio <bradescomais.com.br> posteriormente.

A Reclamante, destarte, demonstrou sem qualquer dúvida que houve verdadeira usurpação da marca nominativa e nome de domínio BRADESCO, pelo Reclamado.

A adição da palavra MAIS, elemento nominativo adicionado ao nome de domínio, bem como a alegada separação do termo "BRADESCO", em "BR" e "ADESCO" não descaracteriza a reprodução integral da marca registrada e do nome de domínio da Reclamante, além de não lhe conferir suficiente distintividade, visto que o impacto e a impressão do nome de domínio perante o mercado consumidor será essencialmente o mesmo. Ademais, o Reclamado não apresentou qualquer registro de marca que amparasse sua alegação, tratando-se no entender deste Especialista de uma mera tentativa, nada plausível, de descaracterização do ato ilícito.

Na verdade, o registro do nome de domínio em questão <bradescomais.com.br>, tendo em vista a fama e notoriedade da Reclamante, é um indício claro de que a intenção do Reclamado ao registrar referido nome de domínio é de aproveitar-se da fama de marca alheia. Ainda, importante destacar o envio de e-mail do Reclamado à Reclamante em 12/07/2023, comprovando tentativa de negociação do nome de domínio em questão, postura a qual nitidamente expõe a tentativa de obtenção de lucro e enriquecimento ilícito, atitudes plenamente condenadas pelo nosso ordenamento jurídico, com fortes indícios de má-fé.

A Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279/96, garante ao titular de marca registrada os meios para reprimir atos de contrafação, concorrência desleal e aproveitamento parasitário, conforme se pode depreender dos artigos 2º, V; 126; 129; 130, III; 195, III, IV, V e 209. Ademais, a notoriedade da marca BRADESCO afasta *per si* qualquer argumento de defesa no sentido do desconhecimento ou até mesmo um ato de infeliz coincidência. Não há como se ter dúvidas quanto a isto. É obrigação do Reclamado ao registrar um nome de domínio atentar para as proibições legais aplicáveis.

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 pelas alíneas "a", "c" e "d" do Art. 7º, e de seu parágrafo único, do

Regulamento SACI-Adm, como por exemplo, nos procedimentos ND-202160, ND-202154, ND-202043, ND-20199, ND-202252, ND-202247, ND-20208, ND-202245 e ND-202211.

É visual, gráfica e foneticamente perceptível que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução com acréscimo da marca notoriamente conhecida BRADESCO, como se tratasse de endereço oficial da Reclamante, o que poderá induzir o consumidor em confusão, conforme fundamentos expostos anteriormente. Daí decorre, neste sentido, no entendimento deste Especialista, que o indício de má-fé pode ser caracterizado pelo registro do Nome de Domínio, *per si*, formado por marca e nome de domínio alheios previamente registrados, com o agravante de tratar-se de marca notoriamente conhecida, de banco privado de vasta popularidade nacional.

Neste sentido, confira-se jurisprudência da CASD-ND:

“O registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui indício de má-fé.” (Rafael Lacaz Amaral, ND20159)

Ora, em tratando-se de marca tão reconhecida do cidadão nacional, a má-fé resta comprovada no ato em si do registro, dispensando inclusive qualquer prova adicional. Não se pode admitir que o Reclamado desconheceria o afamado banco. Acresce ainda que a consulta efetuada por este Especialista a respeito dos nomes de domínio registrados pelo Reclamado revela que este já possui diversos outros nomes de domínio registrados com base em marcas registradas de terceiro, igualmente de alto poder atrativo, o que indica que este é conhecedor de tais marcas.

Veja-se abaixo alguns exemplos de nomes de domínio formados por marcas de terceiros igualmente amplamente conhecidas:

- <havaianasmals.com.br>
- <itaumais.com.br>
- <sicredimais.com.br>

Neste sentido, muito embora o registro de nome de domínio seja um procedimento simples, que pode ser feito por qualquer pessoa física ou jurídica, deve ser observada a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, que assim estabelece nos artigos 1º e 5º (grifamos):

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único – Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O

requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido 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 represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

“Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:

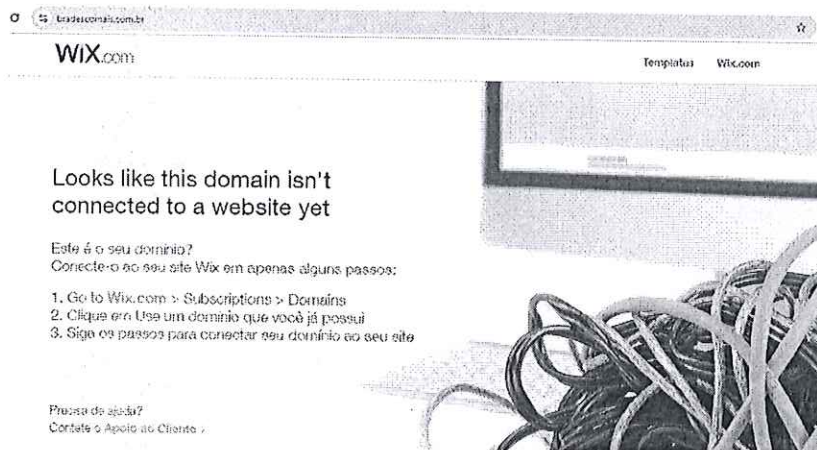
- i. O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;”*

Nos termos das normas em vigor, o Reclamado tinha a obrigação de escolher nome em consonância com a legislação aplicável, que não induzisse terceiros a erro e não violasse direito de terceiros. Sendo assim, tratando-se o termo BRADESCO de marca notoriamente conhecida, é forçoso concluir que o Reclamado violou de forma dolosa o art. 1º da Resolução, com a intenção de obter para si nome de domínio formado por marca alheia de grande aceitação, certamente atraindo para si usuários da internet, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Ademais, vale ressaltar ainda que como destacado acima, este Especialista, preocupado em apurar todos os fatos conexos com o caso, verificou que o Reclamado é titular de diversos outros nomes de domínio que envolvem potencial violação de marca conhecidas, inclusive para outros bancos privados do Brasil, quais sejam: <itaumais.com.br>, desde 01/06/2023 e <sicredimais.com.br> desde 24/07/2023, dentre outros.

Ainda, de forma a corroborar os indícios de má-fé da conduta do Reclamado, que tenta se apropriar indevidamente de nomes de domínio que incluem marcas registradas de terceiros, ao acessar o nome de domínio em disputa, é possível verificar que a página <bradescomais.com.br> está vazia, não sendo utilizada pelo Reclamado.

Conforme vimos, o Reclamado não está utilizando o referido nome de domínio de forma que comprove seu legítimo interesse, deixando-o inerte, como é possível verificar no print apontado abaixo, feito em 15/08/2024, em que revela que a página está em manutenção.



Portanto, trata-se, claramente, de caracterização de posse passiva (passive holding, em inglês) do Nome de Domínio.

Sobre o assunto, interessante destacar o entendimento do Apanhado de Jurisprudência do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI¹, abaixo transcrita em tradução livre:

3.3 A “posse passiva” ou a não exploração de um nome de domínio pode ser suficiente para a caracterização de má-fé? Desde o início da UDRP, os especialistas vêm concluindo que a não-utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou “em breve”) não impediria a caracterização de má-fé sob a doutrina da posse passiva. Embora os especialistas analisem a totalidade das circunstâncias em cada caso, alguns fatores que precisam ser considerados na aplicação da doutrina de posse passiva são: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca do Reclamante, (ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso real ou boa-fé, (iii) o Reclamado oculte sua identidade ou use falsos dados de contatos (em violação ao contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso em boa-fé que possa ser dado ao nome de domínio”

Outrossim, vale ressaltar recentes decisões desta respeitada Câmara, caracterizando o que a doutrina chama de “*passive holding*”, o que evidencia o interesse em apenas impedir que a outra parte possua o nome de domínio. Tais como podemos entender nas decisões anteriores ND-202313, ND-202207, ND-201969 e ND-201923. Destacamos abaixo um dos casos semelhantes:

¹ Disponível em: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>. Acesso em: 19 ago. 2024.

ND-20187 - 18/04/2018 - pneumichelin.com.br
Reclamante: GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
Reclamado: RODAS DE LIGA LEVE LTDA - ME

Ementa:

*NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE VENDA DO NOME DE DOMÍNIO À RECLAMANTE OU A TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO OU PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI COMO INDICATIVO DE AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE E INDÍCIO DE MÁ-FÉ. **PASSIVE HOLDING EM CONJUNTO COM OUTROS FATORES CARACTERIZANDO INDÍCIO DE MÁ-FÉ, EM ESPECIAL O IMPEDIMENTO DE QUE A RECLAMANTE UTILIZE SUA MARCA REGISTRADA COMO UM NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE. TYPOSQUATTING E CYBERSQUATTING.** CARACTERIZADA CONCORRÊNCIA DIRETA E/OU INDIRETA COM A RECLAMANTE AFASTANDO EXCEÇÃO DE FAIR USE. ARTIGOS 2.1, "a", "c", 2.2, "a", "d".*

Isto posto, verifica-se que o nome de domínio registrado pelo Reclamado aparenta tratar-se de um dos endereços de domínio derivados do principal site da Reclamante, concluindo-se, com isso, que tal singularidade se deu de forma intencional, ou seja, visando se aproveitar da confusão dos usuários. Tal prática configura o denominado *typosquatting* e/ou *cybersquatting*, que deve ser combatido com rigor (vide ND20165, Banco Bradesco S/A. v. M. S. de Q.).

Nesta esteira, vale conferir julgado proferido no Procedimento nº ND-201321 desta CASD-ND, que se assemelha ao presente caso no tocante a má-fé do Reclamado no registro do nome de domínio para a sua posterior tentativa de venda:

“Portanto, aquilo que o Reclamado chamou de “Visão no Futuro” na contranotificação caracteriza, na verdade, má-fé. Isso, pois a verdadeira intenção do Reclamado foi conseguir vantagem na negociação através da aquisição de nome de domínio idênticos aos sinais distintivos de titularidade da Reclamante. Em outras palavras, o Reclamado tentou criar uma situação na qual a Reclamada é obrigada a negociar com o Reclamado, seja formalizando uma parceria em condições mais favoráveis ao Reclamado ou adquirindo dele o Nome de Domínio, haja vista que, se não aceitasse tais condições, a Reclamante ficaria impedida de usar o nome de Domínio. (...)”

Pelo disposto acima, verifica-se que, mesmo não existindo comprovação de desvio de clientela, a má-fé existiu no momento do registro do Nome de Domínio, eis que a conduta do Reclamado incidu, ao mesmo tempo, em três das quatro situações previstas no Regulamento SACI-Adm. Em síntese, o Reclamado, ao registrar o nome de domínio, tinha o interesse de negocia-lo (venda, transferência ou similar), impediu a Reclamante de utilizar o referido domínio como seu nome de domínio correspondente no Brasil e, por esses motivos, restou por prejudicar as atividades da Reclamante. Conclui-se, pois, que restou demonstrada a má-fé do Reclamado no momento do Registro do Nome de Domínio, nos exatos termos das alíneas “a”, “b”, “c”, parágrafo único, artigo 3º do Regulamento SACI-Adm” (CASD-ND, Procedimento nº ND 201321, Especialista Diogo Dias Teixeira, j. em 23.01.2014)

Diante do cenário acima, resta sem dúvida alguma evidenciada a má-fé do registro do nome de domínio pelo Reclamado, seja para associar-se à Reclamante ou para conseguir um bom negócio com a venda do domínio, como foi demonstrado pela Reclamante no anexo II. Ou seja, resta clara tentativa do Reclamado de encontrar via ilícita para enriquecer-se às custas da Reclamante e de seus direitos de propriedade intelectual, criando óbice à legítima fruição do Nome de Domínio pelo seu titular de direito, fazendo-se necessária a imposição da medida de transferência de titularidade do nome de domínio em favor da Reclamante.

2. Conclusão

Por todo o exposto, este Especialista conclui existirem indícios e elementos suficientes para demonstrar que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca, nome empresarial e nome de domínio da Reclamante, registrados antes do Nome de Domínio, suscetível de causar confusão, que, portanto, a Reclamante possui legítimo interesse ao Nome de Domínio, e que o Reclamado agiu com má-fé ao registrar o Nome de Domínio.

Bem por isso, o presente conflito se enquadra nas hipóteses das alíneas “a” e “c”, do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm e ainda alíneas “a”, “b” e “d” do parágrafo único do mesmo artigo, bem como do item 2.1 alíneas “a” e “c”, do Regulamento da CASD-ND, bem assim das alíneas “a”, “b” e “d” do item 2.2, devendo a titularidade do Nome de Domínio ser transferida para a Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente



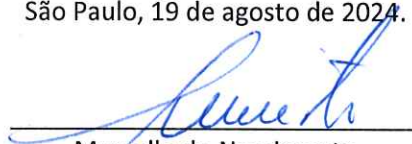
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <bradescomais.com.br> **seja transferido à Reclamante.**

O Especialista solicita ao Secretário Executivo 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 Especial.

São Paulo, 19 de agosto de 2024.



Marcello do Nascimento
Especialista