

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

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA X UNIDATEC – WEB FOR PEOPLE

PROCEDIMENTO N° ND201434

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, associação desportiva inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 61.902.722/0001-26 com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Rua São Jorge, 777, representado pela [REDACTED] com sede na Avenida Paulista, nº 1420, cj. 121 e 122, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, é o Reclamante no presente Procedimento (o “Reclamante”).

UNIDATEC – WEB FOR PEOPLE, sociedade devidamente no CNPJ sob o nº 053.065.595/0001-20, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, na Avenida Paulista, 575, cj. 212, representado pelo Sr. Daniel Oliveira, com endereço à Avenida Paulista, nº 1420, cj. 121 e 122, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 28.02.2012 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A presente Reclamação foi devidamente apresentada em 16.01.2015 e recebida em 19.01.2015. Após exame formal realizado pelo Secretário Executivo da CASD-ND, foram apontadas irregularidades previstas nos termos do Regulamento da CASD-ND, tendo sido intimado o Reclamante em 26.01.2015 a regularizar as deficiências encontradas. Em 27.01.2015 o Reclamante apresentou nova Reclamação com as devidas correções.

O pagamento dos honorários foi feito de maneira adequada.

Em 27.01.2015, o Secretário Executivo da CASD-ND procedeu à intimação do Reclamado para que, querendo, apresentasse sua manifestação no prazo regimental. Após o decurso do prazo, sem manifestação do Reclamado, foi certificada a revelia em 12.02.2015.

Em que pese a certificação da revelia, o Reclamado apresentou uma breve manifestação, de forma intempestiva, em 12.02.2015.

Em 25.02.2015 o Especialista que esta subscreve apresentou a Declaração de Imparcialidade e Independência, sendo formalmente constituído no presente procedimento.

Foi solicitado pelo Secretário Executivo da CASD-ND o envio de informações sobre o Nome de Domínio em disputa, requerimento prontamente atendido pela Secretaria Executiva do Núcleo de Coordenação do Ponto Br (o "NIC.Br").

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Sustenta o Reclamante, em apertada síntese:

(i) ser associação desportiva centenária, tendo alcançado grande prestígio no âmbito nacional e internacional em decorrência de suas atividades desportivas, sobretudo o futebol, o que culminou no amplo conhecimento da marca "CORINTHIANS";

(ii) depositou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI diversos pedidos de registro de marcas compostas pela expressão "Corinthians", o primeiro deles concedido pela autarquia marcária no ano de 1979.

(iii) possui diversos registros de nomes de domínio constituídos pela a mesma expressão “Corinthians”;

(iv) requereu perante o INPI a anotação do alto renome da marca “Corinthians”, a qual está pendente de análise por aquele órgão; e

(v) depositou em 29.08.2012 e 04.11.2013 pedidos de registro para a marca “ARENA CORINTHIANS”, a qual constitui a exata expressão do Nome de Domínio que é o cerne do presente Procedimento.

Ocorre que chegou ao conhecimento do Reclamante o registro, pelo Reclamado, do Nome de Domínio em 28.02.2012, o qual, seria indevido e estaria culminando em diversos prejuízos à imagem e à credibilidade do Reclamante.

Informa o Reclamante que, em 11.04.2012, enviou notificação extrajudicial ao Reclamado, requerendo fosse cessado o uso do Nome de Domínio, o que não ocorreu. Ao contrário, o Reclamado respondeu propondo a alienação do Nome de Domínio pela vultosa quantia de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ressalta a evidente má-fé do Reclamado ao tentar ludibriar os torcedores do Corinthians, bem como ao tentar alienar o Nome de Domínio publicamente no próprio domínio <arenacorinthians.com.br>, e também por meio do envio de propostas contendo montantes elevados para sua venda ao Reclamante.

Pugna, por fim, pela transferência do Nome de Domínio para sua titularidade.

b. Do Reclamado

O Reclamado alegou intempestivamente, em síntese, ter registrado o Nome de Domínio em 28.02.2012, apontando que teria o feito antes do pedido de registro da marca “Arena Corinthians” pelo Reclamante perante o INPI. Suscitou que sua intenção com o registro do Nome de Domínio jamais foi a de comercializá-lo, mas sim apenas e tão somente a de usá-lo como fonte de notícias para a Copa do Mundo.

Aduz o Reclamado que o domínio encontra-se atualmente *offline* e propõe um valor não negociável de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a transferência de titularidade do Nome de Domínio ao Reclamante. Não fez nenhum pedido.

É o breve relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Assiste razão ao Reclamante.

Em análise dos argumentos e documentos trazidos por ambas as partes, depreende-se que, ao registrar o Nome de Domínio, o Reclamado infringiu, ainda que de forma culposa, normas relativas à propriedade industrial, ao registro dos nomes de domínio, bem como à proteção legal à denominação das associações esportivas.

De início, o Reclamante possui diversos registros de marca perante o INPI contendo a expressão “Corinthians”, os quais não podem, a qualquer título ou pretexto, ser objeto de uso não autorizado por terceiros.

Ao utilizar a expressão “Corinthians” em seu Nome de Domínio, ainda que exclusivamente no ambiente virtual, o Reclamado notadamente infringiu a legislação marcária em vigor, sobretudo os artigos 129, 131 e 189, I, todos da Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”):

“**Art. 129.** A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

“**Art. 131.** A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.”

“**Art. 189.** Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;”

Caso o domínio fosse registrado apenas com a expressão “Arena”, que é de uso comum, não haveria fundamento para qualquer questionamento. O ilícito surge exatamente com o uso indevido da expressão “Corinthians”, pois essa é objeto de diversos registros de marca de titularidade do Reclamante.

Sem prejuízo dos diversos registros de marca detidos pelo Reclamante, a Lei nº 9.615/98, denominada “Lei Pelé”, que disciplina as disposições concernentes ao desporto brasileiro, preceitua em seu artigo 87 que as denominações e símbolos das entidades de prática desportiva, como o Reclamante, possuem proteção independente de qualquer registro. Vejamos:

“**Art. 87.** A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou

prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo

o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.”

Levando-se em consideração o mencionado dispositivo da Lei Pelé, sequer seria necessário o registro da marca “Corinthians” pelo Reclamante para que tivesse proteção integral e perpétua sobre sua denominação. Assim, além de infringir o registro de marca de terceiros, mais ainda, o Nome de Domínio fere o referido dispositivo da Lei Pelé.

Nos termos da Resolução CGI.br/RES/2008/008P, editada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, a qual determina as regras para registro de nomes de domínio no território nacional, também é vedado o registro de domínios que violem a legislação em vigor, que induzam terceiros a erro, ou que violem direitos de terceiros:

“**Art. 1º.** Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfazer, 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 declarará-se 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 ser definidas pelo CGI.br.”

Por fim, nota-se, no mínimo, contradição do Reclamado ao alegar, inicialmente, que não haveria intenção de comercializar o Nome de Domínio, mas, ao final, estipular um valor substancial para a sua alienação ao legítimo proprietário.

É evidente que, quando registrou o Nome de Domínio, o Reclamado conhecia tanto o Reclamante e a sua exclusividade sobre a expressão “Corinthians”, como a nova denominação do estádio em construção que seria a sede da abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2014, amplamente noticiada.

Dessa forma, não é possível afastar a alegação de má-fé do Reclamado quando do registro do Nome de Domínio, com efetiva intenção de obter vantagem, incorrendo, assim, nas hipóteses de necessidade de intervenção por meio do presente Procedimento nos termos do artigo 2.2, alíneas “a” e “d” do Regulamento da CASD-ND e nos termos do artigo 3º, alínea “a” e Parágrafo Único alíneas “a” e “d” do Regulamento do SACI-Adm, que estabelecem:

“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

(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.”

“Art. 3º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio 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, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento 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

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.”

No presente caso, o registro do Nome de Domínio em nome do Reclamado, de forma concomitante: desrespeita a Lei da Propriedade Industrial e a Lei Pelé; induz terceiros em erro quanto à veracidade do conteúdo do domínio <www.arenacorinthians.com.br>; e viola os direitos da Reclamante quanto ao uso exclusivo da expressão “Corinthians” no ambiente virtual.

Nesse sentido, vale conferir julgado proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Além da proteção conferida diretamente à marca pela LPI, é certo que a Lei nº 9615/98, trouxe em seu artigo 87 e parágrafo único, proteção especial, independentemente de

registro, e mais abrangente, aos sinais distintivos das entidades desportivas e atletas em si (...)

Isso se dá em decorrência da enorme aceitação no mercado que possuem os produtos e serviços comercializados com as marcas e símbolos relacionados aos esportes. Tal aceitação se intensifica quando estamos diante de marcas e símbolos relacionados aos times de futebol e seus atletas. É notória a gigantesca quantidade de produtos que são comercializados com as marcas e emblemas dos grandes times de futebol brasileiros. Desde simples adesivos, canetas, lápis, cadernos, canecas a caríssimas camisetas oficiais. O brasileiro é, em regra, ligado ao futebol, o que se observa em todas as idades e classes sociais. Os produtos com as marcas e emblemas de times de futebol estão em todos os lugares. (...) O fanatismo é evidente e pode ser observado tanto nos camarotes das grandes multinacionais dentro dos estádios de futebol, como nos abrigos vestidos nos corpos de pessoas simples. Basta pegar um ônibus no final do dia para a Zona Sul da cidade de São Paulo para se deparar com inúmeras pessoas vestindo roupas de times de futebol. (...)

Dessa forma, não há como se questionar o direito dos autores de usarem exclusivamente suas marcas e símbolos em todo o Território Nacional, bem como de zelar pela integridade moral e material destes. Não há dúvida de que qualquer produto ou serviço ligado aos times de futebol ganha grande aceitação no mercado de consumo. **Os royalties para a licença de uso de tais marcas são geralmente bem altos, de forma que é inaceitável permitir que terceiros não autorizados utilizem-se tais marcas e lucrem no mercado de tais produtos.** (...)"

(TJSP, Apelação nº 487.130.4/0-00, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Ênio Zuliani, j. em 15.03.2007)

Cabe mencionar, também, julgado proferido no Procedimento nº ND-201321 desta CASD-ND, que se assemelha ao presente caso no tocante à má-fé do Reclamado no registro do nome de domínio:

"Ou seja, não restam dúvidas de que o Reclamado tinha conhecimento da existência da Reclamante e das respectivas marcas, nomes empresariais e domínio quando registrou o Nome de Domínio.

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 idêntico 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 incidiu, 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 negociá-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” e “c”, § único, artigo 3º, do Regulamento SACI-Adm.”

(CASD-ND, Procedimento nº ND-201321, Especialista Diogo Dias Teixeira, j. em 23.01.2014)

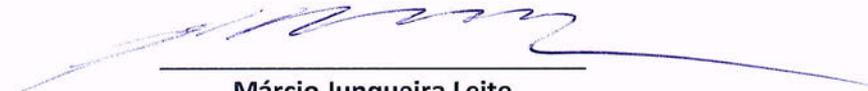
Diante disso, a medida que se impõe é a transferência de titularidade do Nome de Domínio para o Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 alínea “a”, 2.2 alíneas “a” e “d”, 10.9 e 10.10 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <arenacorinthians.com.br> seja transferido 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.

São Paulo, 19 de março de 2015.



Márcio Junqueira Leite
Especialista