

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Real Madrid Club de Futbol v. J [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] de V [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0020

1. As Partes

A Reclamante é Real Madrid Club de Futbol, de Madri, Espanha, representada por Neudomains Digital, Espanha.

O Reclamado é J [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] de V [REDACTED], de [REDACTED], auto-representado.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <realmadrid.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 6 de novembro de 2017. Em 6 de novembro de 2017, 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. Em 6 de novembro de 2017, 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 o 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 9 de novembro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa era 17 de dezembro de 2017. O Centro recebeu várias comunicações por e-mail do Reclamado no dia 9 de novembro de 2017 informando o seu interesse na composição amigável da disputa. Em 10 de novembro de 2017, a Reclamante transmitiu ao Centro requerimento de suspensão do procedimento administrativo. No mesmo dia, o Centro notificou a suspensão do procedimento administrativo. No dia 27 de novembro de 2017, a Reclamante transmitiu ao Centro requerimento de reinstauração do procedimento administrativo. No dia 27 de novembro de 2017, o Centro comunicou às partes a reinstauração do procedimento administrativo e que a nova data para envio da defesa era

17 de dezembro de 2017. Em 19 de dezembro de 2017, o Centro notificou as partes que iria prosseguir com a nomeação do Painel Administrativo.

4. Questões de Fato

A Reclamante é um clube poliesportivo espanhol, com sede em Madri, Espanha, fundado em março de 1902. É uma das entidades mais premiadas e reconhecidas do mundo no futebol.

De acordo com as informações e documentos juntados à Reclamação, a Reclamante é detentora de diversos registros e pedidos de registro em diversos países. No Brasil, inclusive, possui registro para a marca REAL MADRID em diversas classes, incluindo o registro marcário No. 320325503, concedido em 22 de agosto de 2006 para a marca MCF REAL MADRID.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 22 de junho de 2014. À época da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa era usado para hospedar um website com informações a respeito do clube Real Madrid, como por exemplo: jogadores, informações sobre as partidas, notícias, *etc.*, e também espaço para publicidade.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) O nome de domínio em disputa <realmadrid.com.br>, compreende o termo “Real Madrid”, idêntico à marca da Reclamante;
- (ii) A única diferença entre a marca da Reclamante e o nome de domínio em disputa é a adição da terminação “.com.br”;
- (iii) É titular da marca REAL MADRID, por força de diversos registros no Brasil, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), e em diversos outros países;
- (iv) O nome de domínio em disputa pode gerar risco de confusão ou associação com a Reclamante;
- (v) A Reclamante nunca autorizou o Reclamado a utilizar sua marca na Internet;
- (vi) O nome de domínio em disputa foi registrado e usado de má-fé;
- (vii) A má-fé no uso do nome de domínio em disputa se demonstra através da colocação intencional dos jogadores da Reclamante, com intuito de atrair, com o objetivo de lucro, usuários da Internet, criando confusão com os sinais distintivos da Reclamante;
- (viii) Além disso, o Reclamado alega ser distribuidor oficial da Reclamante no Brasil;
- (ix) O Reclamado tinha conhecimento das marcas registradas da Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado inicialmente mostrou interesse em realizar acordo e o procedimento foi suspenso. Após a reativação do procedimento, o Reclamado não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do art. 3 do Regulamento foram atendidos.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento sob o Regulamento, deve 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, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

“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 do 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.”

Analisando o caso, verifica-se que a Reclamante é titular de diversos registros marcários perante o INPI, todos para a marca REAL MADRID. Resta claro, portanto, que esses registros lhe garantem proteção em território nacional e que cumprem com o art. 3 do Regulamento.

Nota-se também que o nome de domínio em disputa incorpora a marca REAL MADRID, acrescentando somente o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br” que, como se sabe, não é capaz de afastar a similaridade entre a marca da Reclamante e o nome de domínio em disputa.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

O art. 11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais o Reclamado entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, devendo inclusive acompanhar sua Resposta com todos os documentos que o Reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, o Reclamado não respondeu à Reclamação, conforme art. 10 do Regulamento e art. 7(a) das regras.

Além disso, não há indícios de que o Reclamado possua nome, marca, produto e/ou serviços legítimos associado(s) ao nome de domínio em disputa, de que use tal expressão, de que seja conhecida por tal designação ou possua qualquer associação conhecida com a Reclamante. Ademais, o fato de que o nome de domínio em disputa é idêntico à marca da Reclamante posa um risco de confusão por associação.

Assim, baseado no acima exposto, nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que o Reclamado não se pronunciou em resposta às alegações da Reclamante, este Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa é clara.

Portanto, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, 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 em disputa 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 em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio em disputa, 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.”

Primeiramente, verifica-se que o simples emprego por parte do Reclamado da marca REAL MADRID, utilizada pela Reclamante há mais de cem anos para identificar seu clube e serviços, pode ser sugestivo de má-fé no registro do nome de domínio em disputa, sobretudo considerando que tal marca é mundialmente reconhecida.

No presente caso, a má-fé do Reclamado é confirmada ao se notar que na página inicial do website sob o nome de domínio em disputa o Reclamado faz uso do logotipo da Reclamante, em flagrante tentativa de se passar pela Reclamante, agravada pelo fato do nome de domínio em disputa ser idêntico à marca da Reclamante e pela presença de publicidade no website.

À luz das provas juntadas, o uso do nome de domínio em disputa demonstra o objetivo do Reclamado em atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e/ou associação com a Reclamante.

Sendo assim, considerando o acima exposto, assim como o não fornecimento de qualquer evidência de registro e/ou uso de boa-fé do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado, conclui-se que o Reclamado registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

Portanto, o Especialista conclui que a Reclamante satisfaz a segunda condição do art. 3 do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <realmadrid.com.br> seja transferido para a Reclamante.¹

Eduardo Machado

Especialista

Data: 24 de janeiro de 2018

Local: Rio de Janeiro

¹ De acordo com o art. 22 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.