

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

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO

x

G [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201948

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, clube esportivo, inscrito no CNPJ sob o nº 33.649.575/0001-99, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 997, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.470-001, Brasil, representado por [REDACTED] é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o “**Reclamante**”).

G [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED], com endereço na cidade de [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <flapress.com.br>, o “**Nome de Domínio**”.
O Nome de Domínio foi registrado em 08/06/2018.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 16/09/2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante, confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 16/09/2019, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 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 <flapress.com.br >., 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 ou, ainda, atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 17/09/2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <flapress.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 08/06/2018.

Em 23/09/2019, a Secretaria Executiva intimou o Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 25/09/2019, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 25/09/2019, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em, 07/10/2019 o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, tendo a Secretaria Executiva encaminhado comunicado de irregularidades na Resposta, em 11/10/2019.

Em 21/10/2019 a Secretaria Executiva comunicou o recebimento de Resposta, dando vista ao Reclamante.

Em 21/10/2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 29/10/2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante, informando ser um clube fundado em 1895, com 30 milhões de torcedores (um dos mais populares do Brasil e do mundo) e titular do registro da marca de alto renome FLAMENGO e também do registro das marcas FLA, FLA-TV e FLANEWS (conforme documentos juntados com a Reclamação), alega que o registro do nome de domínio <flapress.com.br> viola seus direitos de propriedade intelectual, constituindo reprodução, ainda que parcial, de suas marcas FLAMENGO e FLA, estando presente, no caso, a hipótese prevista pela letra “a” da subcláusula 2.1 do Regulamento da CASD-ND e letra “a” do Artigo 30º do Regulamento SACI-Adm.

Alega que o nome de domínio em questão também constitui reprodução, ainda que parcial, do nome empresarial do Reclamante, constituído em 1895, além do nome de domínio <flamengo.com.br>, de titularidade do Reclamante desde o ano de 1996, fundamentando a reclamação também na letra “c” da subcláusula 2.1 do Regulamento da CASD-ND e letra “c” do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

O Reclamante fundamenta a sua Reclamação também nas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento CASD-ND e letras “c” e “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm vez que o registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado configura verdadeira tentativa do Reclamado em prejudicar a atividade do Reclamante, assim como de tentar atrair usuários da internet para o sítio eletrônico hospedado pelo nome de domínio em questão, uma vez que os usuários serão levados a acreditar, equivocadamente, que o referido nome de domínio trata-se de um canal oficial do Reclamante.

Acrescenta o fato de que o nome de domínio em disputa é mera reprodução da marca FLA, de sua titularidade, com o acréscimo do termo “PRESS” que, na língua inglesa, significa imprensa, termo genérico e incapaz de afastar a associação do nome de domínio com as marcas do Reclamante, sobretudo porque “press” dá a ideia de canal oficial de comunicação do clube Reclamante.

Alegando que o nome de domínio em questão colide com os signos distintivos de sua titularidade (“Flamengo” e “Fla”) e com o nome de domínio anteriormente registrado, <flamengo.com.br>, o Reclamante requer a aplicação dos dispositivos previstos nas letras “a” e “c” do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e a aplicação das regras previstas nas

letras “a” e “c” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, e a transferência do nome de domínio em disputa para a sua titularidade.

Informa que, no momento da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa estava redirecionando os usuários para o website “43 minutos” (doc.06), que fornecia “notícias” e “matérias” sobre o próprio Reclamante, o que constituiria utilização do nome de domínio com intuito de obter vantagem econômica com a notoriedade das marcas FLAMENGO e FLA do Reclamante, além de promover associação indevida entre Reclamante e Reclamado.

Por último, alega que a má-fé do Reclamado restou demonstrada, tendo em vista o envio, pelo Reclamante, de notificação extrajudicial ao Reclamado e realização de reunião entre as partes em 22/07/2019, sem que o Reclamado tenha providenciado a transferência do nome de domínio para o ora Reclamante, no prazo de um mês após essa tentativa de acordo.

b. Do Reclamado

O Reclamado declara ser formado em ciência da computação, tendo desenvolvido sua carreira na área de arquitetura e desenvolvimento de *software*, incluindo *websites* de grande porte. Alega ter sido o arquiteto e desenvolvedor principal do sistema “Discount102.com” que, desde 2012, fornece descontos para brasileiros que visitam ou residem na Flórida, sendo o detentor e único titular do servidor de hospedagem.

Alega que, a partir de julho de 2017 intensificou sua relação com o estado da Flórida-EUA, estabelecendo planos e tomando providências para estabelecer residência nesse estado americano. Esse projeto de mudança para a Flórida teria sido adiado, em razão de questões familiares e retomado em 2018, quando viaja para a Flórida em 02/07/2018 e abre conta corrente no banco Wells Fargo.

Alega que o nome de domínio em disputa foi registrado semanas antes de ter comprado sua passagem aérea e demonstrar real intenção de residir nos EUA, o que demonstraria a inexistência de má-fé, tendo em vista que FLA é uma das siglas oficiais do Estado da Flórida.

Alega que se valeu do sistema brasileiro de registro de nomes de domínio, que seguiria o princípio do *first come, first served*, ou seja, o nome de domínio é concedido àquele que primeiro o requerer, mencionando que o Reclamante nem sequer participou do último processo de liberação do nome de domínio <flapress.com.br>, em junho de 2018, o que teria resultado na concessão do referido registro para si (Reclamado).

O Reclamado esclareceu que registrou o nome de domínio em disputa com a finalidade de representar um portal de notícias para a grande massa de brasileiros que residem ou visitam o estado da Flórida nos EUA. Afirma que, neste momento, visa conectar sua experiência prévia da www.discount102.com e suprir as exigências de imigração, visando a obtenção de visto (L-1).

Afirma que, enquanto o projeto Flapress se encontrava na extensa fase de arquitetura e desenvolvimento, recebeu uma proposta do Sr. Dirceu Junior para locação do nome de domínio, ora em disputa, pelo prazo de um ano. Concretizado o negócio, foram feitas as alterações de ID técnico e o DNS redirecionado para o provedor solicitado pelo locatário, que colocou no ar um portal de conteúdo jornalístico sobre o Flamengo.

Alega que a marca “flapress” é objeto de registro no INPI, sob nº 916260992, de titularidade do Sr. Ricardo Luiz da Silva Porto, desde 14/11/2018 [sic], na classe NCI (11) 41, educação, provimento de treinamento; Entretenimento; Atividades desportivas e culturais (impugnado pelo ora Reclamante, sem sucesso) e que notou que o Flamengo, ora Reclamante, solicitou um registro na classe NCI35 – Propaganda; Gestão de negócios; Administração de negócios; Funções de escritório, registro ainda pendente de análise de mérito.

Informa ter sido notificado pelo ora Reclamante em 19/07/2019 e, como demonstração de boa-fé, compareceu ao escritório de advocacia que atende ao Reclamante, visando a uma composição amigável. Informa que, com a intenção de atender à solicitação do Reclamante, propôs ao locatário a rescisão da locação do domínio, mediante reembolso do valor pago, tendo este recusado a proposta e, semanas mais tarde, redirecionado o domínio em disputa para o *website* www.43minutos.com.br. Recebe uma segunda notificação em 21/08/2019, para que o domínio em disputa deixasse de ser redirecionado para o domínio <43minutos.com.br> e, novamente, tenta se compor com o locatário que, novamente, se recusa, alegando que havia entrado em contato diretamente com o escritório que atende ao Reclamante. Alegando “clara demonstração de colaboração”, o Reclamado notificou o locatário em 16/09/2019, para que este interrompesse qualquer ligação com o Flamengo por meio do domínio ora sob disputa.

Por último, informa que na semana do dia 24/09/2019 (sem precisar o dia), percebeu que o site 43 minutos havia sido retirado do ar pela equipe técnica do Sr. Dirceu e que o ID Técnico do site havia sido repassado de volta para o Reclamado (doc. 7), de forma que toda e qualquer ligação com o Flamengo havia sido removida a este ponto.

Menciona a existência de diversos sites, perfis e portais em redes sociais incluindo FLA, como COLUNA DO FLA, FLAHOJE, FLA_FOTOS, FLA DA NAÇÃO, FLACOMORGULHO, 12JOGADORFLA etc., que alega não causarem prejuízo à atividade do Reclamante,

estranhando a alegação de incidência do registro em disputa na letra “c” da subcláusula 2.2. do Regulamento da CASD-ND e letra “c” do parágrafo único do artigo 3º. do Regulamento SACI-ADM.

Faz novas considerações sobre sua ligação com o estado da Flórida e seu objetivo final de usar o domínio em disputa para abrigar um site que dê suporte trabalhista ao processo de imigração, razão pela qual, entende que a alegação do Reclamante de incidência na subcláusula 2.2, “d”, do Regulamento da CASD-ND e parágrafo único do artigo 3º, “d”, do Regulamento SACI-ADM não é cabível. Ressalta ainda que, antes da locação, o nome de domínio em disputa ficou por meses direcionado ao site <discount102.com>, também relacionado à Flórida.

Ressaltou o total desinteresse do Reclamante em participar do extenso e abrangente processo de liberação do Nome de Domínio em disputa, ocorrido antes do registro feito pelo Reclamado (<https://registro.br/dominio/processo-de-liberacao/>).

Por fim, o Reclamado requer que o nome de domínio questionado lhe seja mantido.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

No mérito, o Reclamante, CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, fundado em 1895, demonstrou que é titular da marca de alto renome FLAMENGO (registro nº 006.065.547, alto renome reconhecido em 02/01/2019, conforme publicação na RPI 2504), o que lhe assegura proteção especial, em todo o território nacional, em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI) e também do registro da marca FLA, bem como de outras marcas compostas que têm o prefixo “FLA” em sua composição, bastando citar, FLA-TV e FLANEWS.

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	RPI	Data
BMG	Mista	Bmg S/A	810517868	2494	23/10/2018
LACTA	Nominativa	Mondelez Brasil Ltda.	5005370	2494	23/10/2018
FLAMENGO	Nominativa	Clube de Regatas do Flamengo	006085547	2504	02/01/2019

Fonte: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-27-08-2019_padrao.pdf

Em razão do reconhecimento do alto renome da marca FLAMENGO (trata-se do primeiro clube do país a ter a sua marca declarada como de alto renome, o que aconteceu no mês de janeiro do ano em curso, conforme informação acima), nenhum nome de domínio de terceiros poderia conter essa marca em sua composição, ainda que visasse identificar um website sobre questão totalmente desvinculada do universo do esporte.

O Reclamante informa ter mais de 30 milhões de torcedores, sendo, sem dúvida alguma, um dos clubes de futebol mais populares, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. É bastante comum que, tanto os torcedores como a própria imprensa se refiram ao clube de futebol em questão, simplesmente, como “FLA”, como demonstram os exemplos abaixo, encontrados nesta data, em que o clube vai disputar a Taça Libertadores na cidade de Lima-Peru:





UOL RUMO A LIMA
Ônibus do Fla entra em
estrada suspeita de
corrupção da Odebrecht

UOI – 22/11/2019

Já a marca FLA (isoladamente) encontra-se registrada sob nº 814642640 desde 13/08/1991 (depósito feito em 1989) na classe NCL (8) 41, adequada para identificar serviços relacionados a:

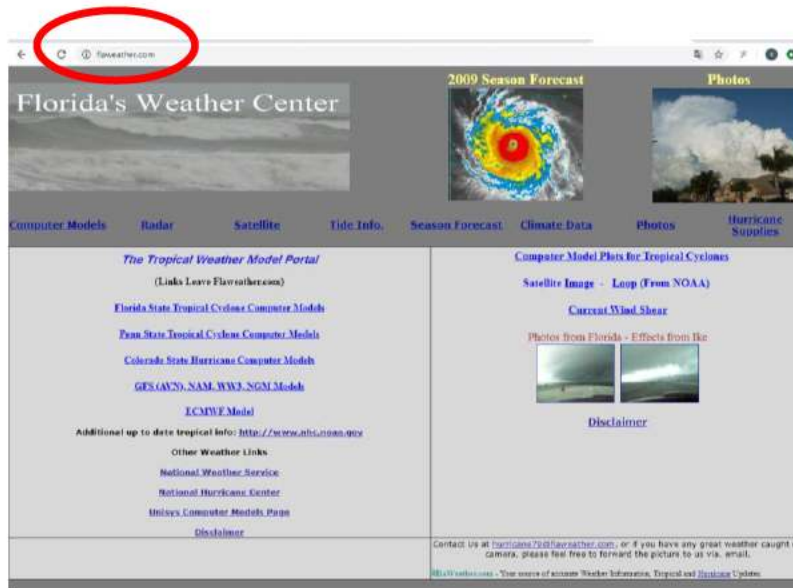
Especificação
SERVIÇOS DE DIVERSÃO, ENTRETENIMENTO E AUXILIARES, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA, EXPOSIÇÃO, CONGRESSO, ESPETÁCULOS ARTÍSTICO, DESPORTIVO E CULTURA, BEM COMO SERVIÇOS DE CARÁTER RECREATIVO, SOCIAL, DESPORTIVO E CULTURAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA.;

Assim, seja em razão de o clube ser chamado corriqueiramente de FLA, seja pelo fato de a marca FLA ser objeto de registros (de forma isolada, além de associada a outras expressões, como TV, News etc.), qualquer nome de domínio de terceiros usado para atividades relacionadas, não apenas ao futebol, mas às atividades esportivas e de entretenimento em geral, certamente causarão uma associação indevida com a marca de alto renome e o clube de regatas FLAMENGO.

Em sua resposta, o Reclamado alega que está se mudando para a Flórida (juntou até mesmo cópia de passagem aérea e de abertura de conta corrente em banco local) e que pretende usar o nome de domínio em disputa para identificar *website* que abrigará um portal de notícias para a grande massa de brasileiros que residem ou visitam o estado da Flórida, nos EUA.

Nota-se que, embora o código de endereçamento postal do estado da Flórida seja FL, a sigla FLA também é comumente usada para identificar o estado americano, sendo certo que, de fato,

existem *websites* sobre o referido estado que levam FLA na composição do nome de domínio (como prefixo), indicados na resposta do Reclamado, como é o caso de www.flaweather.com



Portanto, a utilização do domínio em disputa, se feita unicamente para a finalidade indicada na Resposta do Reclamado, poderia não levar a qualquer associação com as marcas e o nome empresarial do Reclamante

Ocorre que há sérios indícios da má-fé do Reclamado:

- a) O primeiro indício é o fato de que o nome de domínio em questão foi usado para o redirecionamento ao site *43 minutos*, que trazia artigos e informações sobre o próprio FLAMENGO. Apesar de o Reclamado, notificado pelo Reclamante, ter alegado que o nome de domínio em questão estava locado e que fez várias tentativas de rescindir esse contrato de locação, propondo até mesmo a devolução do dinheiro pago pelo locatário, (sem sucesso), o fato é que somente com o início deste procedimento é que o referido site saiu do ar.



- b) O segundo indício, ainda mais forte, é o fato de que esta Especialista achou prudente verificar se o Reclamado possuía registro de outros nomes de domínio, por meio de pesquisa no Registro.br/whois, e constatou que, além de ser titular do nome de domínio em disputa, o Reclamado é titular de mais um único registro de nome de domínio, criado apenas um mês após o registro do domínio em disputa: <flupress.com.br>

registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=083.206.967-12

083.206.967-12

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br
 A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito nos Termos de Uso, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
 2019-11-21T16:50:11-03:00

Documento **083.206.967-12**

TITULAR	Gustavo Codeço de Lemos
CONTATO DO TITULAR	GCL150
CRIADO	08/06/2018
ALTERADO	08/06/2018
QTD DE DOMÍNIOS	2

Contato (ID) **GCL150**

NOME	Gustavo Codeço de Lemos
CRIADO	18/01/2001
ALTERADO	27/04/2019

Alterar visualização para modo texto

registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=flupress.com.br

Domínio **flupress.com.br**

TITULAR	Gustavo Codeço de Lemos
DOCUMENTO	083.206.967-12
PAÍS	BR
CONTATO DO TITULAR	GCL150
CONTATO ADMINISTRATIVO	GCL150
CONTATO TÉCNICO	GCL150
CONTATO COBRANÇA	GCL150
SERVIDOR DNS	a.auto.dns.br ~
SERVIDOR DNS	b.auto.dns.br ~
REGISTRO US	33150 ECDASASHA256 DEB3F150592CEE5002A828CAC8D0C014725018BF6568AEB06A6D53F0B1096753 ~
SACI	Sim
CRIADO	18/07/2018 #18579585
EXPIRAÇÃO	18/07/2020
ALTERADO	03/07/2019
STATUS	Publicado

Contato (ID) **GCL150**

NOME	Gustavo Codeço de Lemos
EMAIL	gustavo.codeco@gmail.com
PAÍS	BR
CRIADO	18/01/2001
ALTERADO	27/04/2019

Ora, os principais times de futebol do Rio de Janeiro são justamente os adversários FLAMENGO e FLUMINENSE, chamados de FLA e FLU, tornando óbvia a relação entre os dois nomes de domínio.

Esta Especialista tentou entrar no *site* www.flupress.com.br e este está fora do ar (talvez aguardando a conclusão deste procedimento), mas consegue-se, depois de alguns segundos de espera, a indicação de que este esteve (em algum momento) direcionado ao site FUTEBOLZINHO, com link para FLUMINENSE:



Não é possível acessar esse site

futebolzinho.com demorou muito para responder.

Tente:

- Verificar a conexão
- Verificar o proxy e o firewall
- Executar o Diagnóstico de Rede do Windows

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Recarregar

Quanto ao fato de que o INPI concedeu o registro da marca FLAPRESS para um terceiro (fato apontado pelo Reclamado em sua Resposta), não tendo sido admitida a impugnação feita pelo ora Reclamante, por intempestiva, além desse fato não beneficiar o Reclamado, ainda há prazo legal para que o ora Reclamante apresente um Processo Administrativo de Nulidade desse registro (na esfera administrativa), que poderá ser considerado nulo.

Assim, diante do exposto, há fortes indícios da má-fé do Reclamado no registro e uso do nome de domínio (alíneas “a”, “c” e “d” do artigo 3º., parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “a”, “c” e “d” do artigo 2.2. da CASD-ND) em reproduzir a marca **FLA**, sabendo da titularidade das marcas do Reclamante, e de que também é a forma reduzida como os torcedores e a própria imprensa se referem a ele, com acréscimo do termo PRESS (imprensa em inglês), indicativo de que seria um canal informativo oficial do Reclamante, com objetivo de alugá-lo para o Reclamante ou para terceiros, como de fato o fez, dando margem a confusão e associação, de forma a beneficiar ilicitamente o Reclamado e prejudicar o Reclamante, legítimo titular da marca.

Além de todo o exposto, consigna-se que o princípio do *first come first served* é excepcionado pelo 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, desrespeite a legislação, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

2. PORTANTO:

- a. **O Nome de Domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º (a) do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 (a) do Regulamento CASD-ND.**
- b. **Há legítimo interesse do Reclamante com relação ao Nome de Domínio**, conforme o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.
- c. **Nome de Domínio registrado e utilizado, demonstrando má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único (a), (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2, alíneas (a), (c) e (d) do Regulamento CASD-ND.**

3. Conclusão

Conclui-se que o nome de domínio em disputa infringe a marca registrada FLA, do Reclamante e, como demonstrado acima, há fortes indícios da má-fé do Reclamado.

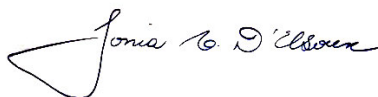
III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 (a), 2.2. (a), (c) e (d) e 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND e artigos 2º (c) e 3º. (a), e parágrafo único (a), (c) e (d) do Regulamento

SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa seja *transferido* ao Reclamante.

A 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, 29 de novembro de 2019.



Sonia Maria D'Elboux
Especialista