

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

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA X L. D. G. N. B.

PROCEDIMENTO N° ND202232

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 61.902.722/0001-26, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, representada pelo escritório Bampa e Fernandes Sociedade de Advogados, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

L. D. G. N. B., inscrito no CPF/MF sob o n.º 369.***.***-54, residente e domiciliado na Cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, Brasil, sem representante legal, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 08/01/2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 20/07/2022, 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 20/07/2022, 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, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 21/07/2022, 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 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.

Em 25/07/2022, a Secretaria Executiva comunicou à 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 25/07/2022, a Secretaria Executiva, em consonância com os arts. 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 03/08/2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 10/08/2022, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto no 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta. As irregularidades foram tempestiva e devidamente sanadas pelo Reclamado.

Em 16/08/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento da Resposta.

Em 26/08/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o art. 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 05/09/2022, 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. Da Reclamante

A Reclamante sustenta tratar-se de uma associação desportiva fundada em 01/09/1910, um dos maiores times de futebol do Brasil, sendo *“impossível não relacionar de imediato o nome e marca SCCP, CORINTHIANS ou qualquer derivação destes, ao clube e seu famoso time de futebol”*. Juntou cópia de seu Estatuto Social.

Afirma que é titular, dentre outros, do registro n.º 830927182, para a marca mista SCCP, depositada em 24/03/2011 e concedida em 15/07/2014, na classe internacional 41, para assinalar, dentre outros serviços, *“...competições desportivas (organização de -), ... livros (publicações de -), ... organização de competições desportivas, organização e apresentação de colóquios, ... publicação online de livros e jornais eletrônicos ...”*, e do pedido de registro n.º 925571580, para a marca mista UNIVERSO SCCP, depositada em 28/01/2022, na classe internacional 42, para assinalar *“serviços de fornecimento de plataforma digital; desenvolvimento de plataformas de computador; website”*. Colacionou uma tabela dos registros marcários no corpo da Reclamação e juntou cópia do Certificado de registro de marca e do Pedido de registro de marca retro.

Ainda, afirma que é titular do nome de domínio <sccp.com.br> criado em 09/12/2008. Juntou *print* do Whois do Registro.br.

Sustenta que os registros da marca SCCP e variações conferem à Reclamante sua propriedade e uso exclusivo para assinalar os serviços especificados, bem como o direito de impedir terceiros de reproduzi-las ou utilizá-las, no todo ou em parte, e sem autorização, e, ainda, o direito de zelar pela sua integridade material e reputação, nos termos dos arts. 129, 130 e 131, da Lei n.º 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), e do artigo 5º, XXIX, da CF.

Alega que ao tentar realizar o registro do Nome de Domínio perante o Registro.br constatou que ele já havia sido registrado em nome do Reclamado em 08/01/2022, juntando cópia do *print* do Whois do Registro.br, ficando a Reclamante impedida de registrá-lo e utilizá-lo para a promoção de seu projeto consistente na plataforma digital de serviços denominado UNIVERSO SCCP, cujo aplicativo encontra-se atualmente disponível na Apple Store.

Alega que o Nome de Domínio do Reclamado consiste em uma contrafação de sua marca registrada SCCP e de seu nome de domínio <sccp.com.br>, ambos registrados com antecedência, e também de seu pedido de registro da marca UNIVERSO SCCP, suscetível de causar confusão ou associação.

Argumenta que a utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado desvia a clientela e ludibria os clientes, vez que poderão acreditar tratar-se de site oficial da Reclamante, quando na verdade estarão acessando site de terceiros; causa prejuízos financeiros a Reclamante, que investiu no sinal UNIVERSO SCCP para designar sua plataforma digital, acarretando a perda de credibilidade das marcas e serviços da Reclamante; e, por outro lado, o Reclamado se beneficia indevidamente da fama e sucesso da marca da Reclamante, sem qualquer autorização.

Ressalta que o consumidor ao digitar nos buscadores da internet a expressão UNIVERSO SCCP poderá se confundir e ser levado a acreditar que o site www.sccp.com.br do Reclamado é da Reclamante, em razão de identidade com suas marcas SCCP e UNIVERSO SCCP, bem assim que o público atingido pelas campanhas de divulgação do UNIVERSO SCCP acreditará que o site é da Reclamante quando, na verdade, é do Reclamado, posto que a campanha ocorreu nas redes sociais da Reclamante, que atingem mais de 7 milhões de seguidores, e em partidas de futebol na sua arena, que contaram com mais de 40 mil torcedores presentes.

Diante destes fundamentos, estariam preenchidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do art. 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e do art. 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, a Reclamante argumenta que a má-fé do Reclamado é comprovada pela identidade entre o Nome de Domínio e a marca e nome de domínio da Reclamante e, ainda, pelo fato de que o Reclamado teria confessado que registrou o Nome de Domínio após tomar conhecimento do projeto UNIVERSO SCCP da Reclamante, bem assim que o Reclamado teria contatado seu departamento de marketing para negociá-lo com intuito de obter lucro. Transcreveu no corpo da Reclamação e juntou cópia das mensagens trocadas por e-mail entre as Partes.

Acrescenta que o registro do Nome de Domínio configura crime contra registro de marca, nos termos dos arts. 189, inciso I, e 191, concorrência desleal e parasitária, nos art. 195, incisos IV e V, da LPI, e publicidade enganosa, prevista nos arts. 6º, inciso VI, 37, parágrafo 1º, do CDC.

Deste modo, estariam preenchidos os requisitos das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do art. 2.2, do Regulamento da CASD-ND, e do parágrafo único, do art. 3º, do Regulamento do SACI-Adm.

Diz que notificou o Reclamado em 22/03/2022 visando resolver a questão amigavelmente, sem sucesso. Juntou cópia da Notificação e transcreveu no corpo da Reclamação e juntou as mensagens trocadas entre as Partes por e-mail.

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

b. Do Reclamado

O Reclamado sustenta que o Nome de Domínio não viola o art. 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm, pelos seguintes fundamentos.

Os documentos juntados pela Reclamante se referem ao prestígio do Sport Clube Corinthians Paulista, o que não influencia nesta Reclamação. A Reclamante é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, e, portanto, o Nome de Domínio não incide na disposição da alínea “c” do art. 3º, do Regulamento do SACI-Adm.

O Nome de Domínio <universosccp.com.br> não viola os direitos da Reclamante no que diz respeito ao nome do seu aplicativo UNIVERSO SCCP e ao pedido de registro da marca UNIVERSO SCCP, pois:

- a identidade visual do Nome de Domínio e a do nome do seu aplicativo e do pedido de registro da marca da Reclamante são distintas;

- o ramo de atividade das Partes é diferentes, aplicando-se o Princípio da Especialidade. O da Reclamante é de “*serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador*”, como descrito na classe 42 do pedido de registro da marca UNIVERSO SCCP, enquanto que o do Reclamado é de “*educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades desportivas e culturais*”, conforme seria representado pela classe 41. De igual modo, o público-alvo das Partes é diferente; o da Reclamante o amante do futebol, e o do Reclamado o leitor;

- a marca UNIVERSO SCCP da Reclamante não é notoriamente conhecida ou de alto renome, logo, a Reclamante não detém direitos exclusivos sobre ela em todos os ramos.

O Reclamado aduz ser a detentora dos direitos do Nome de Domínio, segundo o princípio *first come, first served*, e que ele foi registrado antes do depósito do pedido de registro da marca UNIVERSO SCCP, da Reclamante, ou seja, aquele em 08/01/2022 e este em 28/01/2022, afastando o aproveitamento parasitário, desvio de clientela e sua diluição.

Argumenta que não obteve lucro com o Nome de Domínio e que inexistia a possibilidade de confusão, pois as Partes atuam em ramos diferentes, o site do Reclamado não está no “ar”, mas ativado e com identidade visual inconfundível e o respectivo site foi pouco acessado. Juntou um *print* do site www.universosccp.com.br e do Google Analytics. Que se pretendesse obter lucro com a venda do Nome de Domínio, teria também registrado

o nome de domínio <universosccp.com>, mas não o fez. Ele está registrado em nome da Reclamante. Juntou *print* do Whois do GoDaddy.

Além disto, o Reclamado alega que não faz uso das marcas SCCP e UNIVERSO SCCP, da Reclamante, e sim do sinal UNIVERSOS CCP, que, embora sejam semelhantes gráfica e foneticamente, são diferentes e têm significados diversos. Nesta linha, aduz que CCP, isoladamente, é uma sigla, uma expressão genérica, desprovida de distintividade e não apropriável em sua forma nominativa, podendo ser utilizada para designar qualquer produto ou serviço, citando alguns exemplos de abreviação de CCP. Juntou um *print* da pesquisa realizada pela sigla CCP no Google e colacionou no corpo da Reclamação e juntou um *print* de busca de marcas compostas por CCP no INPI.

Por outro lado, o Reclamado sustenta que não agiu de má-fé ao registrar o Nome de Domínio, pois não tinha intenção de impedir seu uso pela Reclamante, negociar ou obter lucros com o Nome de Domínio.

A esse respeito, alega que registrou o Nome de Domínio em razão de um projeto literário que possui de nome semelhante, qual seja, UNIVERSOS CCP, que significa Universos: Conto Conversas e Poesias, e que a prova disto é que o conteúdo de parte deste projeto foi registrado em 04/03/2020 no formato de PACDigital, que faz certificação de arquivo digital em Blockchain. Transportou no corpo da Defesa e juntou o Certificado de Autenticidade PACDigital, afirmando que, apesar do conteúdo estar implícito, ele contém 200 páginas e 9.777 palavras. Sustenta, ainda, existir histórico familiar de autores de obras literárias, citando alguns exemplos.

Alega que não entrou em contato com o departamento de marketing da Reclamante para negociar o Nome de Domínio, e que foi a Reclamante que o procurou, por meio de Notificação Extrajudicial, para ameaçá-lo e coagi-lo a desistir do Nome de Domínio. Afirma que ao tomar conhecimento do projeto UNIVERSO SCCP da Reclamante no dia 07/01/2022, notou a semelhança com o nome de seu projeto UNIVERSOS CCP, e, diante disto, contactou aquele departamento dizendo “*Registra o domínio já então*”. Como não recebeu resposta, o Reclamado, no dia seguinte em 08/01/2022, registrou o Nome de Domínio para “*garantir o domínio para o desenvolvimento de seu projeto literário*”. Ao receber a notificação em 22/03/2022, ficou temeroso e respondeu em 6 (seis) minutos omitindo sobre o seu projeto. Posteriormente, após conversar com seu pai, compreendeu que não cometeu qualquer ilícito e informou a Reclamante sobre o seu projeto. Juntou um *print* do *Twitter* do Sr. J. C. e cópia da fatura de registro do Nome de Domínio.

Além disto, argumenta que não possui histórico de descumprimentos aos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND.

Posto isto, requer que o Nome de Domínio seja mantido sob sua titularidade.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do SACI-Adm, em seus artigos 1º e 3º, e o Regulamento da CASD-ND, em seu artigo 2.1, dispõem que a legitimidade do registro de nome de domínio no “br” pode ser contestada por terceiro mediante a demonstração de que o nome de domínio tenha sido registrado ou esteja sendo utilizado de má-fé, cumulado com a comprovação de pelo menos um dos requisitos previstos nas alíneas “a”, “b” ou “c”, dos referidos artigos 3º e 2.1.

O parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND apontam que, exemplificadamente, as circunstâncias que constituem indícios de má-fé são as previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, dos referidos dispositivos legais. A má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Destarte, para que um conflito de nome de domínio no “br” seja submetido ao SACI-Adm, e para que o terceiro obtenha a transferência ou cancelamento dele, não basta que o nome de domínio seja idêntico ou similar à marca, título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo ou nome de domínio anterior, há que haver suscetibilidade de confusão ou associação, e, ainda, que o registro ou uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

Assim, esta Especialista esclarece que o mérito desta Reclamação foi analisado em consonância com a legislação aplicável, os documentos e provas apresentadas pelas Partes, e respeitando o livre convencimento do julgador, nos termos do artigo 30º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.2. do Regulamento da CASD-ND.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Esta Especialista entende que o primeiro requisito exigido pelo Regulamento que regula o procedimento do SACI-Adm está preenchido, na medida em que a disputa se enquadra nas situações previstas nas alíneas “a” e “c”, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e alíneas “a” e “c”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante comprovou ser titular do registro n.º 830927182, para a marca mista SCCP, depositada em 24/03/2011 e concedida em 15/07/2014, na classe internacional 41, para assinalar, dentre outros serviços, “...*competições desportivas (organização de -), ... livros (publicações de -), ... organização de competições desportivas, organização e apresentação de colóquios, ... publicação online de livros e jornais eletrônicos ...*”, perante o INPI.

De igual modo, comprovou ser titular do nome de domínio <sccp.com.br> registrado em 09/12/2008 perante o NIC.br.

Comprovou, ainda, que o Nome de Domínio <universosccp.com.br> do Reclamado foi registrado em 08/01/2022.

Assim, é incontroverso que a Reclamante é detentora dos direitos sobre a marca mista SCCP e o nome de domínio <sccp.com.br> registrados anteriormente ao Nome de Domínio <universosccp.com.br>.

Verifica-se também que o Nome de Domínio é composto por sinal idêntico ao único elemento nominativo da marca mista SCCP e ao nome de domínio <sccp.com.br>, da Reclamante, tratando-se, portanto, de uma reprodução com acréscimo destes.

A palavra UNIVERSO acrescida ao Nome de Domínio não descaracteriza a reprodução da marca registrada e do nome de domínio da Reclamante e não lhe confere suficiente distintividade. Na verdade, a junção de UNIVERSO e SCCP para formar o Nome de Domínio <universosccp.com.br> poderia ser considerada uma variação da marca registrada ou do nome de domínio da Reclamante, denotando “*TUDO O QUE EXISTE*” sobre o SCCP, o Sport Clube Corinthians Paulista, o Corinthians, a Reclamante, ou seja, o *UNIVERSO* do SCCP, do Sport Clube Corinthians Paulista, do Corinthians, da Reclamante.

A sigla SCCP se trata da abreviação do nome empresarial da Reclamante, qual seja, Sport Club Corinthians Paulista, e está, portanto, intimamente associado ao Clube Corinthians, conforme constatado pela Especialista por meio de consulta informal e pública na rede internet. Ao fazer uma pesquisa do sinal SCCP no Google, os resultados levam a tudo o que está relacionado ao Clube Corinthians, pelo menos até a quarta página (https://www.google.com/search?q=sccp&rlz=1C1GCEU_pt-brBR1007BR1007&oq=Sccp&aqs=chrome.0.0i271j46i433i512j0i131i433i512j0i512i2j46i512j0i512i4.1311j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (acessado em 18/10/2022)). E o Reclamado não apresentou nenhuma prova em contrário sobre a sigla SCCP.

Quanto a expressão UNIVERSO SCCP, pela análise dos fatos e da documentação apresentada por ambas as Partes, e conforme confirmado pela Especialista por meio de

consulta informal e pública na rede internet (<https://www.corinthians.com.br/noticias/corinthians-lanca-universo-sccp-que-vai-unificar-em-um-login-toda-a-experiencia-digital-corinthiana> - acessado em 17/10/2022), é possível extrair que anteriormente ao registro do Nome de Domínio, que se deu em 08/01/2022, a Reclamante estava realizando uma enquete no *Twitter* para a escolha do nome da sua plataforma digital pelos próprios torcedores do Corinthians, cujo nome ganhador foi o sinal UNIVERSO SCCP e cujo resultado foi divulgado no *Twitter* em 07/01/2022.

Logo, é possível concluir que o Nome de Domínio poderá induzir o consumidor, ou pelo menos os torcedores de time de futebol ou mais especificamente os torcedores do Corinthians, a acreditar que o Nome de Domínio se trata de site oficial da plataforma digital UNIVERSO SCCP da Reclamante, quando na verdade estarão acessando site do Reclamado. Se o torcedor digitar nos buscadores da internet a expressão UNIVERSO SCCP, a fim de buscar a plataforma digital do Clube Corinthians, será levado ao site www.universosccp.com.br do Reclamado, o que poderá acarretar uma certa confusão. Ademais, para a caracterização de violação à registro de marca basta a reprodução, total ou parcial, com ou sem acréscimo, ou imitação da marca registrada, sem autorização. Neste sentido, confira-se os comentários dos Colegas do Instituto Dannemann Siemsen:

*“A reprodução consiste em cópia de marca cujo registro tenha sido concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essa cópia pode ser integral ou parcial e o inciso em questão foi claro nesse sentido, seguindo a disposição do art. 124, XIX...
A reprodução sem autorização do titular é de grande objetividade e fácil afeição. Caberá ao agente do crime a comprovação de uma autorização proveniente da vítima. Sem ela, estará caracterizado, ab initio, o cometimento do crime.”¹*

No mais, como cediço, a confusão ou associação pode ocorrer ainda que o Nome de Domínio do Reclamado e o nome de domínio da Reclamante não sejam utilizados para fins comerciais. Neste sentido, confira-se o trecho da seguinte decisão da CASD-ND:

“Consequentemente, não se pode afastar a hipótese de confusão e/ou associação pelo consumidor entre o Nome de Domínio em disputa e os sinais distintivos registrados pela Reclamante, ainda que não se verifique o uso efetivo do Nome de Domínio pela Reclamada para fins comerciais.” (Tatiana Cristiane Haas Tramuja, ND202201)

Ademais, conforme se extrai da documentação encartada na defesa e como admitido pelo próprio Reclamado, antes mesmo de registrar o Nome de Domínio em 08/01/2022,

¹ IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos – Comentários à Lei da Propriedade Industrial – 3ª ed. revista e atualizada – Renovar – Rio de Janeiro, 2013, páginas 429/430 (comentários ao artigo 189, inciso I)

o Reclamado tinha pleno e prévio conhecimento tanto da existência da marca SCCP da Reclamante quanto do fato de que a expressão UNIVERSO SCCP havia sido escolhida para designar a plataforma digital (aplicativo) da Reclamante, porquanto o Reclamado é torcedor do Corinthians e estava presente (*online*) quando da divulgação do resultado da enquete realizada no *Twitter* para a escolha do nome do referido projeto da Reclamante pelos torcedores do Corinthians que ocorreu em 07/01/2022.

O próprio Reclamado afirma em sua defesa que “*O reclamado toma conhecimento do projeto “Universo SCCP” no dia de 07 de janeiro de 2022...*”.

Aliás, pela detida análise dos fatos e da documentação apresentada por ambas as Partes, esta Especialista está convencida de que o Reclamado tinha prévia ciência do nome escolhido para a plataforma digital da Reclamante e admite que a expressão UNIVERSO SCCP pertence ou pertenceria à Reclamante. Do contrário, quando soube da divulgação da escolha do nome para a plataforma digital da Reclamante em 07/01/2002, o Reclamado não teria imediatamente sugerido para a Reclamante “*Registra o domínio já então*”, e, quando recebeu a Notificação Extrajudicial em 22/03/2022, o Reclamado não teria imediatamente respondido:

“... Eu vi pelo marketing do Corinthians qdo escolheram esse nome e vi que não tinham tido o trabalho de registrar o domínio. Tentei falar com o C. pelo twitter mas não obtive resposta. Aí eu simplesmente fui lá e registrei o domínio para que não caísse em mão de não corintianos. Nem tenho interesse em usar o domínio, como corintiano só quis protegê-lo. ...”.

E mais. O Reclamado admite, expressamente, que a expressão UNIVERSO SCCP pertence à Reclamante, ao firmar em sua peça de defesa que “*... A marca ‘Universo SCCP’, apesar de ser de domínio do Sport Club Corinthians Paulista...*”.

Portanto, esta Especialista entende haver elementos plausíveis e suficientes para se concluir que, diferentemente do que sustenta o Reclamado, o Nome de Domínio não foi registrado por ele para garantir o domínio para o desenvolvimento de seu suposto projeto literário, e o nome de seu suposto projeto não seria UNIVERSOS CCP - Universos: Conto Conversas e Poesias. Aliás, o Reclamado não apresentou nos autos deste procedimento qualquer prova cabal e indiscutível ou que no mínimo demonstrassem indícios de suas alegações. A juntada do certificado de autenticidade PACDigital com a Hash do documento datado de 04/02/2020 não comprova o seu conteúdo e, ainda que comprovasse a existência de 200 páginas de conto, conversas ou poesias, o fato é que tal documento teria que comprovar a existência do projeto em si e do seu respectivo nome. A juntada do *print* do site www.universosccp.com.br contendo a frase “*Site em construção*” e a imagem parcial de uma xícara de café sendo coado também não servem

para comprovar a existência do projeto e de seu nome. Do mesmo modo, em nada favorece o Reclamado o alegado histórico familiar de autores de obras literárias, até porque não há provas a respeito, e, conforme declarado no preâmbulo da Defesa, o Reclamado é “... *graduado em Zootecnia (Unesp-Jabotical), MBA em Agronegócios (USP/ESALQ), MEI (Microempresário Individual)*...”.

De igual modo, diante de tudo isto, entende esta Especialista que não faz o menor sentido a alegação do Reclamado de que o Nome de Domínio <universosccp.com.br> não violaria as alíneas “a” e “c”, do art. 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND. Do mesmo modo, não faz o menor sentido as alegações do Reclamado de que o Nome de Domínio e nome do suposto projeto literário UNIVERSO CCP, do Reclamado, seriam diferentes da marca SCCP, domínio <sccp.com.br> e nome da plataforma digital UNIVERSO SCCP, da Reclamante, bem assim que os ramos de atividade (Princípio da Especialidade) e público alvo seriam diferentes, e, ainda, que CCP seria uma sigla inapropriável com exclusividade, e, que por estes motivos não haveria nenhuma possibilidade de confusão. Logo, tais argumentações não servem para afastar a violação cometida.

Ainda que fosse verdade que o Reclamado tivesse registrado o Nome de Domínio para promover um projeto literário de nome UNIVERSOS CCP – Universos: Conto Conversas e Poesias, tal fato não afastaria a violação da marca SCCP e do nome de domínio <sccp.com.br>, da Reclamante. Isso porque, o prévio registro n.º 830927182, para a marca mista SCCP, da Reclamante, visa assinalar, além de competições desportivas, também publicações de livros e organização e apresentação de colóquios, e a legislação proíbe a reprodução e imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca registrada de terceiro. Isso por si só impediria o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, pois ele incidiria na proibição da alínea “a”, do art. 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e do art. 2.1, do Regulamento da CASD-ND, e, ainda, na proibição do art. 124, inciso XIX, da LPI, abaixo transcrito, aplicável em conflitos entre marcas e nomes de domínio.

“Artigo 124 – Não são registráveis como marca:

...

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”, o qual é aplicável em conflitos de marca e nome de domínio.

...”

Nesta linha, a alegação de que o Nome de Domínio teria atendido ao princípio do *first come, first served* não procede e não socorre o Reclamado, pois, conforme estabelecido

nos arts. 1º, parágrafo único, e 3º, inciso IV, da Resolução n.º CGI.br/RES/2008/008/P, instituída pelo Comitê Gestor da Internet (NIC.BR), abaixo transcritos, o nome de domínio não pode violar direitos de terceiros e, neste sentido, o requerente do registro do nome de domínio deve observar e respeitar esta disposição.

“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. 3º - Define-se como Domínio de Primeiro Nível, DPN, os domínios criados sob o ccTLD .br, nos quais disponibilizam-se registro de subdomínios segundo as regras estabelecidas nesta Resolução. Um nome de domínio escolhido para registro sob um determinado DPN, considerando-se somente sua parte distintiva mais específica, deve:

*...
IV. O domínio escolhido pelo requerente não deve tipificar nome não registrável. Entende-se por nomes não registráveis aqueles descritos no § único do artigo 1º, desta Resolução.”*

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

“A obrigação contratual à qual a Reclamada se vinculou quando do registro do Nome de Domínio determina que o requerente do registro ao escolher um nome de domínio a ser registrado não poderá violar a legislação em vigor, induzir terceiros a erro, nem violar direitos de terceiros. É, portanto, uma obrigação do requerente do registro do nome de domínio e não do Registro.br fazer tal avaliação.” (Rodrigo Azevedo, ND20148)

Do mesmo modo, ainda que fosse verdade que a destinação do Nome de Domínio do Reclamado fosse diversa da marca e do nome de domínio da Reclamante, ou seja, aquela para o ramo literário e estas para o futebol, ainda assim o Nome de Domínio incidiria na violação aos direitos da Reclamante no tocante a sua marca e nome de domínio, e às proibições contidas nas alíneas “a” e “b”, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, do art. 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

Isso porque, como cedido, o nome de domínio pode configurar violação de direitos de terceiros ainda que suas titulares não exerçam a mesma atividade, na medida em que ao titular da marca é assegurado o direito de propriedade e uso exclusivo de sua marca e o

direito de zelar pela sua integridade e reputação, nos termos dos artigos 129 e 130, inciso III, da LPI, *verbis*:

“Artigo 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...”

“Artigo 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

...
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

Neste sentido, confira-se a doutrina especializada:

“Portanto, a apropriação da marca alheia, como nome de domínio, mesmo para identificar atividade diferente, poderá também causar dano ao titular da marca...”
(“Jacques Labrunie” “Conflitos entre Nomes de Domínio e Outros Sinais Distintivos”, in “Direito & Internet – Aspectos Jurídicos Relevantes”, Editora EDIPRO, 1ª Edição, pág. 248).

Finalmente, apesar da Reclamante ser detentora do prévio nome de domínio <sccp.com.br>, registrado em 09/12/2008, e ter obtido o registro do nome de domínio <universosccp.com> em 11/02/2022, isso não autoriza o Reclamado registrar o Nome de Domínio <universosccp.com.br>, em razão de todos os fundamentos retro e porquanto o domínio <universosccp.com> foi registrado pela Reclamante muito provavelmente porque quando foi registrar o Nome de Domínio ele já estava registrado, indevidamente, em nome do Reclamado desde 08/01/2022.

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 2º do Regulamento SACI-Adm, e artigo 4.2 do Regulamento CASD-ND, porquanto sua marca SCCP e seu nome de domínio <sccp.com.br> foram registrados anteriormente ao Nome de Domínio.

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

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 11º, 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.

No presente caso, o Reclamado não trouxe quaisquer provas que pudessem comprovar direitos ou justificar seu interesse no Nome de Domínio em disputa.

O Reclamado apenas alegou, sem qualquer prova, que registrou o Nome de Domínio para promover seu suposto projeto literário UNIVERSOS CCP - Universos: Conto Conversas e Poesias.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Esta Especialista também entende que o segundo requisito está preenchido, pois existem elementos e indícios suficientes para a configuração da má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio em disputa, enquadrando-se o presente caso nas alíneas “a” e “b”, do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Restou incontroverso que a Reclamante é titular dos direitos sobre a marca mista SCCP e do nome de domínio <sccp.com.br>, com precedência, e que o Reclamado registrou o Nome de Domínio <universosccp.com.br> posteriormente.

É visual e foneticamente perceptível que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução com acréscimo da marca e nome de domínio da Reclamante, e que poderá induzir o consumidor em confusão, em razão dos fundamentos expostos no capítulo ‘c’ retro desta decisão de mérito.

Daí decorre, primeiramente, no entendimento desta Especialista, que o indício de má-fé pode ser caracterizado pelo registro do Nome de Domínio formado por marca e nome de domínio alheios previamente registrados.

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)

Há, ainda, outros fortes indícios de má-fé.

Pela documentação juntada pelas Partes e afirmações do próprio Reclamado, restou evidente que o Reclamado é torcedor do Corinthians e tinha pleno e prévio conhecimento da existência tanto da marca SCCP, da Reclamante, como do nome UNIVERSO SCCP escolhido para designar a plataforma digital da Reclamante.

E, embora num primeiro momento possa parecer que o Reclamado teria registrado o Nome de Domínio para que ele “*não caísse em mão de não corintianos*” e que “*como corintiano só quis protegê-lo*”, o fato que é, contrariamente, tudo leva a crer que o Reclamado tinha ou passou a ter a intenção de impedir a Reclamante de registrar e utilizar sua marca SCCP acrescida da palavra UNIVERSO, que forma o nome de sua plataforma digital UNIVERSO SCCP, como nome de domínio correspondente, e de depois vendê-lo para a Reclamante. Esta conclusão se extrai das mensagens trocadas entre as Partes, onde o Reclamado diz para a Reclamante que “*se quiserem resolver por meio judicial, sem problemas!*”, acrescentando, ao final, que “*...O domínio é independente disso, eu tenho um projeto para utilizá-lo para outros fins. Repassar ele pra vocês da forma proposta está fora de cogitação. Eu tive custos para registrá-lo. Se tiverem interesse no domínio, estou aberto a proposta.*”

De duas uma. Ou o Reclamado pretendia realmente evitar que o Nome de Domínio fosse registrado fraudulentamente por terceiros com interesses escusos e, se fosse assim, o que se podia esperar é que o Reclamado o transferisse imediatamente para a Reclamante, o que não ocorreu; ou seus interesses eram impedir a Reclamante de registrá-lo para depois vendê-lo para ela.

De fato, o Reclamado não procurou o departamento de marketing da Reclamante para vender o Nome de Domínio. Entretanto, como visto, num primeiro momento, quando foi anunciado no *Twitter* que a expressão UNIVERSO SCCP tinha sido escolhida para nomear a plataforma digital da Reclamante (07/01/2022) e antes do Reclamado registrar o Nome de Domínio (08/01/2022), o Reclamado contactou aquele departamento para sugerir para a Reclamante “*Registra o domínio já então*”, ou seja, o Reclamado sugeriu que a Reclamante registrasse UNIVERSO SCCP como nome de domínio. Num segundo momento, quando foi notificada pela Reclamante, em sua segunda manifestação (22/03/2022), o Reclamado não hesitou e disse “*Se tiverem interesse no domínio, estou aberto a proposta.*”

Portanto, tudo leva a crer que a intenção do Reclamado foi se apropriar de um sinal composto pela marca e nome de domínio SCCP e a palavra UNIVERSO – UNIVERSO SCCP, que, sabidamente, seria utilizado pela Reclamante para denominar a plataforma digital do Clube Corinthians, visando impedir a Reclamante de registrá-lo como nome de domínio para depois vendê-lo à Reclamante.

E mais. O Reclamado deixou de comprovar de forma satisfatória e inquestionável que o Nome de Domínio teria sido registrado para promover seu suposto projeto literário e que o nome deste projeto seria UNIVERSOS CCP - Universos: Conto Conversas e Poesias, não possuindo, portanto, legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio.

A inexistência de legítimo interesse do requerente ao registro do nome de domínio e de justificativa plausível para a sua escolha, também é considerado indício de má-fé, no entendimento da OMPI:

“3.2.1 Fatores adicionais de consideração de má fé

Circunstâncias particulares podem ser levadas em conta pelos painéis, na avaliação de se o registro de um nome de domínio pelo Reclamado é de má-fé incluindo:

...

(vi) uma clara ausência de direitos ou interesses legítimos, sem uma explicação crível para a escolha do nome de domínio pelo Reclamado, ou

(vii) outros indícios geralmente sugerindo que o Reclamado tinha como alvo o Reclamante.”

(“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), tradução livre “Visão geral da OMPI sobre os pontos de vista do painel da OMPI sobre perguntas selecionadas da UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), Terceira Edição (“Visão geral Jurisprudencial da OMPI” 3.0), em <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32>, extraído da decisão da CASD-ND ND202218, Adriana Gomes Brunner)

2. Conclusão

Por todo o exposto, esta 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 e nome de domínio da Reclamante, registrados antes do Nome de Domínio, suscetível de causar confusão, que a Reclamante possui legítimo interesse ao Nome de Domínio, e que o Reclamado agiu com má-fé ao registrar o Nome de Domínio.

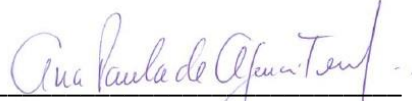
Bem por isso, o presente conflito se enquadra nas hipóteses das alíneas “a” e “c”, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, do art. 2.1, do Regulamento da CASD-ND, bem assim das alíneas “a” e “b”, do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, devendo 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, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <universosccp.com.br> seja transferido à 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, 19 de outubro de 2022.



Ana Paula de Aguiar Tempesta
Especialista