

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

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA X P. T. DA S.

PROCEDIMENTO Nº ND-202265

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 61.902.722/0001-26, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, representado por sua procuradora e advogada do escritório Bampa & Fernandes Sociedade de Advogados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "**Reclamante**").


P. T. da S., inscrito no CPF/MF sob o n.º 353.***.***-85, com endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, sem representante legal, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <lojacorinthians.com.br> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 11/04/2021 perante o Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05/12/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais. 

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 05/12/2022, 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 referido domínio encontra-se inserido no procedimento SACI-Adm, bem como impedido de ser transferido a terceiro.

Em 12/12/2022, a CASD-ND comunicou a Reclamante as irregularidades encontradas na Reclamação, em função do exame formal, concedendo o prazo de 05 dias para cumprimento das exigências, na forma do artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND. Neste mesmo dia, a Reclamante apresentou nova Reclamação com as devidas correções, tendo cumprido as exigências satisfatoriamente.

O pagamento dos custos e honorários foi feito de maneira adequada.

Em 10/01/2023, a Secretaria Executiva da CASD-ND procedeu à intimação do Reclamado para que, querendo, apresentasse sua manifestação no prazo regulamentar. Após o decurso do prazo, sem manifestação do Reclamado, foi certificada a revelia em 27/01/2023. Diante disso, nos termos do Regulamento SACI-Adm, em 01/02/2023, o NIC.br procedeu com o congelamento do nome de domínio <lojacorinthians.com.br>.

Em 07/02/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista que esta subscreve, o qual, na data de 02/02/2023 de acordo com o art. 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade, sendo formalmente constituído no presente procedimento.

Em 07/03/2023, este Especialista solicitou à Secretaria Executiva da CASD-ND a lista dos nomes de domínio registrados em nome do Reclamado, de acordo com o artigo 18º do Regulamento do SACI-Adm.

Em 07/03/2023 o NIC.br forneceu a este Especialista lista de todos os nomes de domínio registrados pelo Reclamado.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Sustenta a Reclamante, em apertada síntese:

(i) tratar-se de uma associação desportiva fundada em 01/09/1910, um dos maiores times de futebol do Brasil, tendo alcançado grande prestígio no âmbito nacional e internacional em decorrência de suas atividades desportivas, sobretudo o futebol, o que culminou no amplo conhecimento de sua marca "CORINTHIANS". Juntou cópia de seu Estatuto Social.

(ii) depositou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI diversos pedidos de registro de marcas compostas pela expressão "Corinthians", obtendo seu primeiro registro de marca com a expressão "Corinthians" no INPI, depositado em 1998.

(iii) depositou em 26/09/2022 os pedidos de registro nº 928134873, 928134920 e 928135012, respectivamente, nas classes 25, 35 e 41, para a marca nominativa "Loja Corinthians", a qual constitui a exata expressão do Nome de Domínio que é o cerne do Presente Procedimento.

(iv) afirma que é titular do registro do Nome de Domínio, criado desde 29/01/1997, <corinthians.com.br>. Juntou *print* do Whois Registro.br.

(v) sustenta que os registros da marca Corinthians e variações conferem à Reclamante sua propriedade e uso exclusivo para assinalar os produtos e 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), artigo 5º, XXIX, da CF e artigo 87 da Lei Pelé (Lei 9.615 de 24 de março de 1998).

Ocorre que a Reclamante ao tentar realizar o registro do Nome de Domínio "lojacorinthians.com.br" constatou que ele já havia sido indevidamente registrado em nome do Reclamado em 11/04/2021, o qual estaria resultando em diversos prejuízos à imagem e à credibilidade da Reclamante.

Diante disso, alega que o Nome de Domínio do Reclamado consiste em uma contrafação de sua marca registrada "Corinthians" e de seu nome de domínio <corinthians.com.br>, ambos registrados com antecedência, e também de seu pedido de registro da marca "Loja Corinthians", suscetível de causar confusão ou associação.

Assim sendo, argumenta que a utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado desvia a clientela e ludibria os clientes, tendo em vista que o consumidor ao digitar nas ferramentas de busca da internet a expressão "Loja Corinthians" poderá se confundir e ser levado a acreditar que o site www.lojacorinthians.com.br do Reclamado é o site oficial da Reclamante, em razão de identidade com suas afamadas marcas. Ademais, tal atitude do Reclamado causa prejuízos financeiros à Reclamante, a qual investiu na marca

“Corinthians” e suas variantes, acarretando a perda de credibilidade das marcas, produtos e serviços da Reclamante.

Além disso, a Reclamante, ainda, ressalta a evidente má-fé do Reclamado, pois este obtém para si o registro para o nome de domínio com parte idêntica ao da Reclamante e de suas marcas registrada/depositadas (CORINTHIANS e suas variações) com o intuito de induzir o consumidor a erro, dúvida e confusão, como também, praticar concorrência desleal, contrafação e publicidade enganosa, além de se beneficiar indevidamente da fama e sucesso da marca da Reclamante, sem qualquer autorização.

Por fim, a Reclamante alega e comprova ter Notificado Extrajudicialmente o Reclamado, cujo recebimento data de 26/09/2022, não tendo obtido qualquer resposta. Não obstante, a despeito da ausência de resposta por parte do Reclamado, alega a Reclamante que o referido website www.lojacorinthians.com.br não está ativo na web, o que torna ainda mais claro a intenção do Reclamado de beneficiar-se da marca registrada em nome da Reclamante e, muito provavelmente, negociá-lo com o clube.

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

b. Do Reclamado

Não obstante formal intimação do Reclamado, foi decretado revel e até o presente momento e apesar de diversas tentativas de contato realizadas pelo Registro.br e do respectivo congelamento do Nome de Domínio, não apresentou qualquer manifestação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Preliminarmente:

Não obstante a Reclamação fazer referência a artigos dos anteriores Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND a questão foi examinada à 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.

Ademais, cumpre esclarecer que, de acordo com o disposto no Art. 15º, § 1º e 5º do Regulamento do SACI-Adm, esta decisão não está fundada na revelia do Reclamado e sim nos fatos e nas provas apresentadas neste procedimento, bem como nos elementos apurados por este Especialista.

A Reclamação está em conformidade com o disposto no Regulamento CASD-ND e, apesar da revelia do Reclamado, foram obtidos dados suficientes para que ele 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); (...)'

c) o nome de 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." (grifamos)

Este Especialista conclui ter a Reclamante comprovado sua legitimidade para abertura do presente procedimento, porquanto presente o requisito descrito no item a) e c) do artigo 7º. Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Neste sentido, o Especialista verificou que a Reclamante é titular do nome empresarial **SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA**, conforme Estatuto Social arquivado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, a qual foi constituída em **05/07/1977** conforme informação obtida perante a Receita Federal.

Ainda, a Reclamante comprovou também ser titular de diversos registros para a marca CORINTHIANS e variáveis, (**DOCS. 05 A 21**), com destaque para os primeiros registros com data e depósito no ano de **1998**, nºs 820512230, 820512109 e 820512214, S.C CORINTHIANS PAULISTA 1910 TIMÃO, S.C CORINTHIANS PAULISTA 1910 CORINGÃO e CORINTHIANS MASTER OFICIAL, ou seja, há mais de 24 anos.

É mister ressaltar que dentre os inúmeros registros obtidos pela Reclamante, vários deles se encontram registrados na Classe Int. 35, como no caso do Registro nº 831130660 depositado em 27/09/2011 – marca mista "S.C. CORINTHIANS PAULISTA 1910" que protege "comércio de produtos de terceiros, importação exportação".

Da mesma forma, a Reclamante comprovou ser titular do nome de domínio <corinthians.com.br>, registrado em **29/01/1997** e, portanto, igualmente muito anterior ao registro do nome de domínio <lojacorinthians.com.br> efetuado aos 11/04/2021.

Ademais, constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de clube de futebol tradicional e conceituado, sendo um dos mais famosos e importantes times do estado de São Paulo e do Brasil, cuja NOTORIEDADE do clube de futebol paulista CORINTHIANS é indiscutível, dispensando até mesmo maiores apresentações a seu respeito.

Destarte, sem prejuízo dos diversos registros de marca detidos pela 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 desportivas, como a Reclamante, possuem proteção independente de qualquer registro.

“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, contanto 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”

Ou seja, considerando o dispositivo legal acima descrito, sequer seria necessário o registro da marca CORINTHIANS pelo Reclamante para que tivesse ampla proteção sobre sua denominação, inclusive para seu uso comercial. Não obstante, ainda assim, a Reclamante de forma diligente e demonstrando cuidado com a sua propriedade intelectual, requereu e obteve diversos registros perante o INPI a fim de resguardar os seus direitos.

Desta forma, ao considerarmos o nome de domínio objeto deste procedimento, <lojacorinthians.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 CORINTHIANS, o seu nome de domínio e também nome empresarial, visto que o elemento nominativo adicional nada mais é que a expressão de uso comum “loja”.

Destarte, conclui este Especialista que dada a identidade parcial entre os termos nominativos do nome de domínio <lojacorinthians.com.br> e das marcas registradas da Reclamante, dentre as quais, como salientado, protegem justamente “comércio de produtos de terceiros, importação exportação”, nome empresarial, nome de domínio anterior e, ainda, nome de clube de futebol CORINTHIANS, não há dúvidas 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 CORINTHIANS e seu nome de domínio <corinthians.com.br> foram registrados anteriormente ao Nome de Domínio, além de ser detentora também da proteção ao nome empresarial, finalmente também se trata de nome de clube de futebol protegido ainda pela Lei Pelé, nº 9.615/98.

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

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 12º, alínea “b”, 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 é pessoa física e, até mesmo em função de sua revelia, não trouxe qualquer justificativa que pudesse demonstrar ter interesse legítimo no Nome de Domínio.

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 a 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 o segundo requisito 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 clube de futebol com mais de 100 anos de história denominado S.C. CORINTHIANS PAULISTA e é titular dos direitos sobre a marca CORINTHIANS, além do nome de domínio <corinthians.com.br> e que o Reclamado registrou o Nome de Domínio <lojacorinthians.com.br> posteriormente.

De fato, como pontuado acima, a Reclamante detém o uso exclusivo sobre a marca mista “S.C. CORINTHIANS PAULISTA 1910”, entre diversas outras, objeto do Registro nº 831130660 depositado em 27/09/2011 para assinalar “comércio de produtos de terceiros, importação exportação”, ou seja, justamente serviços de uma “loja”.

A Reclamante, destarte, demonstrou sem qualquer dúvida que houve verdadeira usurpação da marca nominativa e nome de domínio CORINTHIANS, pelo Reclamado. Marca esta que podemos considerar NOTORIAMENTE CONHECIDA, uma vez que se trata

de um dos clubes mais reconhecidos e vitoriosos do futebol brasileiro, possuindo inclusive a segunda maior torcida do Brasil, de acordo com diversos sites de pesquisa de futebol.

A sobreposição da palavra LOJA, elemento nominativo adicionado 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 LOJA e CORINTHIANS para formar o Nome de Domínio <lojacorinthians.com.br>, tendo em vista a fama e notoriedade do clube de futebol, pode ser um indício inclusive de que a intenção do Reclamado ao registrar referido nome de domínio é a de se criar um ambiente virtual de venda de produtos ligados à marca e ao clube Corinthians, ou seja, aproveitar-se de atividade comercial com marca alheia, o que certamente se trata de atitude condenada 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 e clube de futebol CORINTHIANS afastaria inclusive qualquer argumento, que poderia eventualmente ter sido utilizado em defesa, de desconhecimento ou mesmo de infeliz coincidência.

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", "b" e "d" do Art. 7º, e de seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, como por exemplo, nos procedimentos ND-20199, ND-202252, ND-202247, ND-202245, ND-202211, ND-202160, ND-202154, ND-202043, ND-20208.

É visual, gráfica e foneticamente perceptível que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução com acréscimo da marca notoriamente conhecida CORINTHIANS, como se tratasse de endereço oficial do clube e de sua loja, 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 se*, formado por marca e nome de domínio alheios previamente registrados, com o agravante de tratar-se de marca notoriamente conhecida, de clube com 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 clube de futebol.

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 em vigor, que não induzisse terceiros a erro e não violasse direito de terceiros. Sendo assim, tratando-se o termo CORINTHIANS de marca notoriamente conhecida, é forçoso concluir que o Reclamado violou de forma dolosa o art. 1º Resolução, com a intenção de obter pra 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.

Conforme jurisprudência firmada nesta Câmara, em caso similar que envolvia o domínio <arenacorinthians.com.br>, ND201434, em ambos os casos, o registro do nome de domínio em nome do Reclamado, de forma simultânea: fere a lei de Propriedade Industrial e, ainda, também a Lei Pelé, além da própria Resolução CGI.br; induz terceiros

em erro quanto a veracidade/origem do domínio; e viola os direitos da Reclamante em relação ao uso exclusivo da marca Corinthians.

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 a 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, as caríssimas camisetas oficiais. O brasileiro é, em regra geral, ligado ao futebol, o que se observa em todas as idade e classes sociais. Os produtos com as marcas e emblemas de times de futebol estão em todos os lugares (...)

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

Ainda, vale ressaltar 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.

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 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 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 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 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)

Ademais, vale ressaltar ainda que este Especialista, preocupado em apurar todos os fatos conexos com o caso, verificou que o Reclamado é titular de ao menos outros dois nomes de domínio que envolvem potencial violação de marca no segmento futebolístico, quais sejam <cbdbrasil.com.br> e <lojalusa.com.br>.

Ora, é também notório o fato de que CBD trata-se de abreviação da Confederação Brasileira de Desportos, marca devidamente registrada em nome da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (Processos 830233687 e 830233750, entre outros). Ainda, da mesma forma o termo LUSA trata-se do apelido também nacionalmente reconhecido do Clube Associação Portuguesa de Desportos, marca esta igualmente registrada pelo clube (901947199), 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.

Tal circunstância também é agravada pelo fato de que o *website* do Nome do Domínio em disputa está vazio desde seu registro em 11/04/2021, ou seja, há quase 2 anos o titular

não fez qualquer uso que ao menos tentasse demonstrar qualquer tipo de legitimidade. Esse fato, considerando circunstâncias do presente caso, caracteriza a posse passiva (“passive holding”), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má-fé, em especial o impedimento de que a Reclamante utilize suas marcas registradas como um nome do domínio correspondente.

O Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em casos similares, já decidiu nesse mesmo sentido:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Uso de domínio virtual - - O nome de domínio como espécie de sinal distintivo (marca, nome de empresa ou título de estabelecimento) tem proteção da L. 9.279/96 – Uso indevido na Internet de nome alheio – **Proteção ao nome devidamente registrado e ao pedido de registro de marca pendente de apreciação** – Manifesta intenção de usurpar nome e prestígio alheios, configurando abuso de direito – Ação improcedente – Recurso parcialmente provido, para o fim de determinar a abstenção ao uso do nome de domínio e fixar indenização por danos morais” (grifo nosso)

“Agravo de instrumento. Direito de empresa. Decisão que concede parcialmente a tutela antecipada requerida, determinando que a recorrente cesse a utilização de nomes de domínio na internet. Caso concreto que evidencia embate entre marcas de titularidade da autora e nomes de domínio de propriedade da ré. Situação em que se deve atentar para as razões objetivas ou razoáveis que justificaram o interesse na aquisição daquele nome de domínio em específico. Precedentes desta Corte. **Inexistência de elementos que evidenciem motivos plausíveis para que a recorrente tenha adquirido os nomes de domínio sub judice.** Decisão mantida. Agravo improvido. Embargos de declaração prejudicados, em razão do julgamento do agravo de instrumento”. (Grifo nosso)

Diante do cenário acima, fica sem dúvida alguma evidenciada a má-fé do registro do nome de domínio pelo Reclamado, seja para associar-se à Reclamante, conseguir um bom negócio com a venda do domínio ou eventualmente confundir o público consumidor, demonstrando que existe aqui, mesmo que de forma ainda implícita, uma tentativa de encontrar via ilícita para enriquecer-se às custas da Reclamante e de seus direitos de propriedade intelectual. Desta forma, 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 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 7º, do Regulamento do SACI-Adm, do art. 2.1, do Regulamento da CASD-ND, bem assim das alíneas “a”, “b” e “d”, 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, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <lojacorinthians.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.

São Paulo, 07 de março de 2023.



Marcello do Nascimento
Especialista