

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

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA X M. F. D. S. Z.

PROCEDIMENTO N° ND202316

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**”).

M. F. D. S. Z., inscrito no CPF/MF sob o n.º 324.***.***-85, residente e domiciliado na Cidade de Serra Negra, Estado de São Paulo, Brasil, representado por seu advogado, domiciliado em cidade e estado não informados, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 09/07/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 05/05/2023, 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 05/05/2023, 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 10/05/2023, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio e informou que o Nome de Domínio se encontra inserido no procedimento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) e está impedido de ser transferido a terceiros.

Em 12/05/2023, a Secretaria Executiva intimou a 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, a qual foi cumprida pela Reclamante em 17/05/2023.

Em 22/05/2023, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da irregularidade da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 22/05/2023, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 07/06/2023, a Secretaria Executiva acusou o recebimento da Resposta do Reclamado, dita como apresentada através do sistema no andamento n.º 12, de 23/05/2023, e intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto no 8.2 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta.

Em 12/06/2023, o Reclamado apresentou Resposta, oportunidade em que sanou parcialmente as irregularidades. Porém, em descumprimento parcial à intimação de correção de irregularidades, deixou de apresentar as informações e os documentos exigidos nas alíneas “d”, “f”, “g” e “h” do item 8.2, do Regulamento da CASD-ND.

Em 20/06/2023, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de Resposta e, diante da manifestação do Reclamado, a Secretaria Executiva entendeu que ela sugeria potencial composição amigável entre as Partes e, assim, indagou se a Reclamante tinha

interesse em tentativa de composição, cujo acordo ou manifestação de interesse em firmá-lo deveria ser apresentado ou comunicado no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de dar-se regular prosseguimento ao Procedimento.

Em 21/06/2023, a Reclamante, tempestivamente, apresentou manifestação requerendo o prosseguimento do feito por entender que não havia qualquer possibilidade de acordo.

Em 26/06/2023, 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 04/07/2023, 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. Da Reclamante

A Reclamante diz tratar-se de uma associação desportiva fundada em 01/09/1910, de reconhecimento nacional e internacional e um dos maiores times de futebol do Brasil. Juntou cópia de seu Estatuto Social.

Afirma que é titular do nome de domínio <corinthians.com.br> criado em 29/01/1997, o que foi confirmado pela Especialista por consulta pública realizada no site do Registro.br.

Sustenta, ainda, que é titular de diversos registros para as marcas CORINTHIANS, TV CORINTHIANS e variações para assinalar seus serviços e produtos perante o INPI, destacando que o primeiro registro marcário composto pela expressão CORINTHIANS é de 1998 (820512230, 820512214 e 820512109) e que o registro n.º 907012892 da marca TV CORINTHINAS foi depositado em 2013. Colacionou uma tabela dos registros marcários no corpo da Reclamação e juntou cópia de diversos Certificados de registro de marca.

Argumenta que os registros e pedidos de registro das marcas CORINTHIANS 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 artigos 129, 130 e 131, da Lei n.º 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), e do artigo 5º, XXIX, da CF. Invoca, ainda, o artigo 87, da Lei n.º 9.615/1998 (Lei Pelé), que dispõe sobre a proteção dos símbolos de entidades desportivas independentemente de registro.

Nesta linha, sustenta que teria o direito de obter o registro do nome de domínio <corinthianstv.com.br>.

Ocorre 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 09/07/2017. Juntou cópia do *print* do Whois do Registro.br.

Alega que o Nome de Domínio do Reclamado colide com suas marcas registradas compostas pela expressão CORINTHIANS e TV CORINTHIANS, com seu nome de domínio <cortinthians.com.br> e seu nome/razão social SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, registrados e depositados anteriormente, sendo similar o suficiente para causar confusão.

Argumenta que a utilização do Nome de Domínio idêntico ao sinal CORINTHIANS de propriedade da Reclamante, pelo Reclamado, desvia clientela alheia e ludibria os clientes, na medida em que poderão acreditar tratar-se de site oficial da Reclamante, quando na verdade estarão acessando site de terceiros, o que causa prejuízos financeiros a Reclamante, que investiu no sinal CORINTHIANS, e acarreta a perda de credibilidade do sinal CORINTHIANS e serviços da Reclamante; e, por outro lado, o Reclamado, além de obter lucro, se beneficia indevidamente da fama e sucesso do sinal CORINTHIANS da Reclamante, sem qualquer autorização.

Acrescenta que o registro do Nome de Domínio configura crime contra registro de marca, nos termos dos artigos 189, inciso I, e 191, concorrência desleal e parasitária, no artigo 195, incisos IV e V, da LPI, e publicidade enganosa, prevista nos artigos 6º, inciso VI, 37, parágrafo 1º, do CDC.

Por outro lado, a Reclamante argumenta que a má-fé do Reclamado é comprovada pela identidade entre o Nome de Domínio e as marcas, nome de domínio e nome/razão social da Reclamante e, principalmente, pelo fato de que o Reclamado teria afirmado e confessado que registrou o Nome de Domínio com a finalidade de vendê-lo e negociá-lo com a Reclamante ou terceiros, e, portanto, com o intuito de obter lucro com a venda. Como prova, transcreveu no corpo da Reclamação e juntou cópia da resposta à notificação enviada previamente pela Reclamante ao Reclamado.

Diante destes fundamentos, a Reclamante argumenta que estariam preenchidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do art. 3º, do revogado Regulamento do SACI-Adm, e das alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do artigo 2.2, do revogado Regulamento da CASD-ND, e do parágrafo único, do art. 3º, do revogado Regulamento do SACI-Adm.

Diz que notificou o Reclamado visando resolver a questão amigavelmente, sem sucesso. Juntou cópia da notificação e da resposta. Na notificação, a Reclamante colacionou

imagem do conteúdo do site www.corinthianstv.com.br onde constava, entre outras informações, “CORINTHIANSTV.COM.BR – DOMÍNIO À VENDA ... Clique em comprar, ou faça uma proposta. VEJA TAMBÉM: ademirdaguia.com.br, bandacalypto.com.br, ...tvpalmeiras.com.br ... Corinthians TV, TV Corinthians, jogos ao vivo, assistir jogos”. Na resposta à notificação, o Reclamado afirma que “Trabalhava com sites e domínios e registrei o corinthianstv.com.br em 2017 onde o mesmo estava disponível para registro... Assim como outros domínios de minha propriedade, o mesmo também foi posto à venda e não apenas oferecido ao clube. ... O conteúdo do site é o objetivo dele. Está à venda... Mesmo entendendo que o domínio não engana o consumidor... retiramos todo o conteúdo escrito mencionado no documento enviado. ... Mantenho minha linha de negociação... Já negociei com diretoria do clube e empresa que fazia os vídeos para a Corinthians TV... Entendo também que o domínio está muito abaixo do que vale (R\$ 3.900,00) e para pôr fim neste assunto, aceito alguma proposta por parte do clube...”.

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

b. Do Reclamado

O Reclamado é pessoa física.

Sustenta que adquiriu o Nome de Domínio <corinthianstv.com.br> legalmente e de boa-fé, sem intenção de transgredir o ordenamento jurídico, difamar ou prejudicar a marca histórica e a associação desportiva da Reclamante, enganar seus aficionados e consumidores e muito menos de obter lucro, tendo arcado com as despesas de registro, manutenção e renovação deste.

Afirma que ao se deparar com a disponibilidade do Nome de Domínio e a possibilidade de adquiri-lo, porquanto estava em Processo de Liberação, vislumbrou uma oportunidade de negócio e, assim, registrou-o com a intenção de vendê-lo e o colocou à venda. Como prova, colacionou no corpo da Resposta uma imagem do conteúdo da página do site www.corinthianstv.com.br onde constava o seguinte anúncio “ATENÇÃO. ESTE DOMÍNIO DE INTERNET ESTÁ À VENDA. COMPRAR ESTE DOMÍNIO”.

Ainda, afirma que ao clicar no referido link “COMPRAR ESTE DOMÍNIO”, o internauta será redirecionado à página <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1389981287-dominio-corinthianstv-com-br-JM>, onde podem ser encontrados maiores detalhes, o qual confirma sua intenção de vendê-lo e não usá-lo. Como prova, colacionou no corpo da Resposta uma imagem do conteúdo da referida página, de onde é possível extrair o valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Argumenta que sua conduta, notadamente a aquisição e o registro do Nome de Domínio <corinthianstv.com.br> para posterior venda, trata-se de uma atividade comercial lícita e que está respaldada na livre iniciativa e na liberdade econômica, garantidas pelo artigo 1º, IV, artigo 5º, XIII e artigo 170, caput, da Constituição Federal (CF).

Em outras palavras, o Reclamado sustenta que *“o registro e posterior venda de domínios não configura ilícito”* e que *“o mero registro de domínio não configura qualquer ilicitude ou contrafação”*.

Aduz, de um lado, que tais fatos comprovariam a licitude do Nome de Domínio e sua boa-fé ao adquiri-lo e, de outro, que a Reclamante não teria comprovado qualquer ilicitude praticada pelo Reclamado, ou seja, que teria ou estaria obtendo lucros e se enriquecendo ilicitamente, desviando clientela alheia, ludibriando clientes, beneficiando-se da fama e sucesso da marca da Reclamante e denegrindo a marca e associação desportiva da Reclamante e muito menos a ocorrência de má-fé, concorrência desleal, contrafação ou propaganda enganosa.

Ademais, sustenta que marca e nome de domínio possuiriam conceitos diferentes. Que o registro de marca seria *“indispensável àquele que pretende assegurar os direitos conferidos a determinado empreendimento, empresa, associação, com a finalidade de que estes jamais sejam sujeitos a quaisquer desvios de finalidade, percalços financeiros, contrafações, usos indevidos, desprestígio ou má-fé. Todavia, uma vez que nenhuma das hipóteses citadas se faz presente ao conflito em tela, a demonstração realizada pelo Reclamante se faz totalmente impertinente ao deslinde do feito”*. Que *“o registro de domínio, realizado com finalidade e por procedimento distinto do registro de marca, busca a consolidação de determinado site, a fim de estreitar as relações comerciais e de comunicação entre o público e o produto”*. Nesta linha, o Reclamado sustenta que, *“apenas na hipótese de o domínio registrado estar difamando a imagem da marca é que o titular do domínio estaria sujeito à intervenção jurisdicional, o que, sob nenhuma ótica, acontece no presente caso.”*

Por outro lado, alega que o Reclamante agiu de forma desrespeitosa para com o Reclamado, ao argumento de que uma matéria do jornalista Rodrigo Vessoni, divulgada no portal “Meu Timão” em meados de 2018, ridicularizou-o. Como prova, colacionou no corpo da Resposta trechos da reportagem e indicou a fonte <https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/288893/torcedor-do-palmeiras-registra-dominio-de-site-ligado-ao-corinthians-e-tenta-vender-por-r-98-mil>, de onde é possível extrair o título da matéria e as seguintes passagens: *“TORCEDOR DO PALMEIRAS REGISTRA DOMÍNIO DE SITE LIGADO AO CORINTHIANS E TENTA VENDER POR R\$ 98 MIL... Engana-se que pensa que Michel está fazendo isso apenas por rivalidade. Tanto no CorinthiansTV.com.br quanto no Mercado Livre, o internauta tenta vender mais dois*

endereços registrados por ele PalmeirasOnline.com.br, por R\$ 12 mil, e TVPalmeiras.com.br, por R\$ 48,9 mil”.

Finalmente, o Reclamado aduz que reconhece, respeita e admira a fama do CORINTHIANS e, por este motivo, por ocasião da resposta à notificação prévia, esclareceu sua boa-fé e sinalizou interesse aos meios de autocomposição para resolução do conflito.

Posto isto, requer que o Nome de Domínio seja mantido sob sua titularidade, reiterando seu interesse aos meios de autocomposição para resolução do conflito.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Preliminarmente, a Especialista esclarece que não obstante a Reclamação faça referência a artigos dos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND revogados, o que não prejudica a Reclamação e a decisão, o conflito foi examinado à luz do Regulamentos vigentes.

Ainda preliminarmente, de acordo com o dossiê deste caso, o Reclamado foi intimado para apresentar sua Resposta em 22/05/2023, bem assim que a Secretaria Executiva em 07/06/2023 acusou recebimento da Resposta, apresentada através do sistema no andamento n.º 12, de 23/05/2023. Entretanto, não consta do dossiê cópia da Resposta de 23/05/2023 e sim da Resposta apresentada em 12/06/2023. Ademais, consta também do dossiê que o Reclamado foi intimado no dia 07/06/2023, em conformidade com o disposto no 8.2 do Regulamento da CASD-ND, para corrigir irregularidades formais na Resposta no prazo de 5 (cinco) dias, o que foi aparentemente sanado, de forma parcial, pelo Reclamado na Resposta apresentada em 12/06/2023. Assim, no entender desta Especialista, a Resposta é intempestiva e o Reclamado descumpriu parcialmente ato que lhe competia no prazo assinalado para tanto e, assim, de acordo com o item 8.4 do Regulamento da CASD-ND e o artigo 15º do Regulamento do SACI-Adm, este Procedimento deverá prosseguir à revelia do Reclamado. Isso, porque, mesmo ciente de todas as informações e documentos exigidos pelo artigo 8.2 do Regulamento da CASD-ND e mesmo intimado para cumprimento das irregularidades formais, o Reclamado deixou de apresentar cópia simples da cédula de identidade e do CPF, de manifestar sua concordância com o número de Especialistas sugerido pelo Reclamante para decidir o conflito, de apresentar declaração isentando o NIC.br de qualquer ônus decorrente do procedimento do SACI-Adm e de apresentar declaração isentando o CSD-ABPI e a CASD-ND de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial que porventura venha a ser iniciada pelo Reclamante ou pelo Reclamado tendo por objeto a Reclamação.

Todavia, esta Especialista informa que examinou a Resposta para formação de seu convencimento, consoante artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Como última preliminar, esta Especialista esclarece que deixa de propor às Partes a conciliação prevista no item 10.1 do Regulamento da CASD-ND pois, apesar do Reclamado ter demonstrado interesse, o Reclamante manifestou desinteresse.

No mérito, o Regulamento do SACI-Adm, em seus artigos 1º e 7º, 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 7º e 2.1:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou*
- b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida no Brasil em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou*
- c) o nome 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.*

O parágrafo único do artigo 7º 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) 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.

A má-fé pode ser caracterizada a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

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 dos artigos 4º e 5º do Regulamento SACI-Adm e do item 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. 7º 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 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e alíneas “a” e “c”, do item 2.1, do Regulamento da CASD-ND.

A Reclamante comprovou ser titular de diversos registros para marcas compostas pela expressão CORINTHIANS, destacando-se como o mais antigo o registro n.º 820512109 para a marca S.C CORINTHIANS PAULISTA 1910 TIMÃO, depositado em 1998 e concedido em 2006, e do registro n.º 907012892 para a marca TV CORINTHINAS, depositado em 2013, perante o INPI.

De igual modo, comprovou que seu nome empresarial SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA em fundada em 01/09/1910.

Ainda, demonstrou ser titular do nome de domínio <corinthians.com.br>, registrado em 29/01/1997, o que foi confirmado pela Especialista por consulta pública realizada no site do Registro.br.

Por outro lado, comprovou que o Nome de Domínio <corinthianstv.com.br> do Reclamado foi registrado em 09/07/2017.

Assim, é incontroverso que a Reclamante é detentora dos direitos sobre a expressão CORINTHIANS como marca, nome empresarial e nome de domínio, depositados e registrados anteriormente ao Nome de Domínio <corinthianstv.com.br>.

Verifica-se também que o Nome de Domínio é composto por sinal idêntico ao elemento principal e característico - CORINTHIANS - das marcas, nome empresarial e nome de domínio da Reclamante, tratando-se, portanto, de uma reprodução com acréscimo destes e de uma reprodução integral da marca TV CORINTHIANS, apenas invertido CORINTHIANS TV.

A sigla TV acrescida ao Nome de Domínio não descaracteriza a reprodução das marcas, nome empresarial e nome de domínio da Reclamante e não lhe confere suficiente distintividade. Na verdade, a junção de CORINTHIANS com TV para formar o Nome de Domínio, além de ser uma reprodução total da marca TV CORINTHIANS, depositada anteriormente pela Reclamante, poderia ser considerada uma variação das marcas registradas e do nome de domínio da Reclamante.

Logo, é possível concluir que o Nome de Domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao INPI e, ainda, que é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com nome empresarial e nome de domínio sobre o qual o Reclamante tem anterioridade.

Neste sentido, a consolidada jurisprudência da CASD-ND já reconheceu que a violação à marca, nome empresarial e nome de domínio anteriores, configurado pela identidade ou similaridade suficiente para criar confusão, é suficiente para impedir que terceiros registrem nome de domínio associado à marca, nome empresarial e nome de domínio alheios, valendo citar a ementa do caso ND202144:

“VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. IDENTIDADE SUFICIENTE PARA CRIAR POSSÍVEL CONFUSÃO. RECLAMADA NÃO POSSUI DIREITOS OU INTERESSES LEGÍTIMOS COM RELAÇÃO AO NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONTEÚDO EMPREGADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA RECLAMADA DEMONSTRA QUE ESTA BUSCAVA FAZER CRER QUE SE TRATAVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND. REVELIA, CIÊNCIA INEQUÍVOCA E MANIFESTAÇÕES EXTEMPORÂNEAS.” (grifos nossos)

Além disto, a par dos direitos de propriedade do sinal CORINTHIANS conferidos por todos estes registros de marca, nome empresarial e nome de domínio obtidos previamente pela Reclamante, a Lei n.º 9.615/98 (Lei Pelé), em seu artigo 87, dispõe que *“A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo*

indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.”(grifado)

Neste cenário, entende esta Especialista que não faz o menor sentido a alegação do Reclamado de que “o mero registro de domínio não configura qualquer ilicitude ou contrafação” e de que o Nome de Domínio <corinthianstv.com.br> seria lícito. Pelo contrário, o Nome de Domínio é ilícito e configura contrafação de sinal registrado como marca, nome empresarial e nome de domínio.

Do mesmo modo, não faz o menor sentido todos os demais argumentos trazidos pelo Reclamado para tentar afastar a ilegalidade do registro do Nome de Domínio. Pouco importa se o Reclamado tinha ou não intenção de desviar clientela, de difamar ou prejudicar a marca histórica e a associação desportiva da Reclamante, de enganar seus aficionados e consumidores, e pouco importa se há ou não prova de desvio de clientela, difamação, prejuízos e confusão. Isso porque, para a configuração da violação, basta a reprodução ou imitação suscetível de causar confusão.

Tais alegações e argumentos não servem para afastar a comprovada violação aos direitos da Reclamante sobre seu sinal CORINTHIANS cometida pelo Reclamado.

Até porque, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Resolução da CGI.br/RES/2008/008/P, “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 despreste 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.” (grifado)

Neste sentido, confira-se jurisprudência da CASD-ND, no caso ND20148:

“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.” (grifado)

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Pela documentação acostada na Reclamação e pela consulta pública realizada pela Especialista no site do Registro.br, é evidente o legítimo interesse da Reclamante sobre o

Nome de Domínio, exigido pelo artigo 6º, “c”, do Regulamento SACI-Adm, e item 4.2, “d”, do Regulamento CASD-ND, porquanto a Reclamante é detentora de diversos registros de marca, nome empresarial e nome de domínio compostos pela expressão CORINTHIANS, depositados e 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 12º, “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.

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

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.

Esta Especialista também entende 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” e “b”, do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm, e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Conforme consta da resposta à notificação extrajudicial, juntada pela Reclamante e que não foi impugnada pelo Reclamado, o Reclamado afirmou e admitiu, expressamente, que registrou o Nome de Domínio com a intenção de vendê-lo, que anunciou sua venda à terceiros e não apenas para a Reclamante no respectivo site www.corinthianstv.com.br ao valor de R\$ 3.900,00 e, ainda, que o negociou com a Reclamante, nos seguintes termos:

“Trabalhava com sites e domínios e registrei o corinthianstv.com.br em 2017 onde o mesmo estava disponível para registro... Assim como outros domínios de minha propriedade, o mesmo também foi posto à venda e não apenas oferecido ao clube. ... O conteúdo do site é o objetivo dele. Está à venda... Mantenho minha linha de negociação... Já negocieei com diretoria do clube e empresa que fazia os vídeos para a Corinthians TV... Entendo também que o domínio está muito abaixo do que vale (R\$ 3.900,00) e para pôr fim neste assunto, aceito alguma proposta por parte do clube...”

Na Resposta à Reclamação, o Reclamado, por intermédio de seu advogado, confirmou que registrou o Nome de Domínio para vendê-lo, colacionando imagem do conteúdo do site www.corinthianstv.com.br onde constava o anúncio “ATENÇÃO. ESTE DOMÍNIO DE INTERNET ESTÁ À VENDA. COMPRAR ESTE DOMÍNIO”, e esclarecendo que ao clicar no

referido link “COMPRAR ESTE DOMÍNIO”, o internauta era redirecionado à página <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1389981287-dominio-corinthianstv-com-br-JM>, de onde é possível extrair que o Nome do Domínio é oferecido ao valor de R\$ 3.900,00.

Esta Especialista, ao fazer uma consulta pública na internet, constatou que a página do Nome de Domínio está atualmente “vazia”, sem conteúdo, mas o Nome de Domínio ainda está sendo ofertado à venda no referido link <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1389981287-dominio-corinthianstv-com-br-JM> e pelo mesmo valor.

Ademais, é possível concluir pela matéria jornalística divulgada em meados de 2018 no <https://www.meutimao.com.br/noticias-do-corinthians/288893/torcedor-do-palmeiras-registra-dominio-de-site-ligado-ao-corinthians-e-tenta-vender-por-r-98-mil>, trazida pelo próprio Reclamado e cujas informações não foram contestadas por ele, que o Nome de Domínio também já fora anunciado à venda pelo valor de R\$ 98.000,00, bem como que o Reclamado já registrou e ofereceu à venda outros nomes de domínio compostos por marcas de terceiros.

Logo, no entendimento deste Especialista, não resta a menor dúvida que o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado com o confessado objetivo de vendê-lo para a Reclamante ou terceiros constitui indício de má-fé, conforme tipificado do inciso “a”, do parágrafo único do artigo 7º, do Reclamado do SACI-Adm, e no inciso “a”, do item 2.2, do Regulamento da CASD-ND, o que dispensa maiores comentários.

Consequentemente, ao registrar o Nome de Domínio com a intenção de vendê-lo agregado aos fatos de que o Reclamado não acatou o pedido de transferência do Nome de Domínio em sede de notificação e que insiste em negociar o Nome de Domínio, e, ainda, que a Reclamante pretendeu registrar o Nome de Domínio em seu nome e ainda tem interesse na transferência de sua titularidade para si, no entender desta Especialista, é possível concluir que o Reclamado também registrou o Nome de Domínio para impedir a Reclamante de utilizá-lo como nome de domínio correspondente, o que também constitui indício de má-fé, tipificado no inciso “b”, do parágrafo único do artigo 7º, do Reclamado do SACI-Adm, e no inciso “b”, do item 2.2, do Regulamento da CASD-ND.

Neste diapasão, entende esta Especialista que não faz o menor sentido as alegações do Reclamado de que *“adquiriu o referido domínio legalmente e eivado de boa-fé”, “o registro e posterior venda de domínios não configura ilícito” e “apenas na hipótese de o domínio registrado estar difamando a imagem da marca é que o titular do domínio estaria sujeito à intervenção jurisdicional, o que, sob nenhuma ótica, acontece no presente caso.”* Pelo contrário, há evidências concretas e previstas no Regulamento da má-fé.

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

Restou incontroverso que a Reclamante é titular dos direitos sobre a expressão CORINTHIANS como marca, nome empresarial e nome de domínio, com precedência, e que o Reclamado registrou o Nome de Domínio <corinthianstv.com.br> posteriormente.

É visual e foneticamente perceptível que o Nome de Domínio consiste em uma reprodução com acréscimo da marca, nome empresarial e nome de domínio da Reclamante, e uma reprodução total da marca TV CORINTHIANS, depositada anteriormente, que poderá induzir o consumidor em confusão, em razão da fama e prestígio do CORINTHIANS.

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

Neste sentido, confira-se jurisprudência da CASD-ND, do caso ND20159:

“O registro de qualquer nome de domínio que se utiliza de marca alheia previamente registrada constitui indício de má-fé.”

E mais. O Reclamado deixou de comprovar que teria legítimo interesse para registrar o Nome de Domínio para si.

A inexistência de legítimo interesse do requerente ao registro do nome de domínio ou de justificativa plausível para a sua escolha, também é considerado indício de má-fé, no entendimento da OMPI, extraído da decisão do caso ND202218:

*“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>)

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, nome empresarial e nome de domínio da Reclamante, depositados e 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 nos incisos “a” e “b”, do parágrafo único do artigo 7º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e nos incisos “a” e “c”, do artigo 7º, do Regulamento do SACI-Adm, e do item 2.1, 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 os itens 2.1, alíneas “a” e “c, e 2.2, alíneas “a” e “b”, e 10.9, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <corinthianstv.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, 31 de julho de 2023.



Ana Paula de Aguiar Tempesta
Especialista