

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Red Bull GmbH, Red Bull Bragantino Futebol Ltda. v. B [REDACTED] H [REDACTED] V [REDACTED]

A [REDACTED]

Caso No. DBR2024-0014

1. As Partes

A Reclamante é Red Bull GmbH, Áustria, Red Bull Bragantino Futebol Ltda., Brasil, representadas por Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.

O Reclamado é B [REDACTED] H [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <massabruta.com.br>, o qual está registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 28 de maio de 2024. Em 7 de junho de 2024, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 7 de junho de 2024, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 11 de junho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 1 de julho de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 2 de julho de 2024, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 8 de julho de 2024. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em 19 de julho de 2024 e em 22 de julho de 2024 o Especialista contatou o Centro e solicitou nos termos do art. 18 do Regulamento para que fosse oficiado o NIC.br para que disponibilizasse a lista completa dos demais nomes de domínio registrados pelo Reclamado.

Em 23 de julho de 2024 o Centro confirmou ao Especialista o envio da solicitação ao NIC.br e em 24 de julho transmitiu ao Especialista a resposta do NIC.br compreendendo a relação de demais nomes de domínio registrados pelo Reclamado, os quais não apresentam expressões idênticas ou similares ao nome de domínio em disputa.

Em atenção ao art. 14 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

As Reclamantes tratam-se de empresas gestoras do antigo Clube Atlético Bragantino (atual Red Bull Bragantino), equipe de futebol da cidade de Bragança Paulista, fundado em 1928 e que desde 1931 é também é referenciado pelo apelido “Massa Bruta”, quando o então Clube Atlético Bragantino conquistou a Taça Raul Leme, vencendo o rival Bragança Futebol Clube. A expressão “Massa Bruta” é também utilizada em produtos de merchandising da equipe.

A Primeira Reclamante é titular perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) de registros para a marca MASSA BRUTA, dentre os quais se destacam os registros nº 924480190, 924480254 e 924480300, todos depositados em 1º de outubro de 2021 e concedidos em 24 de Janeiro de 2023.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 16 de outubro de 2021 e no momento desta Decisão não direciona a um website ativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

As Reclamantes alegam que a Segunda Reclamante, Red Bull Bragantino Futebol Ltda., é gerida pela Primeira Reclamante, Red Bull GmbH. Nesse contexto, afirmam, em conjunto, que a Primeira Reclamante é titular da marca MASSA BRUTA, a qual teria anterioridade frente ao nome de domínio em disputa, conforme certificados de registro de marca junto ao INPI (Anexos 5, 6, 7 e 8 da Reclamação).

Ademais, as Reclamantes alegam que a expressão “massa bruta” seria apelido notório da Segunda Reclamante como clube de futebol de expressão nacional no Brasil, desde 1931, também com anterioridade ante o nome de domínio em disputa, conforme documentos (Anexo 9 e 13 da Reclamação).

Outrossim, aduzem que o registro do nome de domínio em disputa teria sido feito em má-fé, pelo fato de: (i) o Reclamado já ter registrado outros nomes de domínio associados às Reclamantes; (ii) as Reclamadas serem notoriamente conhecidas; e (iii) o Reclamado habitar e possuir empresa sediada em proximidade à Segunda Reclamante, de maneira que o registro teria sido feito com o conhecimento do Reclamado acerca da Segunda Reclamante e com o intuito de impedir as Reclamantes de utilizá-lo, de prejudicar a atividade comercial destas e de confundir usuários para atraí-los ao website do Reclamante.

Em razão disso, as Reclamantes requerem a transferência do nome de domínio <massabruta.com.br> para a Segunda Reclamante na forma do art. 1º(§1) e art. 6(f) do Regulamento e art. 4(b)(vii) das Regras.

Por fim, destaca-se que as Reclamantes requereram que este Especialista solicite a relação de domínios pertencentes ao Reclamado, nos termos do art. 18 do Regulamento..

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

Com base nos argumentos apresentados, levando em consideração as Regras e o Regulamento, o Painel Administrativo analisa, a seguir, o atendimento dos requisitos previstos no art. 7 do Regulamento e no art. 3(ix) das Regras.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

O nome de domínio em disputa incorpora integralmente a marca MASSA BRUTA titularizada pela Primeira Reclamante. Tal marca foi depositada em 1º de outubro de 2021, de modo que possui anterioridade em relação ao nome de domínio, registrado em 16 de outubro de 2021, conforme comprovado pelos certificados respectivos (Anexos 5, 6, 7 e 8 da Reclamação e extrato do Whois do NIC.br (Anexo 3 da Reclamação)).

Portanto, as Reclamantes comprovaram que o nome de domínio em disputa é idêntico a marca de sua titularidade, depositada antes do registro do nome de domínio, na forma do art. 7(a) do Regulamento e art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras.

Ademais, o nome de domínio em disputa também incorpora integralmente o apelido notoriamente conhecido da Segunda Reclamante como clube de futebol. Notoriamente, clubes de futebol, brasileiros e estrangeiros, possuem apelidos pelos quais são publicamente reconhecidos, como, por exemplo, “Tricolor” (Fluminense Football Club), “Galo” (Clube Atlético Mineiro) e “The Gunners” (Arsenal Football Club). Conforme a documentação apresentada (Anexo 9 e 13 da Reclamação), a expressão “massa bruta” é utilizada popularmente pela torcida e jornalistas para se referir à Segunda Reclamante desde 1931, a evidenciar o interesse respectivo pelas Reclamantes.

Portanto, as Reclamantes comprovaram que o nome de domínio em disputa é também idêntico ao seu apelido notório e anteriormente conhecido, na forma do art. 7(c) do Regulamento e art. 4(b)(v)(1)(c) das Regras.

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

Conforme exposição supra, as Reclamantes comprovaram que a expressão “massa bruta” compõe marca registrada de sua titularidade e apelido pelo qual a Segunda Reclamante é popularmente reconhecida, inclusive valendo-se dela como motif de peças de vestuário que comercializam para torcedores (Anexo 13 da Reclamação). Em se tratando de clube de futebol de expressão, tal notoriedade torna improvável que o Reclamado não tivesse ciência da associação entre o nome de domínio em disputa e as Reclamantes, no momento do registro.

A potencialidade de conhecimento prévio é reconhecido como indício de má-fé, na forma do precedente deste Centro: *Coty Brands Management GmbH, Coty Germany GmbH e Coty Brasil Comércio Ltda. v. M. L. G.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0021](#).

Ademais, as Reclamantes demonstraram que não é a primeira vez que o Reclamado e/ou uma pessoa associada ao Reclamado registra nome de domínio que associado ao clube de futebol das Reclamantes. As Reclamantes anexaram à Reclamação documentação referente à anterior disputa entre a Primeira Reclamante e Reclamado sob a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”), na qual as partes acordaram a transferência dos nomes de domínio <redbullbragantino.com> e <rbbragantino.com>. Além destes, o Reclamado e/ou ou uma pessoa associada ao Reclamado teriam também registrado os nomes de domínio <bragantinoredbull.com.br>; <bragantinoredbulls.com.br>;

<rbbraga.com.br>; <rbbagrantino.com.br>; <redbullbragantino.com.br>; <redbullbrasilbragantino.com.br>; <redbullsbragantino.com.br>.

Tais registros guardam similaridade com o presente. Naquela ocasião, o Reclamado e/ou ou uma pessoa associada ao Reclamado registrou os nomes de domínio dias após a notícia da aquisição do antigo Clube Atlético Bragantino pela Primeira Reclamante. No presente caso, o registro do nome de domínio em disputa, em 16 de outubro de 2021, deu-se poucos dias após o depósito da marca supracitada, em 1º de outubro de 2021. Tal similaridade, somada à proximidade da habitação e trabalho do Reclamado à sede da Segunda Reclamante (Anexos 11 e 12 da Reclamação), permite concluir pela ciência do Reclamado quanto à titularidade das Reclamantes sobre a expressão em análise no momento do registro do nome de domínio em disputa.

O Especialista também nota que o Reclamado não deu qualquer uso ao nome de domínio em disputa., de maneira que não é possível identificar interesses legítimos do Reclamado sobre o registro. Essa prática é conceituada como “passive holding” e não impede o entendimento de má-fé, que ora se reconhecem, em harmonia com requisitos desenvolvidos em precedente deste Centro: *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#), <telstra.org>¹.

Consequentemente, o conhecimento do Reclamado acerca das Reclamantes e da marca MASSA BRUTA, a contumácia no registro de nomes de domínio associados às Reclamantes e a ausência de uso legítimo do website permitem concluir que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado de má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1, § 1º do Regulamento e art. 15 das Regras, o Especialista decide que <massabruta.com.br> seja transferido para a Segunda Reclamante, Red Bull Bragantino Futebol Ltda².

/Gilberto Martins de Almeida/
Gilberto Martins de Almeida
Especialista
Data: 24 de julho de 2024
Local: Rio de Janeiro, Brasil

¹ Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente.

² De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.