

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

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO X C. A. P.

PROCEDIMENTO Nº ND202218

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, clube esportivo, inscrito no CNPJ sob o nº 33.649.575/0001-99, com sede no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, representado pelo escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o “**Reclamante**”).

C. A. P., brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 030.***.***-02, com endereço eletrônico informado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <fla.com.br> (o “**Nome de Domínio**”) e foi registrado em 19 de julho de 2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 09 de maio de 2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado ao Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

No mesmo dia 09 de maio de 2022, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <fla.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número

do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 11 de maio de 2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <fla.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 16 de maio de 2022, a Secretaria Executiva intimou o Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

No mesmo dia 16 de maio de 2022, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Ainda em 16 de maio de 2022, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 30 de maio de 2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, sendo que no dia 1º de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou ao Reclamado o recebimento de sua Resposta.

Ao Reclamante foi dada vista da Resposta do Reclamado, sendo que no dia 7 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação do Reclamante.

Em 10 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 21 de junho de 2022, 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, inclusive contendo as manifestações apresentadas em 14 e 21 de junho de 2022, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante alega, em síntese, que:

- i. o sinal FLAMENGO compõe parte de seu nome empresarial – Clube de Regatas do Flamengo, constituído em 1895;
- ii. o sinal FLAMENGO compõe seu nome de domínio (flamengo.com.br), registrado em 30/07/1996;
- iii. requereu e obteve, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, diversos registros para as marcas FLAMENGO e FLA e muitas outras contendo o signo FLA associado a outro elemento nominativo, possuindo o direito de uso exclusivo das referidas marcas em todo território nacional, assim como o direito de zelar pela sua integridade material e reputação, conforme estabelecem os art. 129 e 130, inciso III da Lei de Propriedade Industrial;
- iv. a marca FLA, de sua titularidade, foi concedida pelo INPI em 13/08/1991, para identificar os serviços da classe 41 – serviços de diversão, entretenimento e auxiliares, isto é, quase 27 anos antes do registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado, que ocorreu em 19/07/2018;
- v. conquistou, em janeiro de 2019, junto ao INPI, o status de alto renome para a marca FLAMENGO, obtendo o direito de seu uso exclusivo, independente da classe de registro, bem como de salvaguardar a sua reputação, evitando o seu uso indevido por terceiros;
- vi. a marca FLAMENGO e, conseqüentemente, as demais marcas dela derivadas/associadas, tal qual a marca FLA, conquistaram perante a população brasileira, um altíssimo reconhecimento, inclusive por aqueles que nem mesmo torcem para a equipe ou consomem os seus produtos, devido aos seus investimentos na equipe desportiva ao longo dos anos;
- vii. o nome de domínio em disputa em nada se difere de sua marca registrada FLA, reproduzida integralmente no nome de domínio em disputa e sem qualquer acréscimo, o que denota de forma cristalina a possibilidade de confusão entre sua marca e o nome de domínio indevidamente registrado pelo Reclamado;

- viii. é inegável que ao usar o sinal FLA, como o elemento característico de seu nome de domínio, o Reclamado busca indicar aos usuários da Internet que o referido nome de domínio estaria de alguma forma associado/vinculado ao Reclamante, o que não é verdade.
- ix. o nome de domínio <fla.com.br> foi registrado pelo Reclamado em ato de pura má-fé, eis que reproduz integralmente e sem quaisquer acréscimos a marca FLA de sua titularidade, que é a abreviação de seu próprio nome FLAMENGO e que o identifica em todo o mundo, não possuindo qualquer outra definição ou aplicação;
- x. o Reclamado, evidentemente familiarizado com a importância do nome FLA, realizou o registro do nome de domínio com o objetivo, justamente, de posteriormente vendê-lo ao Reclamante ou a terceiros, almejando, portanto, lucro indevido, o que caracteriza má-fé, conforme prevê a letra “a” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e letra “a” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.;
- xi. recebeu um e-mail de um aparente sócio do Reclamado, ofertando o domínio para venda (Doc. 06);
- xii. a má-fé do Reclamado é corroborada pelo fato de o referido nome de domínio atualmente hospedar um website que, além de indicar que este está à venda, ainda expõe uma série de links relacionados a futebol, como “Copa America”, “Soccer Goals”. “Football Jerseys”, “Soccer Tickets” e “Brazilian Soccer” (Doc. 07);
- xiii. tal fato demonstra que o Reclamado tinha pleno conhecimento de suas marcas registradas e de sua atividade, e que registrou e utiliza o nome de domínio para que os usuários da internet, ao buscarem informações sobre o Reclamante, sejam levados a acessar o website sob nome de domínio <fla.com.br> e, conseqüentemente, a clicar nos links duvidosos ali expostos, também relacionados à atividade do Reclamante, o que gera uma remuneração indevida ao Reclamado (*‘pay per click’*), caracterizando evidente prática de *cybersquatting*;
- xiv. a má-fé do Reclamado também é demonstrada pelo fato de que teria já registrado diversos nomes de domínio compostos por marcas de terceiros - Nubank (nu.com.br), XP Investimentos (xpi.com.br), James Delivery (james.com.br), Suno Research (suno.com.br) e Hotmart (hotpay.com.br), como o seu próprio sócio cita no *e-mail* de oferta de venda do domínio objeto da presente disputa;

- xv. o Reclamado não possui nenhum direito ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa, eis que nunca foi conhecido pelo signo distintivo FLA, inexistindo registro ou pedido de registro de marca correspondente ao tal elemento nominativo, aspectos que denunciam sua intenção de utilizar o nome de domínio em questão para obter vantagem econômica indevida, assim como para prejudicar a atividade do Reclamante;
- xvi. estão presentes as hipóteses das letras “a”, “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e nas letras “a”, “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm;
- xvii. possui legitimidade e embasamento jurídico para pleitear a transferência do domínio em disputa para seu nome.

b. Do Reclamado

Ao apresentar sua defesa, requerendo a manutenção do objeto em disputa, o Reclamado suscita, em síntese, que:

- i. o artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, exige que o Reclamante exponha as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos, e não tendo o Reclamante comprovado nenhum tipo de prejuízo, não estaria preenchida a condição para a abertura do procedimento;
- ii. o registro do nome de domínio em questão foi obtido de forma legal, por meio de processo competitivo realizado em julho de 2018 pelo Registro.br/NIC.br dentro de um Processo de Liberação, público, e, como o domínio <fla.com.br> teve mais de um interessado, o Reclamado obteve o registro do domínio por apresentar a maior oferta;
- iii. a alegação de que o registro do domínio <fla.com.br> não poderia ter sido feito por reproduzir integralmente sua marca “Fla” e parcialmente sua marca “Flamengo”, de alto renome, não se sustenta, pois existiria legalidade no uso da palavra “Fla”, desde que não a relacione diretamente à Reclamante, tanto que o próprio INPI teria concedido o registro 920313876, relativo à marca “FLA” à Salena Representações e Serviços Eireli;
- iv. as alegações de que o registro do domínio foi feito com objetivo de vendê-lo ou tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet para seu sítio, criando

uma confusão com o sinal distintivo do Reclamante, não podem ser consideradas, pois o Reclamado não tem nenhum sócio na propriedade do domínio, tal como alegado pelo Reclamante e o domínio, <fla.com.br>, jamais teve conteúdo desenvolvido para atrair usuários, inexistindo um site com notícias ou algo similar que visasse tráfego de usuários e lucro devido a confusão com marcas alheias;

- v. jamais colocou o domínio a venda por R\$ 20.000,00 ou aceitou vendê-lo por tal importe, pois tal negociação nunca foi de seu conhecimento;
- vi. a expressão “Fla” é um vocábulo utilizado informalmente na internet como abreviação da palavra “falar”, além de ter sinônimo na linguagem culta e ser acrônimo de várias designações, sendo também designado para nomear pessoas (Flávia e o sobrenome Fla, ambos nomes civis), tem também correspondente na culinária (termo de uso comum ou vulgar), serve para indicar o estado norte-americano da Florida (indica procedência) e também é utilizado para designar arquivos de Macromedia Flash (sendo, portanto, termo técnico);
- vii. a expressão “Fla” não seria passível de exclusividade nos termos da Instrução Normativa DNRC nº 116, de 22/11/2011, artigo 9º, letras “b”, “c” e “d”, que dispõe sobre a formação do nome empresarial, sua proteção e dá outras providências;
- viii. o Reclamante não logrou comprovar que o Reclamado teria registrado diversos nomes de domínio compostos de marca de terceiros, tal como nu.com.br, xpi.com.br, james.com.br, suno.com.br e hotpay.com.br, etc.;
- ix. jamais registrou de má-fé ou negociou qualquer domínio que contenha marcas registradas ou partes de marcas de terceiro, assim como nunca fez registro de nomes de domínio com interesse exclusivo de revender ao proprietário da marca;
- x. jamais construiu qualquer site com conteúdo relacionado às marcas “Fla” ou “Flamengo”, pois inexistente qualquer conteúdo relacionado ao futebol;
- xi. na imagem colocada na Reclamação, parece haver links, mas tanto como sequer é comprovada a origem da imagem, também não é comprovado para onde os supostos links redirecionariam!;
- xii. na imagem apresentada, os termos “Copa América” “Soccer Gols”, “Football Jerseys”, “Soccer Tickets” e “Brazilian Soccer” não parecem confundir-se com a marca “Flamengo” ou “Fla” da Reclamante.

- xiii. o registro do nome de domínio foi feito pelo fato de se tratar de uma palavra curta, genérica, com apenas três letras, fácil de memorizar e que facilitaria a construção de qualquer site com conteúdo exclusivo, ou seja havia encontrado uma oportunidade de mercado, pois para quem é empresário, é como um “coringa”, um “às na manga”;
- xiv. embora o nome de domínio não esteja sendo usado neste momento, seu interesse sobre o domínio é legítimo e pensa em utilizá-lo para materiais de construção, eis que já comercializa linha de produtos neste segmento;
- xv. que sendo o produto ou serviço a ser oferecido pelo Reclamado de origem diversa daqueles protegidos pelos registros da Reclamante, o pedido será inclusive acatado pelo INPI, tal qual ocorreu com aquele formulado pela empresa Salena Representações e Serviços Eireli.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Para a apuração dos fatos e análise dos direitos das partes, esta Especialista considerou todos os documentos que embasaram as manifestações da Reclamante e da Reclamada.

- 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.**

O artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm dispõe que:

Art. 3º - O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- 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 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 artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, estabelece que:

- 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); ou
- c) 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.

Para a análise das situações e dos requisitos descritos nos preceitos acima, esta Especialista irá analisar a anterioridade dos direitos do Reclamante e, ainda, se o nome de domínio em disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de domínio <fla.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 19 de julho de 2018.

Por outro lado, o Reclamante é titular de inúmeros registros para as marcas “FLAMENGO” e “FLA”, além de inúmeros outros contendo tais expressões, destacando-

se o registro nº 814642640, relativo à marca “FLA”, que se encontra devidamente concedido pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde 13/08/1991, para identificar os serviços incluídos na classe 41, quais sejam: serviços de diversão, entretenimento e auxiliares.

Além disso, é o Reclamante titular do nome empresarial – Clube de Regatas do Flamengo, constituído em 1895, que tem como *mot-vedette* o sinal FLAMENGO, sendo proprietário, ainda, do nome de domínio <flamengo.com.br>, registrado perante o Registro.br em 30/07/1996.

Deste modo, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que o nome de domínio em disputa constitui reprodução integral e não autorizada da marca FLA, registrada pelo Reclamante desde 1991, e, configura, ainda, reprodução, ainda que parcial, do nome empresarial e do nome de domínio <flamengo.com.br>, registrados pelo Reclamante respectivamente em 1895 e em 30/07/1996, sendo ambos, portanto, anteriores ao nome de domínio em disputa, registrado somente em 19/07/2018.

Ademais, a marca FLAMENGO (que obteve o status de alto renome em janeiro de 2019, junto ao INPI) e, conseqüentemente, as demais marcas dela derivadas/associadas, tal qual a marca FLA, conquistaram perante a população brasileira, um altíssimo reconhecimento, inclusive por aqueles que nem mesmo torcem para o time ou consomem os seus produtos, sendo que esta última se consagrou como abreviação do nome do clube e está indubitavelmente associada ao Reclamante.

É inegável que ao registrar o nome de domínio <fla.com.br>, o Reclamado buscou indicar aos usuários da Internet que o referido domínio estaria de alguma forma associado/vinculado ao Reclamante, já que o mesmo em nada se difere da marca FLA.

É que do *print* do referido domínio denota-se que há referência a uma série de *links* relacionados a futebol, como “Copa America”, “Soccer Goals”, “Football Jerseys”, “Soccer Tickets” e “Brazilian Soccer”, o que comprova que o Reclamado tinha pleno conhecimento não só das marcas registradas pelo Reclamante, mas, também, de sua atividade.

Deste modo, os usuários da internet, ao buscarem informações sobre o Reclamante, sejam levados a acessar o *website* www.fla.com.br, vez que referido domínio é idêntico o suficiente para causar confusão no mercado com a marca FLA anteriormente registrada pelo Reclamante e dotada de inegável projeção nacional e internacional, notada e principalmente porque tal marca se consagrou como a partícula simples e abreviada do nome do clube, sendo, portanto, imediata e comumente associada ao Reclamante.

Entende esta Especialista, que o risco de confusão é evidente e decorre da identidade entre o elemento nominativo que caracteriza tanto a marca do Reclamante quanto o nome de domínio do Reclamado, somado ao fato de que ambos os sinais fazem, de algum modo, referência ao futebol.

Aliás, esta conclusão é perfeitamente condizente com o previsto no Acordo TRIPS (ADPIC, na sigla em português para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), que, em seu art. 16(1), presume a possibilidade de confusão no caso em que um mesmo sinal é usado para distinguir serviços idênticos, tal qual a hipótese em tela, verbis:

“1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. **No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.** Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso”.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, alíneas “a” e “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois adota o sinal “FLA” como marca, há longa data, marca que se encontra registrada desde 1991, perante o INPI, cumprindo, assim, o disposto no art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Entende a Especialista, que embora tenha o Reclamado apresentado sua defesa, em nenhum momento apontou qualquer argumento que pudesse justificar realmente sua legitimidade na escolha do nome de domínio em disputa.

O Reclamado informa, em sua defesa, que é empresário e proprietário da empresa C A Porcu Comercial de Variedades Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 33.891.684/0001-18, que exerce o comércio em variados segmentos, com mais de 15 atividades econômicas

desenvolvidas, como se pode ver em seu cartão CNPJ, que pode facilmente ser consultado no site da Receita Federal.

No entanto, apesar da escolha do termo “FLA” para caracterizar o nome de domínio em disputa, referido termo não é, em nenhuma hipótese, utilizado pelo Reclamado, quer como marca, quer como nome empresarial ou a qualquer outro título.

Por outro lado, apesar da representante do Reclamante e a Secretaria Executiva terem efetuado o print do site www.fla.com.br, esta Especialista constatou que atualmente ele não é utilizado pelo Reclamado.

Deste modo, conclui esta Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

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.

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou utilizado de má-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé: (i) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo ao Reclamante; (ii) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; (iii) ter o Reclamado registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante ou (iv) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé, previstas no artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que poderão existir outras circunstâncias que configuram a má-fé.

Consigne, primeiramente, que o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha, pelo

titular do domínio, de nome que “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”. Vejamos:

“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.

§ 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.”

E o artigo 5º, da referida Resolução CGI.br/RES/2008/008/P determina que:

“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;”

Sendo assim, de conformidade com os preceitos legais acima, entende esta Especialista que o Reclamado não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, porquanto o nome de domínio por ele escolhido representa incontestável violação ao princípio da boa-fé e fere os direitos pré-constituídos do Reclamante sobre o sinal FLA, notoriamente conhecido no mercado.

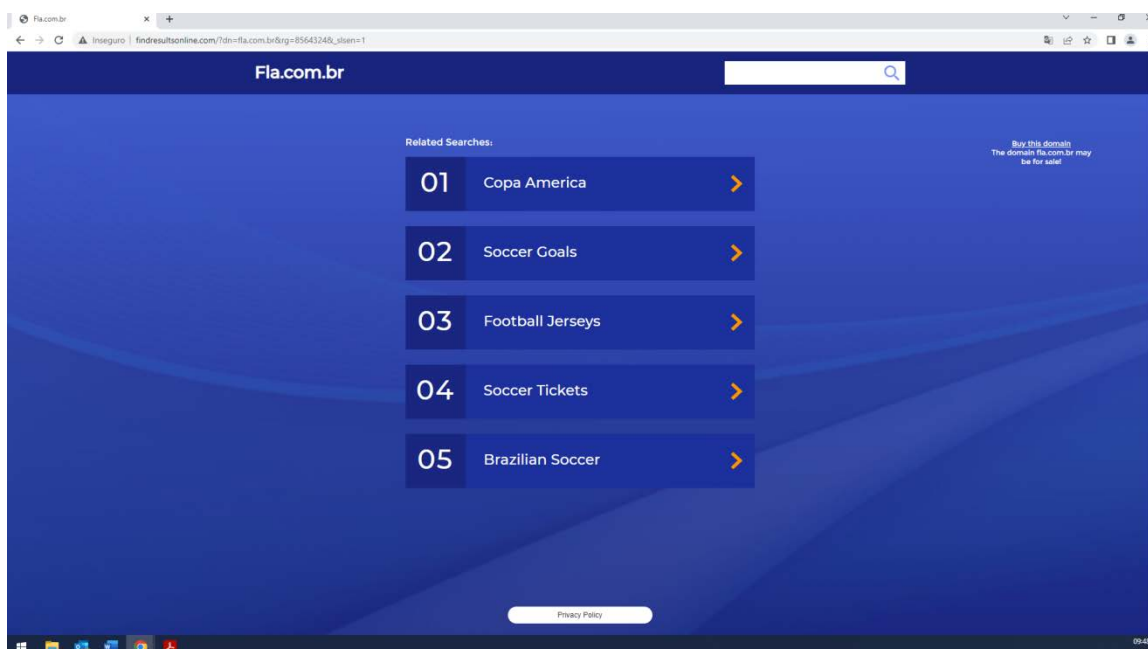
Destaque-se que, atualmente, o nome de domínio em disputa não está usado pelo Reclamado, cabendo ressaltar que ele mesmo trouxe, em sua defesa, a comprovação de que obteve o respectivo registro pelo valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), através de um processo competitivo, quando da realização do Processo de Liberação do domínio pelo Registro.br, em 2018.

Ora, se qualquer domínio pode ser facilmente adquirido por R\$ 40,00 (quarenta reais), porque o Reclamado, que confessa ser um empresário na busca de boas oportunidades,

pagaria o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por um domínio, se não pretendesse vendê-lo ou dele tirar proveito?

Embora o domínio em disputa não esteja sendo usado pela Reclamado atualmente, do *print* do referido domínio, denota-se claramente que havia a informação de que este estava à venda e era utilizado tão somente para anunciar links relacionados ao futebol, isto é, precisamente relacionados à atividade do Reclamante.

É o que se constata do print da página referida pelo domínio <fla.com.br>, acessado em 12 de maio de 2022:



Tal fato indica, sem sombra de dúvidas, que o Reclamado não somente tinha pleno conhecimento do Reclamante e da sua famosa marca FLA, assim como registrou o nome de domínio com o objetivo de impedir que o Reclamante o registrasse como tal, ou, para que pudesse vendê-lo, ou, ainda, para atrair intencionalmente os usuários da internet a seu sitio eletrônico, induzindo-os a acessarem os links que ali estavam expostos, em razão da situação de provável confusão com o Reclamante, com evidente intuito de lucro indevido.

Como bem destacado pelo Reclamado, poder-se-ia falar na legalidade de uso da palavra "Fla", desde que não estivesse relacionada diretamente ao Reclamante, o que, sem dúvida nenhuma, não se verifica da espécie dos autos.

Isto porque, repita-se, os links que se encontravam expostos na página sob o domínio <fla.com.br> faziam referência ao futebol, exatamente a atividade do Reclamante, criando-se, junto aos usuários, uma situação de evidente associação ao famoso sinal distintivo “FLA”, com a intenção precípua de induzi-los a acessar tais links, para que o Reclamado lograsse, assim, obter vantagem econômica indevida.

Destaque-se, nesse sentido, a orientação da OMPI extraída de sua “Visão geral jurisprudencial” (3ª Edição), da *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP)¹, que em seu item 3.2.1² estabelece:

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)

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.

Como demonstrado anteriormente, o Reclamado não logrou demonstrar seu legítimo interesse ou justificativas plausíveis para a escolha do nome de domínio por ele levado a registro.

Pelo exposto, a Especialista entende que a Reclamante cumpriu os requisitos do artigo 2.2, alíneas “b” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e do parágrafo único do artigo 3º, alíneas “b” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, que exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado ou usado de má-fé.

¹ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32>

² **WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”)**

3.2.1 Additional bad faith consideration factors

Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent’s registration of a domain name is in bad faith include: ... (vi) a clear absence of rights or legitimate interests coupled with no credible explanation for the respondent’s choice of the domain name, or (vii) other indicia generally suggesting that the respondent had somehow targeted the complainant.

2. Conclusão

De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovado:

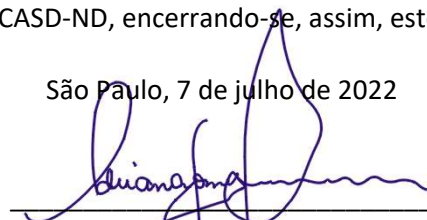
- i. que o domínio <fla.com.br> reproduz integralmente a marca FLA e suas variações anteriormente registradas pelo Reclamante, as quais são dotadas de inegável prestígio e imediatamente se associam ao famoso clube FLAMENGO;
- ii. o Reclamado não é titular de direitos ou interesses legítimos relativamente ao domínio em disputa;
- iii. que o *print* do nome de domínio do Reclamado contendo links de futebol demonstra que ele não poderia desconhecer a marca FLA do Reclamante, nem suas atividades, e, ainda, deixa evidente sua intenção de criar uma situação de confusão com o sinal distintivo afamado e intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, os usuários da internet para a sua página.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <fla.com.br> seja *transferido ao Reclamante*.

A Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial

São Paulo, 7 de julho de 2022



Adriana Gomes Brunner
Especialista