

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

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE X N. D. P.

PROCEDIMENTO Nº ND-202544

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, 60.517.984/0001-04, São Paulo-SP, Brasil, representado por seus bastantes procuradores devidamente qualificados nos autos, é o Reclamante do presente Procedimento Especial (o “**Reclamante**”).

N. D. P., ***.448.267-**, São Paulo-SP, Brasil, representado por seu bastante procurador, devidamente qualificado nos autos, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 27/09/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 04/08/2025, 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 04/08/2025, 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, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do Nome de Domínio, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 05/08/2025, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa.

Em 11/08/2025, 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.

Em 15/08/2025, 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.

Na mesma data, 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 29/08/2025, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva, e ao Reclamante foi dada a vista da Resposta em 02/09/2025.

Em 18/09/2025, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 24/09/2025, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao 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

Em apertada síntese, alega a Reclamante ser uma das instituições esportivas mais tradicionais e reconhecidas do Brasil e da América Latina, fundado em 1930 e detentor de múltiplos títulos no âmbito do futebol profissional, no plano nacional, regional e internacional.

Aduz, ademais, ser detentor de registros marcários perante o INPI para sinais contendo os elementos São Paulo, São Paulo FC e SPFC, dentre os quais se incluem o registro 810711966, de 1985, para o sinal São Paulo, e o de nº 904555020, para o sinal SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE TRICAMPEÃO MUNDIAL, de 2015.

Outrossim, argui ter larga presença na internet, por meio de seu nome de domínio saopaulofc.net, registrado em maio de 2000, bem como nas principais redes sociais, em que utiliza o sinal @saopaulofc, utilizando amplamente a expressão “São Paulo FC” como elemento central da sua presença digital e identidade de marca.

Esclarece, ainda, que encaminhou notificação extrajudicial ao Reclamado, na busca de resolver a situação amigavelmente, o qual, em resposta, negou qualquer irregularidade, mas se declarou disposto a negociar a sua transferência.

Diante desse quadro fático, a Reclamante fundamenta sua pretensão nos itens 2.1 (a) e 2.1 (c) do Regulamento da CASD-ND, sinalizando que o Nome de Domínio reproduziria na íntegra o nome oficial do Clube, o qual constitui sua denominação oficial e marca, podendo gerar confusão, associação indevida e risco à reputação institucional da Reclamante.

Demais disso, aduz estarem presentes múltiplas hipóteses de má fé, fundando sua tese nos itens (a), (b), (c) e (d) do item 2.2., do Regulamento da CASD-ND, considerando, em particular que a adoção do Nome de Domínio teria o potencial de atrair usuários da internet de forma enganosa, causando indevida associação com o website oficial da Reclamante, e a tentativa de negociação do Nome de Domínio, sem direito ou justificativa legítima, com intenção de obter vantagem econômica indevida.

Por fim, alega estar caracterizada conduta abusiva por parte do Reclamado ao registrar e manter o Nome de Domínio sem uso efetivo ou justificativa plausível, com o intuito de bloquear a sua utilização por quem legitimado para tanto, em caracterização da prática de “passive holding”, incompatível com princípios de boa fé e da função social dos nomes de domínio.

Em vista dos argumentos mencionados, pede a Reclamante que seja sua reclamação julgada procedente, com a determinação da transferência do Nome de Domínio em seu favor.

b. Do Reclamado

Em sua manifestação tempestivamente apresentada, o Reclamado alega que o Nome de Domínio foi adquirido de maneira lícita e transparente, por meio de processo de liberação do Registro.BR, o qual considera se tratar de concorrência aberta e transparente, disponível a qualquer interessado.

Aduz que a aquisição por essa via, associada à quitação tempestiva das guias de manutenção atual, denotam sua boa fé objetiva, interesse legítimo e contínuo na manutenção do domínio, e ausência de clandestinidade, ou de qualquer conduta predatória.

Outrossim, sustenta que a simples identidade ou similaridade com marca anteriormente registrada não é suficiente a dar guarida à transferência de nome de domínio, na medida em que a configuração de má fé é requisito autônomo e cumulativo exigido pelo art. 2.2. do Regulamento da CASD-ND.

Dessa feita, embora admita que o Nome de Domínio guarda similitude nominativa com as marcas e denominação do Reclamante, esse não teria logrado êxito em demonstrar qualquer conduta dolosa ou abusiva por parte do Reclamado, que configure má fé. Conclui, portanto, que *“ainda que se reconheça a similitude formal, a ausência do segundo requisito inviabiliza a pretensão deduzida”*.

Demais disso, afastando as hipóteses previstas no art. 2.2, do Regulamento da CASD-ND, alega que não obteve o registro com objetivo de venda, aluguel ou transferência ao Reclamante ou a terceiros (item a), não tendo oferecido espontaneamente o domínio à negociação, mas sim em um contexto de autodefesa e tentativa de composição, o que afastaria prática especulativa ou abusiva.

Assinala, ademais, que não teve por finalidade impedir o Reclamante de utilizar o domínio (item b), na medida em que esse já possuiria presença digital por meio do seu domínio oficial saupaulofc.net, registrado há décadas, não havendo prejuízo concreto à sua identidade institucional.

Alega, ainda, que inexistiria intuito de prejudicar a atividade comercial da Reclamante (item c), já que jamais teria sido utilizado para explorar ou competir com a atividade econômica do Clube.

Afasta, de igual modo, a incidência do item d, do referido dispositivo regulamentar, na medida em que o Nome de Domínio jamais teria sido utilizado para atrair usuários de internet ou criar confusão, inexistindo qualquer exploração parasitária do sinal distintivo da Reclamante.

No que toca à doutrina do “passive holding”, argumenta que sua caracterização como conduta de má-fé exigiria circunstâncias adicionais, tais como ocultação de identidade, ausência absoluta de interesse plausível ou manifesta impossibilidade de uso legítimo, o que não ocorreria no caso concreto.

Quanto ao seu legítimo interesse, o Reclamado reitera que a aquisição pública por meio do procedimento oficial de liberação do Registro.BR denota qualquer ausência de clandestinidade ou oportunismo. Ainda, ressalta que o Nome de Domínio é plenamente suscetível de usos lícitos e juridicamente amparados, tais como portais culturais, memoriais de torcedores, blogs jornalísticos, leilões de memorabilia esportiva ou espaços de crítica e opinião, espaços que encontrariam guarida constitucional, sob o manto da liberdade de expressão e, ademais, estariam abrigados pela exceção jurídica prevista no artigo 132, III, da Lei de Propriedade Industrial. Nesse contexto, entende haver claro direito e legítimo interesse sobre o Nome de Domínio.

Por fim, entende não ser aplicável, ao presente caso, a Lei Geral do Esporte, em particular a alteração trazida pela Lei 14.872/2025, na medida em que o Nome de Domínio foi adquirido em 2019 e, portanto, antes da referida alteração legal, que não pode retroagir. Assim, aplicável ao caso concreto tão somente a disciplina dos nomes de domínio “.br”, regida pelas normas próprias emanadas do CGI.br, em particular a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P e o Regulamento do SACI-Adm.

Pede, pois, que julgue a Reclamação improcedente para o fim de manter a titularidade do domínio com o Reclamado.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A questão colocada sob a análise desse Especialista não comporta grandes digressões, diante da restrita competência desse Painel conferida pelos Regulamentos do SACI-Adm e da CASD-ND.

Cabe, portanto, a esse Especialista avaliar se estão presentes as condições previstas, em particular, no artigo 7º do Regulamento SACI-Adm e 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND,

especialmente a demonstração, pela Reclamante, de que detém direitos anteriores sobre o nome de domínio impugnado, bem como de que o Reclamado o teria registrado ou estaria utilizando-o de má-fé.

Por sua vez, na forma do artigo 12º, do Regulamento SACI-Adm, é conferido o Reclamado demonstrar, em sua defesa, todos os motivos pelos quais possuiria direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

Na forma do artigo 10, do Regulamento da CASD-ND, as Partes tiveram ampla oportunidade de apresentar suas alegações, em total respeito ao direito à ampla defesa, contraditório e igualdade de tratamento. Os elementos trazidos aos autos pelas partes e informações prestadas pelo NIC.br são suficientes ao livre convencimento desse Especialista.

Nesse cenário, passa-se ao exame dos requisitos e das condições previstas nos Regulamentos.

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.

A Reclamante logrou demonstrar de forma clara ser titular de direitos anteriores sobre o signo SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, elemento central de sua denominação social e de várias de suas marcas registradas, além de ser titular da versão reduzida SÃO PAULO FC, igualmente objeto de registros marcários e signo distintivo central de seu próprio nome de domínio anterior <saopaulofc.net>.

Nesse cenário, conforme mencionado acima, o Regulamento do SACI-Adm e o Regulamento da CASD-ND dispõem que ao Reclamante cabe demonstrar que o nome de domínio impugnado se enquadraria em uma das seguintes hipóteses do seu artigo 7º e respectivo 2.1:

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

(...)

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.

Como se observa dos autos, o nome de domínio <saopaulofutebolclube.com.br> tem, como elemento central distintivo, o signo “SAO PAULO FUTEBOL CLUBE”, o qual é idêntico à própria denominação da Reclamante, reproduzida em sua totalidade, conforme Estatuto Social trazido aos autos, datado de 23 de março de 2011.

Outrossim, a Reclamante traz aos autos registros de marca, depositados no INPI anteriormente a 2019, data de registro do Nome de Domínio, contendo o sinal idêntico “SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE”, ou mesmo sinais substancialmente similares, como SÃO PAULO FC”, “SÃO PAULO FUTEBOL CENTER” e a sigla SPFC, em diversas classes, abarcando múltiplas atividades econômicas.

Vale citar, nesse cenário, os registros nº 810711966, para São Paulo, na classe 41-60 (depositado em 1981), nº 825403910, para SPFC SÃO PAULO FUTEBOL CENTER, na classe 42 (depositado em 2003), nº 829545930, para BAR TEMÁTICO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, na classe 43 (depositado em 2008), além de registros na classe 16, 21, 25, 35 e 39, pelo menos¹.

Demais disso, a Reclamante traz aos autos notícia de que sua marca SPFC, na versão mista, foi declarada Notória, sob a vigência do CPI/71², em 1994, tendo mantida a notoriedade até o seu cancelamento em 2007 (Reg. Nº 006747019, de 1977), com o advento da LPI de 1996, que alterava o regime de proteção das marcas famosas.

Embora não haja, nos autos, notícia de solicitação de proteção de marca de alto renome, sob a vigência da Lei 9.279/96 (cf. seu artigo 125), esse Especialista considera fato público e notório, na forma do artigo 374, I, do CPC, que a denominação SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE é dotada de fama nacional, relativa a uma das entidades de prática desportiva profissional mais conhecidas no país.

Outrossim, tal notoriedade não é impugnada pelo Reclamado, o qual se situa no mesmo estado da Reclamante, tratando-se, portanto, de questão incontroversa nos autos.

Aliás, a própria similaridade entre o Nome de Domínio e a denominação e marca da Reclamante constitui fato admitido como premissa incontroversa pelo Reclamado, que

¹ Fonte: base de dados do INPI, consultada em 10/10/2025.

² Lei 5.772/71.

afirma “*admite-se que o domínio <saopaulofutebolclub.com.br> guarda similitude nominativa com as marcas e denominação da Reclamante*”.

Demonstrado tal requisito, passa-se à análise dos demais requisitos previstos no Regulamento SACI-Adm e no Regulamento CASD-ND.

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

Conforme previsto no artigo 6º, (c), do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 4.2, (d), do Regulamento da CASD-ND, deve a Reclamante demonstrar que possui legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa:

Art. 6º. O Reclamante escolherá uma das instituições credenciadas e solicitará à instituição escolhida a abertura de procedimento do SACI-Adm, informando em seu Requerimento: (...)

c) as razões e os documentos que comprovam as hipóteses descritas no artigo 7º deste Regulamento, bem como os fundamentos do seu interesse em relação ao(s) nome(s) de domínio(s) objeto(s) de disputa, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem.

4.2. A Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento: (...)

(d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem.

Como se pode observar, o elemento central distintivo do Nome de Domínio, a saber, “SÃO PAULO FUTEBOL CLUB”, é idêntico à denominação da Reclamante, bem como idêntico ou similar aos elementos centrais das marcas anteriormente registradas por essa entidade, o que por si só denota, *prima facie*, seu legítimo interesse em utilizar o referido Nome de Domínio.

Outrossim, em se tratando de entidade de prática desportiva, a própria Lei Pelé³, de 1998 e, portanto, bastante anterior ao registro do Nome de Domínio, prevê a proteção jurídica às suas denominações, independentemente de registro, senão vejamos:

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, contando com a proteção

³ Lei 9.615/1998

legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Resta, portanto, demonstrado o Legítimo Interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio.

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

O Regulamento SACI-Adm prevê, ademais, que a Reclamada poderá trazer, em sua defesa, elementos que apontem “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa”, na forma do art. 12º, b, do Regulamento SACI-Adm.

Como bem sinalizado pelo Reclamado, há inúmeras possibilidades jurídicas para o uso justo de denominações e marcas de terceiro no comércio, encontrando respaldo legal tanto na Constituição e na própria Lei 9.279/96. Vale, contudo, esclarecer que nem todas essas exceções desaguam na possibilidade de se obterem direitos sobre nomes de domínio contendo marcas ou denominações alheias, já que as referidas limitações estão sujeitas às práticas leais de boa fé.

No caso concreto, o Reclamado restringe sua defesa de interesse legítimo sobre o Nome de Domínio no fato de tê-lo “adquirido por meio de procedimento oficial de liberação do Registro.br, público e competitivo, acessível a quaisquer interessados”, sinalizando que viria “quitando pontualmente as taxas de manutenção anual”.

A aquisição de um nome de domínio, seja por meio do processo ordinário de registro, ou mesmo no “processo de liberação” realizado pelo Registro.Br, por si só, não pode ser considerada suficiente a conferir ao adquirente legítimo interesse, porquanto sujeito, em ambos os casos, às próprias regras gerais para registro de nomes de domínio, conforme Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, e, em particular, o que prevê os seus artigos 1º e 5º:

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;

Ou seja, independentemente da forma de aquisição do nome de domínio, é de inteira responsabilidade do requerente observar a legalidade de sua escolha, bem como eventuais direitos de terceiros, como já decidido em precedentes desse Centro de Solução de Disputas (ND 202234).

É de nota, nesse aspecto, que embora tenha listado, em tese, diversas hipóteses que poderiam indicar, em seu sentir, algum indício de legítimo interesse, não afirma, em nenhum momento, que estaria interessado em qualquer uma de tais alternativas. Tampouco presta qualquer esclarecimento sobre qual seria sua intenção para o nome de domínio registrado.

Aliás, sequer confronta a alegação de que o domínio jamais foi utilizado, presumindo-se, portanto, a existência de posse meramente passiva de um nome de domínio, cujas consequências, entretanto, serão examinadas no próximo capítulo.

Diante do quadro fático descrito, portanto, esse Painel entende não ter sido demonstrado qualquer interesse legítimo concreto relativamente ao registro e/ou uso do 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.

A existência de má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio se reveste, sem dúvida alguma, na questão central da presente disputa. Em sua Reclamação, a Reclamante aduz estarem presentes múltiplas hipóteses de má fé, fundando sua tese nos itens (a), (b), (c) e (d) do item 2.2., do Regulamento da CASD-ND, considerando, em particular que a

adoção do Nome de Domínio tem o potencial de atrair usuários da internet de forma enganosa, causando indevida associação com o website oficial da Reclamante, e a tentativa de negociação do Nome de Domínio, sem direito ou justificativa legítima, com intenção de obter vantagem econômica indevida.

De um lado, não há dúvidas de que o Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 7º, e o Regulamento CASD-ND, em seu artigo 2.1. c/c2.2, assinalam que os direitos anteriores da Reclamante e a má fé do Reclamado, seja no registro ou no uso do Nome de Domínio, são requisitos cumulativos a serem demonstrados, nos estreitos limites desse procedimento administrativo, para a procedência do pedido formulado.

Outrossim, os precedentes desse CASD-ND vão na direção de que “o mero exercício da compra-e-venda de nomes de domínio nada sinaliza – por si só e em tese – quanto à ocorrência de má-fé no seu registro ou uso” (ND202141, Espec. Rodrigo Azevedo), fazendo-se mister examinar **o caso concreto**. Nesse mesmo sentido, assinalou-se, no Caso ND20202 (Espec. Rafael Lacaz), o seguinte:

“Contudo, há de se notar que o fato de o Reclamado ser titular de mais de 200 (duzentos) nomes de domínio, por si só, não é suficiente para configurar má-fé. No presente caso, não se comprovou a alegação de que o Reclamado teria obtido o Nome de Domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a própria Reclamante, especificamente, dado que marcas compostas por siglas possuem sabidamente, em sua maioria, baixo grau de distintividade, sendo inclusive improvável o prévio conhecimento por parte do Reclamado da existência do escritório Escanhoela Advogados Associados, titular da marca EA. Ademais, a manutenção de portfólio com mais de 200 (duzentos) nomes de domínio não configura um ilícito desde que não haja infração a direito de terceiros e/ou risco de confusão a consumidores. Não há indícios de que o Reclamado, ao registrar o nome de domínio, pretendia atrair a clientela da Reclamante. Pode-se dizer, assim, que a manutenção passiva de nomes de domínio (*passive domain name holding*) não pode, por si só, configurar má-fé.”

Não obstante tais precedentes, há que se fazer, no caso, um primeiro *distinguishing*. Enquanto os referidos precedentes tratavam de nomes de domínio compostos por sinais fracos, e siglas razoavelmente genéricas⁴, a presente controvérsia tem, como pano de fundo, nome de domínio composto integralmente pela denominação de uma das mais conhecidas entidades de prática desportiva nacionais, protegida independentemente de registro na forma da já referida Lei Pelé, de 1998, além de sinal ideologicamente próximo a marca já considerada notória, sob a lei de 1971, pelo próprio INPI.

⁴ A saber <ed.com.br> e <caa.com.br>

Diante dessas circunstâncias, não há como não reiterar, no presente caso, entendimento já externado por esse Especialista de que a demonstração de notoriedade da marca atrai a própria presunção, ainda que relativa, da má fé de quem a utiliza sem autorização (vide ND201943), em homenagem à própria jurisprudência do STJ. É o que se observa no voto do i. Ministro Luis Felipe Salomão, no RESP n. 1306335/RJ, em trecho que, embora trate da exceção acerca da imprescritibilidade prevista no artigo 6, bis, 3, da Convenção de Paris, encaixa-se perfeitamente à hipótese dos autos, no que concerne à caracterização da má-fé do utente de marca alheia famosa:

No entanto, por gozar de prestígio e reconhecimento perante seu mercado atuante e do público em geral, penso que **o reconhecimento deste atributo - notoriamente conhecida ou de alto renome -, por si só, acaba por atrair uma presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte daquele terceiro que a registrou**, apta a afastar a prescrição da pretensão anulatória, cabendo prova em sentido contrário.

(...)

Deveras, como visto, **é da exegese da própria LPI o repúdio a atos fraudulentos, acabando-se por inverter o ônus da prova da má-fé quando o intuito é facilitar a repressão de requerimentos espúrios**, justamente por ser intuitivo que os empresários atuantes em determinado ramo não podem, de forma razoável, desconhecer a existência de marcas notórias em seu mercado de atuação.⁵

Diante dessas circunstâncias específicas, os indícios acabam por apontar que o registro de nome de domínio idêntico à denominação e à marca famosas da Reclamante acabam por impedir essa entidade de utilizar o nome de domínio correspondente, prejudicando suas atividades legítimas, com o único intuito razoavelmente previsível de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo a própria Reclamante, na forma dos itens (a), (b) e (c) do artigo 2.2, do Regulamento CASD-ND.

Sobre o fato, aduz o Reclamado que não teria oferecido espontaneamente o domínio à negociação, mas sim feito oferta em um contexto puramente de autodefesa e tentativa de composição, o que afastaria prática especulativa ou abusiva.

Ressalte-se que o mero pedido de ressarcimento de efetivas despesas (*out-of-pocket expenses*) **não** tem sido considerado como suficiente a demonstrar a má-fé, em

⁵ REsp 1306335/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 16/05/2017

procedimentos análogos, como aqueles feitos sob a égide da política UDRP (e.g. Case No. D2004-0173).

Não foi, contudo, isso que o ocorreu *in casu*. Ao ser contatado pelo inegável detentor do direito de exclusividade sobre o elemento distintivo central do Nome de Domínio, e não havendo notícia de que tivesse em algum momento desenvolvido qualquer fundo de comércio lícito ou legítimo sob tal Nome de Domínio – o qual jamais foi utilizado – o Reclamado se colocou “*aberto à negociação para eventual cessão do domínio*”, não apenas em contrapartida a “*custos e investimentos*”, mas também diante de suposta “*valorização do ativo digital ao longo dos anos*”.

Se uso do domínio jamais uso, e se o único ativo que possa ter tido qualquer valorização foi a própria denominação e marca do Reclamante, São Paulo Futebol Clube, cuja eventual valorização se deve unicamente ao seu próprio esforço e investimentos, de seus atletas e de sua larga torcida, eventual “valorização do ativo digital” só poderia existir se atrelado à própria valorização dos ativos intangíveis da própria Reclamante, sem qualquer ação do Reclamado. Tais circunstâncias reforçam, sobremaneira, a caracterização de má fé no presente caso.

Não obstante tal oferta, esse Especialista entende haver outras circunstâncias fáticas que igualmente apontam para a conclusão de o domínio ter sido registrado com má-fé.

In casu, observa-se que o site não estava sendo utilizado no momento da apresentação da Reclamação, caracterizando a situação conhecida como “passive holding”, ou seja, posse passiva do domínio, sem qualquer utilização.

Em trabalho publicado em 2017, pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), denominado WIPO Jurisprudential Overview 3.0, que examina decisões adotadas sob a égide dos regulamentos análogos da UDRP (Uniform Dispute Resolution Police), da ICANN, a OMPI relata que “panelistas têm entendido que o não uso de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou com os dizeres “em breve”) não impede uma decisão reconhecendo a má-fé sob a doutrina do ‘passive holding’”.

Ademais, aponta alguns critérios e diretrizes de análise, não cumulativos, que têm sido utilizados para examinar se haveria, na posse passiva, caracterização de má-fé:

- i. O grau de distintividade e reputação da marca da Reclamante;
- ii. A ausência de resposta do Reclamado ou a não apresentação de provas de sua real ou possível boa-fé;
- iii. A atitude do Reclamado de esconder sua identidade ou apresentar falsos dados de contato;

- iv. A falta de plausibilidade de qualquer possível uso em boa-fé do domínio registrado.

No presente caso, esse Especialista observa que os principais fatores relevantes mencionados pela doutrina acima estão presentes, à luz das circunstâncias específicas do Regulamento SACI-Adm.

De fato, o item iii. acima referido é de bastante difícil ocorrência no Brasil, já que o próprio CGI.br busca evitá-lo com a exigência de cadastro completo, incluindo números de CPF e CNPJ, dos requerentes de registro de nomes de domínio.

Não obstante, os demais itens nos parecem bastante suficientes à caracterização de má fé, ao menos no caso do Regulamento SACI-Adm e da legislação brasileira de regência.

Como já mencionado, a fama e reputação da denominação SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE são fatos notórios e não controvertidos, mormente diante de estarem ambas as partes domiciliadas no estado de São Paulo.

Por sua vez, o Reclamado não apresentou nenhuma prova, indício ou sequer explicação das razões de ter registrado ou estar usando o Nome de Domínio de boa fé. É de nota que mesmo as hipóteses mencionadas como suposto usos de boa fé em sua manifestação são discutíveis, pois que não se está a tratar, no presente procedimento, de pura “citação de denominação ou marca”, mas sim de efetivo registro de nome de domínio utilizando-se marca e denominação alheias.

Demais disso, não se consegue vislumbrar nenhuma utilidade lícita ou legítima ao Reclamado em adotarem esse sinal em suas atividades digitais, pelo que esse Especialista não vislumbra, diante das circunstâncias fáticas ora apresentadas, um possível uso de boa-fé da parcela distintiva da marca famosa, bem como de marca depositada com anterioridade pela Reclamante perante aquela entidade.

Cumpre, ainda, assinalar que os precedentes estabelecidos por decisões dessa própria CASD-ND sobre a posse passiva de nomes de domínio apontam para o mesmo caminho⁶, valendo citar decisão já mencionada em outros precedentes, da lavra do ilustre Especialista Marcio Merkel, no procedimento ND20187:

Tal fato caracteriza a posse passiva (“passive holding”), a qual em conjunto com outros fatores pode caracterizar indício de má fé, em

⁶ Vide, igualmente, ND201817, ND201613 e ND20165

especial o impedimento de que a Reclamante utilize sua marca registrada como um nome de domínio correspondente.

Ressalte-se que, na presente disputa, não se está a tratar de mero domínio que “contenha” a marca e a denominação da Reclamante, mas sim de nome de domínio composto única e exclusivamente pela exata denominação da Reclamante – São Paulo Futebol Clube – associado ao principal domínio “genérico” .br, qual seja, <com.br>, reservado justamente para “atividades comerciais”⁷.

Ou seja, ao reservar tal Nome de Domínio para si, sem qualquer razão plausível, e mesmo sem qualquer perspectiva de uso comercial lícito por si ou por terceiros, há evidente impedimento ao legítimo proprietário de denominação e marca famosas para utilizá-lo.

Tais circunstâncias específicas se mostram, portanto, cruciais a afastar as alegações do Reclamado e subsidiar a conclusão desse Painel de que comprovados o registro e uso de má fé, na forma do art. 2.2. (a), (b) e (c), do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Diante das circunstâncias, observa-se que o Nome de Domínio constitui reprodução da denominação e marca famosas da Reclamante, sendo que aquele é formado justamente pela associação do sinal distintivo com o principal domínio genérico <.br>, de intuito precípua comercial.

Além disso, afastado qualquer legítimo interesse do Reclamado em reservar para si tal domínio, o qual sequer é utilizado, evidentes os indícios de má fé no registro e uso do nome de domínio.

Entende, portanto, esse Especialista estarem configurados os requisitos estabelecidos pelo Regulamento SACI-Adm e Regulamento CASD-ND, para a Transferência do Nome de Domínio.

⁷ A esse respeito, vide <https://registro.br/dominio/categorias/>, acesso em 10/10/2025

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 2.1, (a) e (c), 2.2, (a), (b) e (c), e 10.9 (b), do Regulamento da CASD-ND, e diante do quadro fático atualmente descrito nos autos, esse Especialista acolhe a presente Reclamação, determinando, pois, que o Nome de Domínio em disputa <SAOPAULOFUTEBOLCLUBE.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 Especial.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2025



Rafael Atab
Especialista