

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Lego System A/S v. O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED]  
Caso No. DBR2014-0001

### 1. As Partes

A Reclamante é Lego System A/S, de Billund, Dinamarca, representada por Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Brasil.

O Reclamado é O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED]

### 2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <legoarquitetura.com.br>, <legodobrasil.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

### 3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 1º de abril de 2014. Em 3 de abril de 2014, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 4 de abril de 2014, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato. Em 10 de abril de 2014, o Centro notificou a Reclamante sobre a irregularidade de forma diagnosticada, a saber, a ausência de instrumento procuratório. Em 15 de abril de 2014, o Centro recebeu o instrumento procuratório da Reclamante.

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 16 de abril de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 6 de maio de 2014. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 7 de maio de 2014, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 14 de maio de 2014. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de

Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 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 de mérito pertinentes ao caso.

#### **4. Questões de Fato**

A Reclamante, cujo nome empresarial é composto pela expressão "LEGO", é uma empresa transnacional há anos presente no mercado internacional e no brasileiro de brinquedos, gozando de renome e boa reputação internacional. É titular de diversos registros da referida marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ("INPI"). De acordo com os documentos apresentados pela Reclamante, o primeiro registro da marca LEGO foi concedido em 1978, no Brasil, sendo o registro da marca LEGOLAND concedido ainda antes, em 1975.

Os nomes de domínio em disputa foram registrados entre os anos de 2012 e 2013, sendo o nome de domínio <legodobrasil.com.br> criado em 24 de novembro de 2012 e os demais, a saber: <legoarquitetura.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>, registrados em 27 de dezembro de 2013.

O Reclamado, não apresentando defesa, deixou de contestar a alegação de que não possui direitos sobre a marca/nome LEGO, o que, então, tornou-se fato incontroverso.

O Reclamado é titular de muitos outros nomes de domínio que reproduzem marcas de terceiros (conforme anexos da Reclamação).

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que tanto seu nome empresarial quanto a marca de sua titularidade estão sendo integral e indevidamente reproduzidos nos nomes de domínio em disputa. Afirma que a reprodução integral do nome e marca, ainda que acompanhada de expressões genéricas, quais sejam: "arquitetura", "do brasil", "educação", "educationbrasil" e "mindstorm" causaria confusão, nos termos do art. 3 do Regulamento e do art. 4 (b)(v)(2) das Regras. Em relação a tais expressões genéricas, as expressões "arquitetura", "educação" e "mindstorm" reproduziriam o nome de linhas de produtos da Reclamante, agravando o risco de confusão por parte do público consumidor.

Além disso, a Reclamante alega que o Reclamado utiliza indevidamente a marca LEGO, criando, com algumas de suas ações, situações que induzem o público consumidor a erro, sendo elas: (i) oferecer à venda produtos sob a marca LEGO da Reclamante no site hospedado sob o nome de domínio em disputa <legodobrasil.com.br>, sem que esteja autorizada a fazê-lo; (ii) criar uma página na rede social Facebook informando se tratar da página da Reclamante no Brasil; (iii) valer-se da contratação de links patrocinados para desviar a clientela da Reclamante que, ao procurar o termo "lego" em instrumentos de busca, tem como resultado o anúncio do Reclamado.

Salienta ainda a Reclamante que tais atitudes maculam sua boa imagem junto ao público consumidor.

Afirma a Reclamante que não logrou êxito ao tentar contato anterior com o Reclamado para solucionar a questão de forma amigável, que não respondeu a notificação recebida, o que demonstraria a sua intenção ao registrar o nome de domínio em disputa <legodobrasil.com.br>, qual seja, impedir o uso pela Reclamante, caracterizando-se a má fé do Reclamado para os fins do art. 3, parágrafo único, do Regulamento.

Informa a Reclamante que os nomes de domínio em disputa <legoarquitetura.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br> , embora registrados, não são utilizados pelo Reclamado.

A Reclamante alega ainda que o Reclamado é titular de dezenas de outros nomes de domínio que violam marcas, nomes empresariais e outros direitos anteriores de terceiros.

Requer, pelo exposto, a transferência dos nomes de domínio em disputa para si ou para entidade que indicar.

## **B. Reclamado**

O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou defesa, sendo, portanto, revel.

## **6. Análise e Conclusões**

A análise das alegações e do conjunto probatório apresentado pela Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) os nomes de domínio em disputa efetivamente criam confusão com a marca da Reclamante; (ii) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa; os quais (iii) foram registrados de má fé, tendo em vista o seu não uso, no caso dos nomes de domínio em disputa <legoarquitetura.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>, e as circunstâncias de seu uso, no que diz respeito ao nome de domínio em disputa <legodobrasil.com.br>.

### **A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criarem confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento**

Os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente o nome empresarial e a marca da Reclamante, o que, por si só, já seria suficiente para potencialmente causar confusão no público consumidor.

No caso dos nomes de domínio em disputa <legoarquitetura.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>, que não são utilizados pelo Reclamado, o emprego dos termos "arquitetura", "educação", "educationbrasil" e "mindstorm" contribui para que a confusão se torne mais efetiva uma vez que fazem referência a linhas de produtos da Reclamante.

No que tange ao nome de domínio em disputa <legodobrasil.com.br>, o emprego do termo geográfico "Brasil" não afasta a confusão estabelecida com a marca da Reclamante.

São, desta forma, aplicáveis o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, uma vez que há reprodução integral não só do nome empresarial da Reclamante, como também de sua marca registrada com anterioridade no Brasil.

### **B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa**

Baseado nas provas *prima facie* que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação à marca LEGO e aos nomes de domínio em disputa é inequívoca, tanto que o mesmo sequer respondeu à notificação recebida da Reclamante não apresentando, até o momento, defesa no âmbito desta Reclamação.

### **C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé**

Dispõe o Regulamento que a ocorrência das circunstâncias a seguir elencadas, dentre outras que poderão existir, caracterizam má fé no registro ou na utilização do nome de domínio (parágrafo único do art. 3 do Regulamento):

- 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, 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.

No caso dos nomes de domínio em disputa <legoarquitetura.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br>, que não são utilizados pelo Reclamado, resta claro o enquadramento da situação retratada na alínea "b" do parágrafo único do art. 3 do Regulamento. Ademais, conforme ressaltado pela Reclamante em sua peça inicial, a falta de uso dos nomes de domínio em disputa configura o chamado "passive holding". Essa inatividade, somada ao fato de não ter o Reclamado justificado tal atitude, em conjunto com os demais elementos do presente caso, são suficientes para que se conclua que o Reclamado está agindo com má fé nos termos do art. 3, parágrafo único do Regulamento e do art. 4(b)(v)(1) das Regras.

Em relação ao nome de domínio em disputa <legodobrasil.com.br>, aplicável é a hipótese prevista na alínea "d" do parágrafo único do art. 3 do Regulamento, uma vez que há nítida intenção por parte do Reclamado de criar confusão no público consumidor, ao praticar os seguintes atos: (i) oferecer à venda, sem autorização, produtos sob a marca LEGO da Reclamante; (ii) criação de página na rede social Facebook informando se tratar da página da Reclamante no Brasil; (iii) valer-se da contratação de links patrocinados para desviar a clientela da Reclamante que, ao procurar o termo "lego" em instrumentos de busca, obtém como resultado o anúncio do Reclamado.

Dessa forma, na opinião desta Especialista, o Reclamado, ao registrar e usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé, seja por meio do "passive holding", seja para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, usurpando as marcas registradas da Reclamante e, com isso, criando situação de confusão perante o público consumidor.

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <legoarquitetura.com.br>, <legodobrasil.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legoeducationbrasil.com.br> e <legomindstorm.com.br> sejam transferidos para a Reclamante ou para quem esta indicar, conforme requerido na Reclamação<sup>1</sup>.



**Simone Lahorgue Nunes**

Especialista

Data: 26 de maio de 2014

Local: Rio de Janeiro, Brasil

<sup>1</sup> De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.