

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Lego System A/S v. G [REDACTED] T [REDACTED] S [REDACTED]
Caso No. DBR2014-0009

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 G [REDACTED] T [REDACTED] S [REDACTED], de [REDACTED]

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <legoeducationdobrasil.com.br> e <legosdobrasil.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 12 de agosto de 2014. Em 13 de agosto 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. No mesmo dia, 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.

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 28 de agosto de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 17 de setembro de 2014. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 19 de setembro de 2014, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Marcello do Nascimento como Especialista em 2 de outubro de 2014. 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 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 pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante é, de fato, notória empresa transnacional do setor de brinquedos e conforme se depreende da Reclamação, não contestada, tem presença em mais de 140 países e emprega mais de 10.000 (dez mil) pessoas.

A Reclamante iniciou suas atividades há diversas décadas tendo adotado como nome empresarial “Lego System A/S” e, além de possuir a expressão “Lego” como parte de seu nome empresarial, é titular de diversos registros de marca no Brasil, devidamente concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), referentes à marca LEGO, conforme comprovado no Anexo 5 da presente Reclamação e na própria base de dados do INPI.

Destaca-se abaixo, entre diversos outros, o registro mais antigo da Reclamante relativo à marca LEGO, requerido há mais de 40 anos, bem como pedido de registro na classe Internacional 35, que protege, entre outros, “serviços de loja a varejo on-line”.

- Registro nº 730130533 LEGO depositado em 13 de julho de 1973 e concedido em 16 de janeiro de 1982, classe internacional 20 (tijolos ou cubos feitos de plástico para construção de brinquedo), em vigor até 16 de janeiro de 2012 (com prorrogação requerida e pendente de exame);

- Pedido de Registro nº 831274379 LEGO depositado em 2 de dezembro de 2011, classe internacional 35 (publicidade, administração comercial, gerenciamento de negócios, funções de escritório, serviços de loja de varejo e serviços de loja de varejo online, ambos de venda de brinquedos, brinquedos de construção, jogos, videogame, filmes, roupas, relógios, relógios de pulso, livros, presentes, mochilas, canetas, móveis e chaveiros).

Dentre as linhas de brinquedos da Reclamante, cita-se a “Lego Education”, conforme exemplifica o Anexo 6 da Reclamação.

O registro dos nomes de domínio em disputa <legoeducationdobrasil.com.br> e <legosdobrasil.com.br> ocorreu em 14 de fevereiro de 2014 e 9 de agosto de 2013, respectivamente, conforme documento apresentado no Anexo 4 da Reclamação e informações obtidas junto ao NIC.br e, conforme se infere do Anexo 8 da Reclamação, o respectivo sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa <legodobrasil.com.br> se dedicava à venda de produtos da marca LEGO, a qual vinha sendo utilizada desautorizadamente.

Através do Anexo 9 da Reclamação, verifica-se que o Reclamado efetuou a contratação de link patrocinado, na medida em que constava o seu anúncio ao efetuar-se a busca pela palavra “Lego”.

Os nomes de domínio em disputa <legoeducationdobrasil.com.br> e <legosdobrasil.com.br> se encontram atualmente inativos, posto que os respectivos sítios de rede eletrônica se encontram indisponíveis.

A Reclamante notificou o Reclamado via sedex com aviso de recebimento em 26 de junho de 2014, não tendo recebido resposta.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o brinquedo de sua fabricação denominado “Lego” foi criado em 1916 e passou a ser fabricado em escala industrial na década de 50 sendo, atualmente, um dos brinquedos mais famosos do mundo. Informa também que é uma empresa transnacional comercializando seu produto em mais de 140 países e empregando mais de 10.000 (dez mil) pessoas, bem como conta com 4 parques temáticos espalhados pelo mundo (na Dinamarca, Grã-Bretanha, Alemanha e nos Estados Unidos de América), o que demonstra a ampla notoriedade de sua marca.

Sustenta ainda que devido às características que nortearam a criação do brinquedo “Lego” os mesmos se tornaram populares entre pais e filhos e recomendados por educadores e terapeutas não só em sua função lúdica, como também em todos os segmentos do processo de ensino-aprendizado, da pré-escola à universidade, influenciando áreas como robótica, arte, socialização e exploração espacial.

A Reclamante argumenta que os nomes de domínio em disputa <legoeducationdobrasil.com.br> e <legosdobrasil.com.br> reproduzem integralmente sua marca registrada LEGO, bem como seu nome empresarial (Lego System A/S) sustentando que as diferenças entre os nomes de domínio em disputa e a marca LEGO residem tão somente no acréscimo das expressões de uso comum “do brasil” e “educationbrasil”, bem como do gTLD “.com” e ccTLD “.br”, alegando que “education” é o nome de uma de suas linhas de brinquedos.

A Reclamante sustenta haver vários indícios da má fé do Reclamado, posto que os nomes de domínio em disputa reproduzem a famosa marca LEGO da Reclamante e o Reclamado sequer respondeu à notificação extrajudicial a ele encaminhada, a qual requeria a transferência dos nomes de domínio em disputa.

A esse respeito, destaca que o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa <legosdobrasil.com.br> oferecia à venda produtos da Reclamante e utilizava-se de suas marcas sem qualquer autorização, gerando situação de confusão junto ao consumidor. Citou precedente do Centro em caso análogo, a saber: *Lego System A/S v. Omar Quadros Motta*, Caso OMPI No. DBR2014-0001), que foi decidido favoravelmente à Reclamante.

Em relação ao nome de domínio em disputa <legoeducationdobrasil.com.br>, argumenta que o fato de este não estar ativo, ou seja, a manutenção passiva do mesmo, conjugada com as demais evidências apontadas, igualmente indica a má fé do Reclamado, citando decisões do Centro nesse sentido.

Finalmente, a Reclamante sustenta que o Reclamado não possui qualquer direito ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa e que registrou outros nomes de domínio que reproduzem diversas marcas mundialmente famosas, tais como <adidasdobrasil.com.br>; <nikedobrasil.com.br>; <zaradobrasil.com.br> entre outras, tudo a evidenciar sua má fé.

B. Reclamado

Não obstante formal notificação do Reclamado, o mesmo não apresentou Defesa, tendo decorrido o prazo previsto nas Regras sem qualquer manifestação do mesmo quanto ao mérito da presente Reclamação, sendo que sua revelia foi declarada em 19 de setembro de 2014.

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

Conforme ficou provado através do Anexo 5 da Reclamação, bem como respectivas buscas na base de dados do INPI, a Reclamante é titular de diversos registros e pedidos marcários LEGO, os quais foram depositados e concedidos anteriormente ao registro dos nomes de domínio em disputa. Entre tais registros e pedidos, encontram-se os nºs 730130533 que protege “tijolos ou cubos feitos de plástico para construção

de brinquedo” e 831274379 que protege especificamente “serviços de loja a varejo on-line”, serviços estes que vinham sendo prestados pelo Reclamado por intermédio do nome de domínio em disputa <legosdobrasil.com.br>.

Os nomes de domínio em disputa reproduzem na íntegra a marca da qual a Reclamante é titular e o elemento principal de seu nome empresarial, adicionando apenas as expressões de uso comum “education do Brasil” e “do Brasil”, as quais não conferem qualquer característica ou diferenciação que permita, se outras questões ainda não se verificassem, afastar a confundibilidade com as marcas LEGO da Reclamante e com o seu nome empresarial.

Cabe ressaltar, ainda, que a Reclamante tem dentre sua linha de brinquedos uma linha denominada “Lego Education”.

Ora, de acordo com o Regulamento, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direta entre, no caso concreto, os direitos de marca da Reclamante e seu nome empresarial e os nomes de domínio em disputa, o que, como verificamos acima, não deixa qualquer tipo de dúvida, uma vez que o elemento principal e distintivo dos nomes de domínio em disputa é o termo “Lego”, que reproduz na íntegra as marcas da Reclamante e seu nome empresarial.

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

Este Especialista conclui que o Reclamado não possui registro de marca ou nome empresarial contendo “Lego” e que a Reclamante nunca deu autorização para o Reclamado incorporar expressão idêntica a sua marca e nome empresarial aos nomes de domínio em disputa, e, como o Reclamado escolheu por não apresentar nenhuma resposta à Reclamação, não se verificou a existência de quaisquer direitos ou interesses legítimos por parte do Reclamado sobre os nomes de domínio em disputa.

Ademais, a Reclamante apresentou provas suficientes de que suas marcas e respectivas atividades são amplamente conhecidas, o que leva este Especialista a concluir que o Reclamado não poderia desconhecer a existência da Reclamante e da marca LEGO.

Assim, entende este Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa.

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

Para a caracterização da má fé no registro ou na utilização de um nome de domínio, o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias previstas abaixo (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.”

Na opinião deste Especialista, em relação ao nome de domínio em disputa <legosdobrasil.com.br>, resulta evidente estarmos, no mínimo, diante da hipótese prevista no item d) acima posto que, não obstante

referido nome de domínio se encontrar atualmente inativo, o respectivo sítio de rede eletrônica se dedicava à venda de produtos da marca LEGO, a qual vinha sendo utilizada desautorizadamente, causando inevitável confusão com as atividades exercidas pela Reclamante e sua marca LEGO, conforme comprova o Anexo 8 da Reclamação, valendo notar ainda que através do Anexo 9 da Reclamação verifica-se que o Reclamado efetuou a contratação de link patrocinado, na medida em que constava o seu anúncio ao efetuar-se a busca pela palavra “Lego”, tudo de modo a intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica.

Por outro lado, na opinião deste Especialista, em relação ao nome de domínio em disputa <legoeducationdobrasil.com.br>, configura-se a manutenção passiva do mesmo, o que, conjugado com as demais evidências acima relatadas, igualmente indica a má fé do Reclamado.

A esse respeito, a jurisprudência citada pela Reclamante se apresenta aplicável à presente disputa, quais sejam as seguintes decisões do Centro: *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003; *Jupiters Limited v. Aaron Hall*, Caso OMPI No. D2000-0574.

Dessa forma, na opinião deste Especialista, o Reclamado, ao registrar e usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé conforme previsto no art. 3, parágrafo único, do Regulamento e art. 4(b)(v)(1), das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Especialista decide que os nomes de domínio em disputa <legoeducationdobrasil.com.br> e <legosdobrasil.com.br> sejam transferidos para a Reclamante¹.

Marcello do Nascimento

Especialista

Data: 8 de outubro de 2014

Local: São Paulo, Brasil

¹ 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.