

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

LEGO JURIS A/S X MARTINELLI ASSESSORIA EM MARKETING LTDA

PROCEDIMENTO Nº ND202015

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LEGO JURIS A/S, sediada em Astvek 1 Billund, 7190, Dinamarca, representada pela procuradora [REDACTED], [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

MARTINELLI ASSESSORIA EM MARKETING LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.796.218/0001-18, sediada em Curitiba, Paraná, sendo seu responsável legal [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <legohouse.com.br>.

O Nome de Domínio foi criado em 17.01.2015 junto ao Registro.br e a data da renovação está estipulada para ocorrer até 17.01.2021, conforme dados obtidos no sítio <<https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=legohouse.com.br>>.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

(I) Início do Procedimento

Conforme missiva eletrônica (do dia 13.05.2020) enviada à Reclamante, a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**), vinculada ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual ("**CSD-ABPI**"), Órgão da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**ABPI**), comunicou a ativação da disputa ora dirimida, através da confirmação do pagamento da Taxa e de Honorários envoltos.

Por sua vez, no dia 19.05.2020, após comunicado de recebimento da Reclamação, a CASD-ND enviou missiva eletrônica ao endereço da representante da Reclamante, através de sua Secretaria Executiva, informando ter recebido a Reclamação, contendo 10 arquivos, com 47 páginas, para a realização do exame formal de que trata o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

(II) A Reclamação

A Reclamação foi formulada em petição datada de 18.05.2020, na forma do art. 2º (incisos e alíneas diversas), do Regulamento SACI-Adm, restando firmada pelos procuradores Yuri Fancher Machado Castro e Ana Luiza Montauray Pimenta

(III) Prosseguimento do Procedimento

No dia 19.05.2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou missiva eletrônica ao NIC.br solicitando informações acerca do nome de domínio sob análise (<legohouse.com.br>), para fins de realizar exame dos requisitos formais da Reclamação.

No mesmo dia 19.05.2020, a Assessoria Jurídica do NIC.br, em e-mail firmado pelo Sr. Diego Sigoli, respondeu à missiva da Secretaria Executiva da CASD-ND anexando os dados sobre o nome de domínio sob análise (<legohouse.com.br>), bem como mencionando que o referido domínio se encontra vinculado ao procedimento SACI-ADM e que estaria impedido de ser transferido a terceiros.

Em seguida, no dia 25.05.2020, a Secretaria Executiva enviou missiva eletrônica para a patrona da Reclamante, com cópia para saci-adm@registro.br, intimando a Reclamante sobre a existência de irregularidades formais na Reclamação (item 6.2, do Regulamento SACI-Adm), especificamente sobre o fato de que esta (i) não estaria assinada pela Reclamante; (ii) não continha instrumento de mandato aplicável; e (iii) não havia comprovação dos poderes de quem firmou o instrumento de mandato. Deste modo,

outorgou-se prazo de cinco dias (artigo 6.3 do Regulamento CASD-ND) para o saneamento das irregularidades descritas.

No dia 29.05.2020, em resposta à intimação da Secretaria Executiva, foi enviada outra missiva eletrônica pela Sra. Ana Luiza Montaury Pimenta Corrêa, Representante da Reclamante, à Secretaria Executiva, em que alegou ter anexado os “documentos solicitados”, além de outro documento consistente em “decisão ucrânia”. Entre a documentação acostada constou um instrumento de mandato firmado por Rie Bentzen Bruhn, com poderes de representação de LEGO JURIS A/S em matéria de propriedade intelectual para os ambientes judiciais e extra, sem consularização, em 18.07.2019, firmado em Copenhague. Ainda foi anexado substabelecimento firmado por Luiz Edgard Montaury Pimenta em favor dos dois patronos da Reclamante que firmaram a Reclamação (Sr. Yuri e Sra. Ana Luiza), firmado em 26.05.2020. Por fim, foi anexado suposto precedente da Corte Comercial de Kiev, em língua estrangeira, sem tradução, de procedimento de número 910/5916/18, decidido em 24.09.2018, de pleito formulado pela ora Reclamante em desfavor do Ministro de Desenvolvimento Econômico e Comércio da Ucrânia e de sociedade empresária RED HOMES Limited Liability Company, acerca da invalidade do ato administrativo que constituiu o registro LEGO HOUSE, sob o número 199366. Tal *feedback* foi objeto de resposta pela Secretaria Executiva, ainda no dia 01.06.2020, comunicando que o mérito técnico seria examinado pelo Especialista designado.

No dia 01.06.2020, a d. Secretaria Executiva intimou a Reclamante e a Reclamada (na forma do art. 6º, do Regulamento SACI-Adm e respectivo artigo 7.1 do Regulamento da CASD-ND) sobre o início do procedimento e prazo (quinze dias corridos) para apresentação de Resposta, sob a pena de revelia e “congelamento” do endereço virtual, comunicando o NIC.br nos termos dos respectivos Regulamentos. Neste mesmo dia, a Secretaria Executiva recebeu mensagem automática no sentido de não ter sido possível entregar a missiva para um dos e-mails da Reclamada.

(IV) A Resposta da Reclamada

No dia 05.06.2020, em e-mail firmado pelo Sr. Fernando Martinelli, com o endereço adm@gobyte.com.br, destinando à Secretaria Executiva, foi consignado: (i) tratar-se de proprietário da Reclamada; (ii) que apenas prestou serviço de consultoria e intermediação para a obtenção do nome de domínio objeto deste procedimento; (iii) não ser proprietário final ou ter interesse em manter o nome de domínio pertinente; (iv) que a Reclamada não está mais “operando no mercado”, “está com suas atividades suspensas”, que não pleiteou a renovação do nome de domínio; (v) que a renovação foi feita “pelo representante técnico e administrativo cadastrado no registro.br” e, que este não teria relações profissionais com a Reclamada; (vi) que a Reclamada não se opõe à

transferência do nome de domínio para a Reclamante; e (vii) que não houve acordo com a Reclamante, pois a última exigiu assinatura de documentos que não teriam relação com a Reclamada.

No dia 17.06.2020, a Secretaria Executiva enviou missiva eletrônica à Reclamada, acusando o recebimento de resposta, mas ventilando as irregularidades formais com relação (i) a qualificação completa da Reclamada e de seu Representante; (ii) a ausência de confirmação de sua concordância com o número de especialistas proposto pela Reclamante; (iii) a ausência de informações sobre procedimento judicial ou extrajudicial havido sobre o presente nome de domínio; (iv) instrumento de mandato; (v) atos constitutivos atualizados e cópia de identidade e do CPF; (vi) a assinatura de declaração da Reclamada isentando o NIC.br ou CASD-ND da ABPI de qualquer ônus decorrente do procedimento; e (vii) a ausência de comprovação do pagamento de taxas aplicáveis na hipótese do aumento do número de especialistas. Desta forma, com base nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND, consignou o prazo de cinco dias para a resposta à intimação sob pena de revelia.

No mesmo dia 17.06.2020, o Sr. Fernando Martinelli, através do endereço adm@gobyte.com.br, respondeu à missiva da Secretaria Executiva informando que (i) não enviará qualquer documento, além dos que anexou, provando que é responsável pela empresa; e (ii) aceitando que o domínio seja transferido para a Reclamante, já que “não é nosso e não temos o interesse de ficar com ele”. Anexou (a) contrato social no qual consta como titular de 90% das quotas da sociedade Martinelli Assessoria em Marketing Ltda, firmada em 30.07.2003 e registrada perante a Junta Comercial do Paraná, conforme o protocolo 03/233139-8, firmado pela Secretaria Geral Dra. Maria Thereza Lopes Salomão; além de (b) cópia da Identidade emanada pelo Estado de São Paulo, em Favor de Luis Fernando Martinelli Ramos de Oliveira, com o Registro Geral, de 19.07.2002.

(V) Nomeação do Especialista

No dia 23.06.2020 firmei declaração de Imparcialidade e Independência em documento enviado à Secretaria Executiva, no sentido de estar apto para atuar como Especialista no Procedimento ND202015, nos termos do art. 5º e seguintes do Regulamento SACI-Adm.

No dia 29.06.2020, fui nomeado como único Especialista para este feito, tendo tal decisão sido comunicada às partes/procuradores.

(VI) Da transmissão do Procedimento

No dia 07.07.2020, a d. Secretaria Executiva confirmou minha nomeação como Especialista, bem como me disponibilizou acesso eletrônico a todos os documentos (itens 0-12) do feito, no total de 147 páginas em formato PDF.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A manifestação da Reclamante (que atendeu ao art. 3º do Regulamento SACI-Adm) pontuou o fato de que a Reclamada teria registrado, para si, nome de domínio que reproduziria (i) elemento fulcral do seu signo distintivo “Lego” com o “mero acréscimo do termo “house”, constituindo-se o nome de domínio <legohouse.com.br>, (ii) o registro de sua marca “notoriamente conhecida”, registrada perante o INPI em diversas classes, (iii) seu nome empresarial, assim como (iv) seus nomes de domínio. Não obstante, destacou que o nome de domínio sob análise estaria sendo “ardilosamente utilizado, estando, assim, [sic] eivado de má-fé”. Desta forma, invocou a incidência das situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1, letras “c” e “d” da subcláusula 2.2, do Regulamento da CASD-ND, e, ainda, das letras “a” e “c” do artigo 3º, e letras “c” e “d” do Parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

A Reclamante destacou ser sociedade multinacional fundada na Dinamarca voltada para “a elaboração, desenvolvimento e comercialização de brinquedos criativos”. Consignou ser reconhecida mundialmente por estar presente “em mais de 140 países e empregando mais de 10.000 pessoas em todo seu processo de produção”. Averbou ser titular de registros de marca em países que extrapolam a realização deste feito (Dinamarca, Estados Unidos da América, Comunidade Europeia), a partir de 1954, e no Brasil a partir de 1971 (com o signo LEGOLAND - 006187960, e dois anos depois com o signo LEGO – 730130533, ambos na forma nominativa; a partir de 1974 marcas mistas – como 740015656 e 006707327, para diversas classes, em seguida a novos registros em outras classes, também obteve o registro LEGO DACTA em 1991 – 816292213 e 816292205, LEGO IRRIGATION em 1993 – 817382682; e até marcas figurativas de blocos de construção a partir de 1997 – como 819998931, 840381832 e 840381840). Portanto, alega ter comprovado a anterioridade de 32 registros de marca e de um pedido de registro em hiato temporal antecedente ao dia 17.01.2015, data do registro sob análise realizado em favor da Reclamada.

A Reclamante suscitou ser titular de diversos nomes de domínio que têm como base o signo distintivo LEGO, tais como <lego-education-spike.com.br>; <lego-friends.com.br> e <legoland.com.br>.

A Reclamante suscitou que o registro e o uso do nome de domínio sob análise foram feitos pela Reclamada que estava ciente do renome da primeira, e de que a última não goza de qualquer direito ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa, o que denota a má-fé. Neste sentido, arroga precedentes a seu favor havidos no ND20178, ND201914, ND20167 e ND201813.

Por fim, a Reclamante consigna que tentou amistosamente resolver a contenda tendo enviado uma missiva no dia 16.08.2019 (para um sujeito de direito denominado Agencia Lego House, com os e-mails seguintes: contato@legohouse.com.br e agencialegohouse@gmail.com), mas que a Reclamada não transferiu o nome de domínio para a primeira. Desta forma, pleiteia a transferência do nome de domínio para si, e informa ter anexado (i) instrumento de mandato (firmado por Arturo Ishbak González Martínez, Conselheiro Corporativo e R. Scott Slifka, Vice Presidente e Conselheiro Geral das Américas, firmado na Cidade do México em 06.04.2020), e outro firmado em 18.07.2019, por Rie Bentzen Bruhn, que, por sua vez, recebeu poderes de Mette M. Andersen e Lisbeth Snitgaard Petersen (ambos Conselheiros Sêniores de Lego Juris A/S) em 19.03.2018, e os últimos, por sua vez, receberam poderes de Sidsel Marie Kristensen e Henriette Enggard Aalbaek, em 08.01.2020 (tendo uma notária pública chamada Pernille Lindberg Jensen feito o acreditamento dos poderes recebidos pelas últimas, para firmar compromissos em nome de LEGO JURIS A/S, (ii) cópia dos atos constitutivos, (iii) prova documental dos fatos alegados, (iv) declaração optando pela submissão ao SACI-Adm, (v) Declaração reconhecendo a competência exclusiva da CASD-ND da ABPI para administrar o procedimento do SACI-ADM, (vi) Declaração isentando o NIC.br de qualquer Ônus pertinente ao procedimento; (vii) Declaração isentando o CSD-ABPI bem como a CASD-ND de participação e responsabilidade em qualquer disputa judicial (tendo tal declaração dos itens 'iv', 'v', 'vi' e 'vii' sido firmadas pela representante da Reclamante, a Dra. Ana Luiza Montauray Pimenta, em 10.01.2020, e a versão em colunas paralelas firmada em 12.05.2020), e (viii) o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis.

b. Da Reclamada

Em missiva eletrônica enviada pelo representante da Reclamada (Sr. Fernando Martinelli, com o e-mail adm@gobyte.com.br), do dia 05.06.2020, tal sujeito (i) se apresenta como proprietário da Martinelli Assessoria em Marketing Ltda (em que pese no contrato social anexado ao feito, constar apenas como sócio majoritário titular de

90% das quotas e, de fato, ser seu administrador); (ii) alegando que quem consta do registro do NIC.br “não é a proprietária final e não tem nenhum interesse em manter o registro de domínio”; e (iii) consignando não se “opor” a transferência do domínio para a Reclamante em e-mail subsequente de mesma data.

II. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

(1) QUESTÕES PRELIMINARES

1.1 Da Representação da Reclamante e da Reclamada

Preambularmente, é necessário anotar que a exigência quanto ao instrumento de mandato da Reclamante, ventilada no dia 25.05.2020, por parte da Secretaria Executiva, foi perfeitamente atendida.

Na melhor das hipóteses, a sucessão de instrumentos de mandato fazem com que os causídicos que assinaram a Reclamação tenham recebido poderes em quinto grau, já que (a) constam em um substabelecimento firmado pelo *name partner* do escritório de advocacia que integram, que, por sua vez, (b) recebeu poderes em documento firmado por Arturo Ishbak González Martínez, Conselheiro Corporativo e R. Scott Slifka, Vice Presidente e Conselheiro Geral das Américas, firmado na Cidade do México em 06.04.2020, e (c) outro firmado em 18.07.2019, por Rie Bentzen Bruhn, que, por sua vez, (d) recebeu poderes de Mette M. Andersen e Lisbeth Snitgaard Petersen (ambos Conselheiros Sêniores de Lego Juris A/S) em 19.03.2018, e, os últimos, por sua vez, (e) receberam poderes de Sidsel Marie Kristensen e Henriette Enggard Aalbaek. Tal confusão de representações obnubila a outorga de poderes e o labor de quem necessita apurar a pertinência da representação voluntária na forma do art. 115 do Código Civil. Recomenda-se aos patronos que simplifiquem a vida de quem lida com a Reclamante, e obtenham formas mais diretas da demonstração dos seus poderes *ad judicium et extra*.

Sem prejuízo, o requisito do art. 4.4, ‘a’ do Regulamento da CASD-ND foi preenchido pela Reclamante.

No tocante à Reclamada, em que pese na manifestação havida no dia 05.06.2020, o seu representante Sr. Fernando Martinelli não tenha anexado instrumento de mandato, o contrato social de Martinelli Assessoria em Marketing Ltda., consigna que tal pessoa física é seu sócio majoritário e representante legal e administrador, tendo poderes conforme a cláusula terceira para assumir obrigações, onerar e alienar bens (até imóveis) sem autorização de outro sócio. Desta forma, ante a incidência do art. 1.010 do Código Civil, e, em especial, do art. 1.013 da mesma Lei 10.406/2002, entende-se como legítima a manifestação da Reclamada pelo seu

representante legal, atendendo ao espírito do art. 11º, 'd', do Regulamento SACI-ADM e 8.2, 'c' do Regulamento SACI-ADM.

Logo, igualmente adequadas foram as comunicações expedidas aos representantes das partes na forma do art. 8º, do Regulamento SACI-ADM.

1.2 Da Desnecessidade de Produção de Novas Provas ou da Realização de Audiência

Tendo em vista a documentação acostada na Reclamação, tendo em vista a resposta da Reclamada anuindo com a transferência do nome de domínio em favor da Reclamante, e tendo em vista as provas já anexadas, este Especialista entende não serem necessárias (art. 12º, do Regulamento SACI-Adm) novas provas afora as já trazidas aos autos do processo eletrônico (art. 13º, §5º, do Regulamento SACI-Adm). Diante da simplicidade do feito, tampouco é necessária a realização de audiência (art. 14º do Regulamento SACI-Adm).

1.3 Da Desconsideração da Decisão Ucraniana trazida ao Feito

Este Especialista desconsiderou o alegado precedente que favoreceria a Reclamante, já que: (i) as partes naquele feito são distintas do feito presente; (ii) o julgado adveio de suposta autoridade competente de outra soberania, não sendo condicionante ou determinante ao presente feito e porque (iii) o julgado foi apresentado em idioma estrangeiro, sem tradução correspondente, em violação ao art. 13 da Constituição da República e ao art. 192 do Código de Processo Civil.

Nem se diga que o art. 10.16 do Regulamento da Câmara obrigaria este Especialista a conceder nova exigência em favor da Reclamante para produzir a tradução, já que tal cuida de mera *faculdade* do julgador. Tendo a Reclamante tido tempo suficiente para realizar tal tarefa ou pleitear prazo adicional a fazê-lo, somando-se os argumentos anteriores, entendo como impertinente a documentação em língua alienígena.

(2) DO MÉRITO

2.1 Do hiato temporal levado entre o registro e a instauração deste painel: a extinção do prazo de insurgência da Reclamante

Em primeiro lugar chama a atenção o longo hiato temporal havido entre o registro do nome de domínio sob análise (17.01.2015) e o oferecimento da Reclamação (03.2020). *Mutatis mutandi*,

tendo em vista que tanto os prazos prescricionais¹ quanto os decadenciais² em matéria de signos distintivos são fixados em meia década pela LPI, e tendo em vista que o pedido da Reclamante foi formulado em data *ulterior* aos cinco anos, tratar-se-ia de pedido feito serodidamente ao prazo de insurgência.

Desta forma, ainda que a titularidade³ originária da Reclamada fosse provada como *maculada*, se este tivesse arguido a usucapião comum⁴ ou ‘tabular’, também o pedido da Reclamante não haveria de ser acolhido sob esta perspectiva.

2.2 Dos Direitos de Propriedade Intelectual Invocados pela Reclamante, Títulos Ventilados como Anterioridades e da Suposta Fama da marca Lego

A Reclamante é titular de dezenas de registros de marcas nominativas (a exemplo da 730130533, de 13.07.1973, para a NCL(8) 28) e mistas (a exemplo da 740015702 de 29.01.1974, na classe NCL(8)20), sempre com o elemento primordial LEGO, que se tivessem instruído Reclamação tempestivamente apresentada de fato constituiriam anterioridades pertinentes ao feito⁵.

Não obstante, a anterioridade do nome de empresa da Reclamante também é tutelada no Brasil, em virtude do art. 8º da Convenção União de Paris – CUP, c/c art. 1.155 do Código Civil, não tendo sido, do mesmo modo, objeto de resistência por parte da Reclamada.

Ademais, apesar de a Reclamante ventilar as anterioridades de seus nomes de domínio <lego-education-spike.com.br>; <lego-friends.com.br> (registrado em favor de LEGO DO BRASIL COM E DIST DE BRINQUEDOS LTDA, pessoa jurídica que não figura neste procedimento) e <legoland.com.br> (registrado em favor de Jose Viera Zarate, pessoa física que não figura neste procedimento), nenhum deles se demonstrou acessível para o Especialista, tendo-se apenas conseguido acesso ao *website* do nome de domínio <https://www.legobrasil.com.br/legoland>, que, goza de anterioridade em favor de parte estranha ao feito, MSHOP COMERCIAL LTDA, de CNPJ 01.490.698/0008-00, cujo responsável é André Cutait, e o registro é de 30.12.2008. Sendo sujeito de direito que não participa do feito e não tendo havido demonstração de licença ou de

¹ CPI 96: “Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.”

² CPI 96: “Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”

³ CPI 96: “Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.”

⁴ Código Civil 2002: “Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.”

⁵ Contudo, não se entendeu como relevante os registros de marcas figurativas que descrevem um bloco de construção, como pertinente ao signo LEGO para fins deste feito.

representação, não há prova da alegada anterioridade dominial neste *level domain*, bem como não se ventitou serem tais signos pertinentes à mesma especialidade para a qual fora exercida a titularidade da Reclamada.

Por fim, apesar de a Reclamante alegar notoriedade internacional e nacional para efeitos de obter um provimento favorável pela alegada má-fé da Reclamada, nenhum documento anexou com (i) pesquisas de opinião⁶, (ii) sentenças judiciais ou (iii) qualquer outro elemento (a exemplo da listagem taxativa de alto renome do INPI⁷) em tal sentido (seja da má-fé ou do renome do signo da Reclamante). Cuidava-se de ônus probatório da Reclamante, na forma do art. 373, I, do CPC. Este Especialista não está a afirmar que a marca Lego não possa ser munida de renome, e regras de experiência (*mutatis mutandi*, conforme o art. 6º, VIII, da Lei 8.078/98) até sugerem que tal pode ser verdade. O que se reafirma, entretanto, é que cabia à Reclamante trazer indícios, documentos e elementos comprovantes do que arroga.

2.3 Da anuência da Parte Reclamada para a Transferência de Domínio

Apesar de as partes não terem atingido um acordo a ser homologado; em que pese o hiato temporal para a insurgência da Reclamante ter lhe fulminado a pretensão⁸ de pleito condenatório ou decadência de pleito de invalidade registral, havendo a vicissitude do direito subjetivo *stricto sensu* em *obrigação natural*⁹; após a intimação da Reclamada, seu

⁶ “Embora se reconheça não ser fácil o estabelecimento de critérios objetivos para se aferir a notoriedade de uma marca, fato é que, neste caso concreto, tem-se uma forma eficaz de aferi-la, qual seja: a pesquisa de opinião realizada por organismo independente – Instituto Gallup –, de forma ampla e científica, que apurou que a marca “CAMEL”, da autora, é conhecida por 67% da população urbana do Brasil. Assim, o simples reconhecimento da notoriedade da marca da autora é suficiente para garantir-lhe proteção em todas as classes, como ato acessório ao principal” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 200002010245426, DJ 13.06.2008. Ainda: “A notoriedade de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200551015166140, DJ 28.07.2008.

⁷ https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/guia-basico/inpi_marcas_marcasdealtorenomeemvigncia_16_06_2020.pdf, acessado em 15.07.2020. A marca LEGO não figura em tal lista.

⁸ “Porém, algumas vezes, o direito prescrito passa para outrem, em virtude da posse, em que este se acha, do objeto desse direito, e então, chama-se prescrição aquisitiva (usucapio). Outras vezes, o direito - e, portanto, a ação que dele resultava - extingue-se; chama-se, então, prescrição extintiva. A primeira é um modo de adquirir a propriedade, tendo como fundamento a posse; já a segunda é um meio de extinguir as obrigações, e o seu fundamento é a negligência do credor.” SIMÃO, José Fernando. *Prescrição e Decadência: início dos prazos*. São Paulo: Atlas, 2013, p. 121.

⁹ “Em primeiro lugar, porque a prescrição e a decadência visam a punir a inércia de um titular.

representante legal com poderes de alienação consignou não ter oposição à transferência do nome de domínio legohouse.com.br em favor da Reclamante.

A curiosa assertiva da empresa Reclamada de que “não é a proprietária final e não tem nenhum interesse em manter o registro de domínio”, contrasta com a realidade registral que é munida de presunção¹⁰ de validade¹¹. Ou seja, não só o registro denota que Martinelli Assessoria em Marketing Ltda é a titular do registro sob análise, como o representante dela não indicou quem seria o “genuíno” proprietário que ‘escapou’ à atribuição registral. Desta forma, não há como acolher a alegação do sujeito Reclamado que mais parece ter sido feita como receio de uma pretensão compensatória da parte Reclamante.

Desta forma, tendo em vista que o proprietário de um bem tem o direito de realizar a faculdade de sua disposição¹² (art. 1.228 do Código Civil), e tendo em vista não haver *resistência* por parte da Reclamada à transferência do registro, nos termos do art. 1º, §1º, do Regulamento SACI-ADM e art. 10.9, ‘b’, do Regulamento da CASD-ND, é possível acolher o pedido formulado pela Reclamante quanto à transferência do domínio <legohouse.com.br> em seu favor.

Alguém tem um direito, mas não o usa; pode cobrar a dívida, mas não a cobra; pode anular o casamento, mas não o anula, quer dizer, a faculdade que a lei põe nas mãos do titular é, então, punida pela prescrição ou pela decadência.” DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. *Programa De Direito Civil (Parte Geral). Aulas Proferidas na Faculdade Nacional de Direito (1942-1945)*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 396.

¹⁰ “O primeiro a ser mencionado é o princípio de presunção e de fé pública, segundo o qual, presume-se válido o direito inscrito e verdadeiro o teor do registro, ainda que tal presunção não seja absoluta, por ser admitida a prova em contrário. Tal presunção de validade e veracidade decorre da fé pública de que gozam os atos praticados pelo oficial do registro. Conforme observado por Tatiana Passos, a possibilidade de ser produzida prova em contrário, afastando a presunção de validade e veracidade, é consequência da proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao terceiro de boa-fé” MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2013, p. 231.

¹¹ “No, sistema brasileiro, o registro apenas constitui o direito real, sem ter o poder de sanar os potenciais vícios do negócio jurídico originário. Portanto, o caráter relativo da presunção de propriedade não impede que o seu titular venha a perdê-la no futuro” FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 256.

¹² “O domínio, consoante se depreende do ordenamento, tal qual a propriedade a que manifesta não se limita às coisas corpóreas, abrangendo também as incorpóreas, eis que sobre essas também se exerce domínio. Exemplo do ora exposto observa-se no que tange os direitos autorais. O detentor da respectiva propriedade intelectual pode utilizá-la, externando, assim, o *ius utendi*, por exemplo, ao publicá-la. Pode dispor da mesma, exteriorizando o *ius disponendi*, quando a negocia, vende, ou grava com usufruto, por exemplo” ARONNE, Ricardo. *Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional*. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 96.

Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, tendo em vista o art. 10.9, 'b' do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <legohouse.com.br> de titularidade da Reclamada seja "transferido" (*rectius*, adjudicado) para a Reclamante LEGO JURIS A/S, na forma dos arts. 4.3. do Regulamento CASD-ND e 1º, §1º, do Regulamento SACI-Adm, e, subsidiariamente, por analogia, ao preceito do art. 166 da Lei 9.279/96, e art. 6º, *septies*, (1) da Convenção da União de Paris, no prazo do art. 22º do Regulamento do SACI-Adm.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes (na forma do art. 20, do Regulamento do SACI-Adm), 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, 06 de agosto de 2020.



Pedro Marcos Nunes Barbosa
Especialista