

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

LEGO JURIS A/S X R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]

**PROCEDIMENTO N° ND202054**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**LEGO JURIS A/S**, empresa dinamarquesa situada em Aestvej 1 Billund, 7190, Dinamarca, representada por [REDACTED], [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]**, pessoa natural com endereço na [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 20 de novembro de 2017 junto ao Registro.br

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 13 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) enviou comunicado de ativação da disputa à Reclamante confirmando o pagamento da devida taxa e honorários do Especialista, indicando link de acesso para envio da Reclamação.

Em 26 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante acusando recebimento da Reclamação, informando o subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 26 de agosto de 2020, 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 <lego.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 27 de agosto de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <lego.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, tendo em vista que foi registrado em 20/11/2017.

Em 01 de setembro de 2020, 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 01 de setembro de 2020, o Reclamado enviou comunicado via *e-mail* à Secretaria Executiva da CASD-ND informando que sua defesa seria apresentada em momento oportuno. A Secretaria Executiva enviou comunicado ao Reclamado em 17 de setembro de 2020, indicando as irregularidades formais identificadas na Resposta apresentada, fornecendo prazo de 05 (cinco) dias corridos para correção, nos termos dos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento da CASD-ND. Até o momento, nada mais foi dito pelo Reclamado.

Em 17 de setembro de 2020, a Secretaria Executiva solicitou ao NIC.br a quantidade e lista de nomes de domínio sob titularidade do Reclamado. No mesmo dia, o NIC.br respondeu com a informação de que o Reclamado possui 998 (novecentos e noventa e oito) domínios registrados.

Em 23 de setembro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação do Reclamado, recebida em 01 de setembro de 2020. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista,

que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 24 de setembro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, Luiz Fernando Plastino Andrade, o qual, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 01 de outubro de 2020, 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**

A Reclamante alega que:

- (i) É uma empresa multinacional fundada em 1932 na Dinamarca, voltada para a elaboração, desenvolvimento e comercialização de brinquedos criativos que podem ser facilmente combinados de inúmeras maneiras por encaixes e moldes;
- (ii) Possui reconhecimento mundial com seus produtos presentes em mais de 140 países e empregando mais de 10.000 pessoas em todo o seu processo de produção.
- (iii) É uma empresa de indiscutível renome internacional devido à solidez e o alto padrão de qualidade de seus serviços, tendo sido sua marca expressamente declarada notoriamente conhecida, em seu segmento de mercado, no Brasil, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
- (iv) Busca a proteção de seus produtos e marcas de forma constante, a fim de evitar que terceiros se aproveitem de sua boa fama e reputação, sendo titular de diversos registros de marcas LEGO internacionalmente para identificar uma enorme gama de produtos e serviços;
- (v) É titular dos registros e pedidos de registro de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a saber: 006187960 LEGOLAND, 730130533 LEGO, 740015656 LEGO, 006707327 LEGO, 740015702 LEGO, 006707319 LEGO, 811383830 LEGO, 811383822 LEGO, 811386007 LEGO, 811389227 LEGO, 811389219

LEGO, 811389260 LEGO, 811389278 LEGO, 811389251 LEGO, 811390314 LEGO, 814174353 LEGO, LEGO, 817382682 LEGO IRRIGATION, 819477478 LEGO, 825261023 LEGO, 831274310 LEGO, 831076810 LEGOLAND, 831274328 LEGO, 831274352 LEGO, 831274379 LEGO, 831274395 LEGO, 831274298 LEGO, 831274301 LEGO, 819998931 figurativa, 840381832 figurativa e 840381840 figurativa;

(vi) Que as marcas LEGO são protegidas no Brasil desde 1970, enquanto o nome de domínio ora discutido só foi registrado em 20/11/2017;

(vii) Que é titular de diversos nomes de domínio compostos pela marca LEGO no ccTLD .br, incluindo: <legoeducationbrasil.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legomindstorm.com.br>, <legodobrasil.com.br> entre outros;

(viii) Que o nome de domínio em disputa em nada difere da marca LEGO da Reclamante e que foi registrado com o único intuito de desviar e confundir usuários da internet utilizando-se dos signos distintivos LEGO de titularidade da Reclamante; e

(ix) Tentou reiteradamente solucionar o conflito, enviando notificação destinada ao Reclamado em 01 de julho de 2020, sem sucesso.

A Reclamante, por fim, requer a transferência do Nome de Domínio nos termos do artigo 4.2(g) do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º(f) do Regulamento do SACI-Adm.

#### **b. Do Reclamado**

O Reclamado apresentou resposta no dia 01 de setembro de 2020 contendo diversas irregularidades e sem conteúdo material algum. Não houve correção nem complementação de sua resposta no prazo de 05 (cinco) dias corridos concedido pela Secretaria Executiva. Dessa forma, resta caracterizada sua revelia, conforme item 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

### **1. Fundamentação**

#### **a. Nome de Domínio idêntico a sinais distintivos anteriores conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante é empresa mundialmente conhecida por seus produtos de marca “LEGO”. No Brasil, é titular das seguintes marcas registradas perante o INPI, todas em pleno vigor:

- Marca nominativa nº 006187960 LEGOLAND
- Marca nominativa nº 730130533 LEGO
- Marca mista nº 740015656 LEGO
- Marca mista nº 006707327 LEGO
- Marca mista nº 740015702 LEGO
- Marca nominativa nº 006707319 LEGO
- Marca nominativa nº 811383830 LEGO
- Marca nominativa nº 811383822 LEGO
- Marca nominativa nº 811386007 LEGO
- Marca nominativa nº 811389227 LEGO
- Marca nominativa nº 811389219 LEGO
- Marca nominativa nº 811389260 LEGO
- Marca nominativa nº 811389278 LEGO
- Marca nominativa nº 811389251 LEGO
- Marca nominativa nº 811390314 LEGO
- Marca mista nº 814174353 LEGO
- Marca mista nº 816959862 LEGO
- Marca nominativa nº 817382682 LEGO IRRIGATION
- Marca nominativa nº 819477478 LEGO
- Marca mista nº 825261023 LEGO
- Marca mista nº 831274310 LEGO
- Marca nominativa nº 831076810 LEGOLAND
- Marca nominativa nº 831274328 LEGO
- Marca nominativa nº 831274352 LEGO
- Marca nominativa nº 831274395 LEGO
- Marca mista nº 831274298 LEGO
- Marca mista nº 831274301 LEGO

Ainda, a Reclamante possui em seu nome empresarial o termo “LEGO” e é titular de diversos nomes de domínio que contém o termo para identificar seus produtos e representá-los na Internet: <legoeducationbrasil.com.br>, <legoeducacao.com.br>, <legomindstorm.com.br>, <legodobrasil.com.br> e outros.

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

Há legítimo interesse da Reclamante em relação ao Nome de Domínio, conforme o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, considerando que ele de fato reproduz marcas anteriores de sua titularidade integralmente, seus nomes de domínio anteriores parcialmente e seu nome empresarial anterior também integralmente, conforme comprovado pelos documentos que instruíram a Reclamação e confirmados por pesquisas adicionais deste Especialista nas bases de dados do INPI e do Registro.br.

**c. Ausência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.**

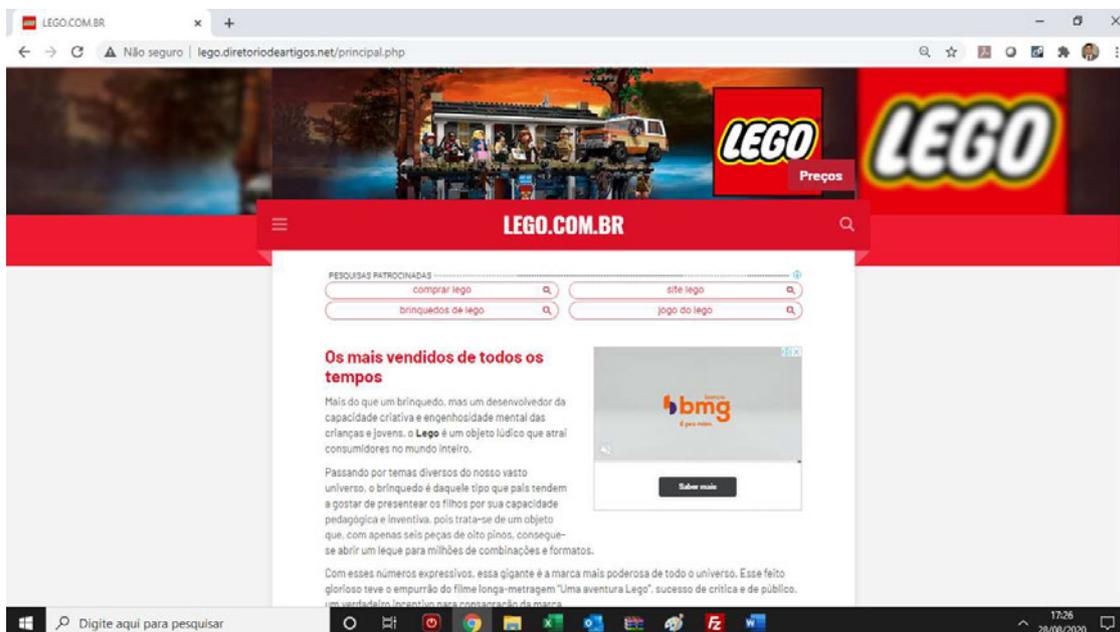
Tendo a possibilidade de se manifestar em sua defesa, o Reclamado não apresentou argumento algum com relação a eventuais direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio e, ao avaliar a documentação dos autos, este Especialista também não pôde encontrar nada que pudesse sustentar uma pretensão do Reclamado à manutenção de sua titularidade.

**d. Sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

É clara possibilidade de confusão do Nome de Domínio com as marcas registradas no Brasil pela Reclamante. O Nome de Domínio é reprodução total das marcas registradas “LEGO” já citadas. O Nome de Domínio também é similar o suficiente para causar confusão com o nome empresarial da Reclamante, Lego Juris A/S, bem como é clara reprodução de seus nomes de domínio. Assim, restam configuradas sem dúvidas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondentes alíneas “a” e “c” do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Ademais, ficou comprovada a má-fé na utilização do Nome de Domínio pela documentação dos autos, em particular considerando-se o exemplo arrolado na alínea “d” do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois há que se inferir que ao usar o Nome de Domínio o Reclamado pretendia “(...) atrair, intencionalmente e com o 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”.

Além da parte distintiva do próprio nome de domínio ser composto apenas da expressão principal “LEGO” das diversas marcas registradas da Reclamante que foram listadas, o Reclamado utilizava o nome de domínio para hospedar “landing page” contendo imagens e textos com referência expressa à Reclamante e seus produtos e, em conjunto, links patrocinados e anúncios.



(Print da Secretaria Executiva da CASD-ND ao acessar o domínio lego.com.br em 28.08.2020)

O Reclamado busca efetivamente usufruir da reputação da Reclamante em seu benefício já que é clara a confusão que será feita pelo público: a utilização de material com referência à Reclamante atrai tráfego de usuários em busca da Reclamante para o site criado pelo Reclamado, que recebe proventos da exibição de anúncios e links patrocinados de terceiros.

Nesse sentido, decisão proferida pelo Especialista Wilson Pinheiro Jabur no Procedimento ND20135 traz o seguinte argumento:

*Esta circunstância se agrava na medida em que o uso feito pela Reclamada do domínio (doc. 18 da Reclamação), claramente associa o nome de domínio em disputa a links e anúncios pagos relacionados a “cosméticos”, “perfumaria”, “perfume”, “beleza”, direcionando usuários da internet a concorrentes das Reclamantes, como Sephora, por exemplo.*

*Caracterizada, portanto, a hipótese da alínea “d” do parágrafo único do art. 3º, na medida em que “ao usar o nome de domínio, [a] 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 d[a] Reclamante.*

Além disso, não se pode ignorar a quantidade de nomes de domínio registrados pelo Reclamado, qual seja, 998 (novecentos e noventa e oito) nomes de domínio apenas no ccTLD .br, que entendemos ser indicativo de má-fé, em linha com a jurisprudência da CASD-ND e levando em conta que o mesmo Reclamado já foi alvo de diversas Reclamações, cujos procedimentos levaram a decisões invariavelmente desfavoráveis ao Reclamado (vide ND201631, ND201646, ND20172, ND20178, ND201765, ND201831, ND201839, ND20191 e ND201913).

## 2. Conclusão

Concluo, assim, que há má-fé na utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado. A utilização da expressão “LEGO” no Nome de Domínio tem o objetivo óbvio de atrair o público consumidor da Reclamante, restando caracterizada a conduta descrita na alínea “d” do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e respectiva alínea “d” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND,

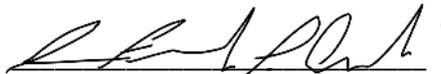
Ainda, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

## III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9, alínea b do Regulamento da CASD-ND, este Especialista **acolhe** a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <lego.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.

São Paulo, 26 de outubro de 2020.



**Luiz Fernando Plastino Andrade**

Especialista