

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

CenturyLink Communications, LLC v. SetteLine Telecom

Caso No. DBR2025-0013

1. As Partes

A Reclamante é CenturyLink Communications, LLC, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Daniel Advogados, Brasil.

A Reclamada é SetteLine Telecom, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <lumentelecom.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 15 de maio de 2025. Em 15 de maio de 2025, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. No dia 26 de maio de 2025, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro 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 26 de maio de 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 15 de junho de 2025. Em 10 de junho de 2025, a Reclamada enviou comunicação por e-mail ao Centro.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 27 de junho de 2025. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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 titular do nome de domínio <lumen.com>, registrado em 5 de agosto de 1994 e por ela utilizado como sua página oficial na Internet, onde se apresenta como uma “provedora global de serviços de comunicação que impulsiona o crescimento dos negócios ao conectar pessoas, dados e aplicativos - de forma rápida, segura e sem esforço” (no original “Lumen is a global communications services provider that ignites business growth by connecting people, data and apps - quickly, securely and effortlessly” (<https://www.lumen.com/en-us/about.html>)).

É a Reclamante titular dos seguintes registros para a marca LUMEN no Brasil:

- nº 501562438 para a marca nominativa LUMEN, depositada, via Protocolo de Madri, em 13 de julho de 2020 e concedida em 16 de janeiro de 2024, nas classes NCL(11) 37, 38 e 42;

- nº 501566171 para a marca nominativa LUMEN, depositada, via Protocolo de Madri, em 27 de julho de 2020 e concedida em 1º de fevereiro de 2022, na classe NCL(11) 35.

O nome de domínio em disputa, <lumentelecom.com.br>, foi registrado em 16 de agosto de 2022. Atualmente não há página ativa em conexão com o nome de domínio em disputa. No entanto, a Reclamante apresentou provas que o nome de domínio em disputa direcionava à website, em português, ofertando serviços de telecomunicações, utilizando a logo semelhante à utilizada pela Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante assevera ter alterado sua marca para LUMEN TECHNOLOGIES, ou simplesmente LUMEN, em 2020 em razão do seu reposicionamento “para liderar operações na Quarta Revolução Industrial, uma era marcada pela conectividade e dispositivos inteligentes”.

Prossegue afirmando ter como propósito oferecer uma plataforma que combina infraestrutura global de tecnologia, soluções de negócios e serviços líderes na indústria, tendo, no Brasil, “foco na entrega digital de serviços de rede, segurança e comunicação”.

Alega a Reclamante, ainda, ter obtido reputação e reconhecimento por seus clientes quanto à marca LUMEN em decorrência de “extensas vendas e publicidade e devido à alta qualidade de seus produtos e serviços”, sendo os “produtos e serviços da marca LUMEN® comercializados em todo o mundo” daí tendo a marca LUMEN se tornado uma marca reconhecida e respeitada no setor, desfrutando de reconhecimento generalizado no comércio, e angariando uma ótima reputação para a Reclamante.

A Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa, que incorpora suas marcas e nome de domínio anterior, é utilizado pela Reclamada com a intenção de com estes criar confusão, tendo a página que estava disponível quando da propositura da Reclamação reproduzido a logo da Reclamante, em conexão com a oferta de serviços de telecomunicações, que também são oferecidos pela Reclamante.

Sustenta, ainda, a Reclamante que a Reclamada não utiliza o nome de domínio em disputa em conexão com um legítimo fornecimento de produtos e serviços ou um uso não comercial ou justo, nem é comumente conhecida pelo nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu formalmente ao presente procedimento. Em mensagem por e-mail ao centro de 10 de junho de 2025, afirmou, tão somente, ter “interesse em negociar a entrega do domínio”.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação aos nomes de domínio em disputa:

“a) o nome de domínio 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

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

c) o nome de domínio 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.”

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

No presente caso, o nome de domínio em disputa, excluída a terminação “.com.br”, reproduz integralmente a marca da Reclamante registrada, com o acréscimo da expressão “telecom”, e também reproduz o nome de domínio anterior <lumen.com>, registrado em 5 de agosto de 1994. O acréscimo da expressão “telecom” não afasta a similaridade do nome de domínio em disputa com a marca registrada e nome de domínio anteriores da Reclamante.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c” do art. 7º do Regulamento.

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

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nomes de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas “a”, “b” ou “c” do art. 7º do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso dos nomes de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

“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, símbolo e afins, do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há evidência que demonstra a utilização do nome de domínio em disputa para a oferta de serviços concorrentes com os serviços da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com os sinais distintivos da Reclamante. Tal fato é reforçado pela reprodução da logo da Reclamante na página utilizada pela Reclamada até a apresentação da presente disputa.

Ademais, a manifestação da Reclamada indicando sua intenção de “negociar a entrega do domínio”, corrobora com a ausência de direitos ou legítimos interesses da Reclamada.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <lumentelecom.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 11 de julho de 2025

Local: Brasília, DF, BR

¹ De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão 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.