

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Hytto Pte. Ltd. v. F. K.  
Caso No. DBR2024-0027

### **1. As Partes**

A Reclamante é Hytto Pte. Ltd., Cingapura, representada por Dan Liu, Cingapura.

A Reclamada é F. K., Brasil.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

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

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 4 de setembro de 2024. Em 4 de setembro de 2024, 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 6 de setembro de 2024, 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 12 de setembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 2 de outubro de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 3 de outubro de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 7 de outubro de 2024. 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 uma empresa de influência global no ramo de produtos eróticos, baseada em Cingapura. A Reclamante é titular da marca amplamente conhecida no mercado de produtos eróticos LOVENSE. Os produtos LOVENSE, da Reclamante, renderam reconhecimento internacional à Reclamante, exemplificado na Reclamação pelo prêmio XBIZ de empresa internacional de produtos de prazer do ano de 2022.

As lojas online da Reclamante representam seu principal veículo de vendas, operando em 24 países ao redor do mundo, tendo atingido números como quatro milhões de acessos mensais. A Reclamante utiliza a marca LOVENSE, ainda, por meio das redes sociais, onde soma mais de 200 mil seguidores em suas principais contas.

A Reclamante é titular do registro para a marca LOVENSE no Brasil e em outros países, como Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), e na União Europeia. Abaixo, alguns exemplos de registros de marca para LOVENSE de titularidade da Reclamante:

Nº de registro	Marca	Jurisdição	Classe internacional	Data de concessão
921868065	LOVENSE	Brasil	10	3 de novembro de 2021
13811484	LOVENSE	União Europeia	10	31 de julho de 2015
4722591	LOVENSE	Estados Unidos	10	21 de abril de 2015
5622205	LOVENSE	Estados Unidos	9	4 de dezembro de 2018
6681814	LOVENSE	Estados Unidos	5	29 de março de 2022

A Reclamante opera os nomes de domínio <lovense.com>, registrado em 8 de agosto de 2013, e <lovense.cn>, registrado em 28 de maio de 2014, por meio dos quais disponibiliza para venda seus produtos LOVENSE para o público consumidor.

O nome de domínio em disputa <lovenseshop.com.br> foi registrado em 25 de fevereiro de 2024. De acordo com as evidências providenciadas pela Reclamante, o nome de domínio em disputa direciona à website no qual a Reclamada tenta se passar por veículo oficial do Reclamante no Brasil, ou ao menos por uma distribuidora autorizada, alegadamente oferecendo produtos idênticos aos normalmente oferecidos pela Reclamante por preços acima dos praticados pela Reclamante em seus canais de venda oficiais.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante alega que o caso reportado satisfaz todos os elementos exigidos pelo Regulamento para que seja determinado o cancelamento do nome de domínio em disputa.

A Reclamante alega ser titular de registros para a marca LOVENSE perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e em outras jurisdições, conforme exemplos mencionados ao item 4 desta Decisão.

Em particular, a Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa é confusamente semelhante à sua marca registrada LOVENSE, uma vez que incorpora totalmente a marca registrada LOVENSE da Reclamante, com a adição da palavra descritiva “shop” (“loja”, em inglês)

A Reclamante alega também a anterioridade de sua marca registrada LOVENSE no Brasil, com o registro concedido em 3 de novembro de 2021, em face do registro do nome de domínio em disputa, que se deu somente em 25 de fevereiro 2024.

Nesse sentido, a Reclamante afirma que restam cumpridas as condições previstas no art. 7º do Regulamento, e 4º (b) (v) (1) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa é suficientemente semelhante à marca registrada pela Reclamante.

No mais, a Reclamante informa que a Reclamada alega ser a legítima titular da marca LOVENSE no Brasil, apontando o registro de marca de nº 925267880, na classe internacional 35, o qual, contudo, esclarece a Reclamante que é de titularidade de um terceiro (que não a Reclamada). A Reclamante alega que o registro de marca em questão não importa em legítimo interesse da Reclamada no nome de domínio em disputa, vez que: (i) a Reclamada em si não é a titular do registro nº 925267880; (ii) a data de tal registro é posterior ao registro para a marca LOVENSE da Reclamante; (iii) o nome de domínio em disputa direciona à site que faz uso da marca da Reclamante e não do outro registro levantado; e, (iv) a Reclamante está tomando medidas judiciais para confrontar o referido registro, e ajuizou a respectiva ação de nulidade perante o judiciário brasileiro.

A Reclamante afirma que seria razoável inferir que a Reclamada tinha pleno conhecimento da marca LOVENSE de titularidade da Reclamante no momento do registro do nome de domínio em disputa, considerando a reputação da marca da Reclamante e seu caráter distintivo.

Além disso, a Reclamante argumenta que o uso pela Reclamada do nome de domínio em disputa tem o intuito de criar associação indevida para atrair consumidores desavisados para o website da Reclamada, assim obtendo aproveitamento indevido através da influência da Reclamante. A Reclamante demonstra que a Reclamada, nesse sentido, dispõe links em seus veículos digitais para redes sociais da própria Reclamante, o que evidenciaria este intuito de má-fé da Reclamada.

Ademais, a Reclamante defende que a Reclamada registrou e faz uso do nome de domínio em disputa visando restringir as atividades da Reclamante no Brasil. A Reclamante apresenta documentos que apontam que a Reclamada teria tecido contato extrajudicial com distribuidores oficiais da Reclamante no Brasil para alegar seu direito de exclusividade de uso da marca LOVENSE.

A Reclamante também destaca que a Reclamada já figurou em disputa de nomes de domínio submetidas ao Centro anteriormente, no procedimento de Caso OMPI No. [DBR2024-0001](#), dos nomes de domínio <lovensetoys.com.br> e <lovenssex.com.br>, na qual o Especialista determinou a transferência dos domínios para a titularidade da Reclamante em razão da satisfação dos requisitos do Regulamento. Este fato indica, segundo a Reclamante, que a Reclamada teria um hábito recorrente de se aproveitar de referências à marca LOVENSE para obter proveito indevido.

Diante desses fatores, a Reclamante afirma ainda ser provável que a Reclamada venda, alugue ou transfira o nome de domínio em disputa para um terceiro ou concorrente.

Dessa forma, a Reclamante afirma que a Reclamada registrou e utiliza o nome de domínio em disputa de má-fé para causar confusão e associação indevida no público para obter vantagem indevida, estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 7º, parágrafo único do Regulamento.

Consequentemente, a Reclamante pleiteia o cancelamento do nome de domínio em disputa.

## **B. Reclamada**

A Reclamada não respondeu às alegações de fato e de direito formuladas pela Reclamante.

## **6. Análise e Conclusões**

Para que tenha sucesso em uma Reclamação sob o Regulamento SACI-Adm, a Reclamante deve demonstrar que os seguintes elementos estão satisfeitos no caso:

- (a) O nome de domínio em disputa deve ser idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com símbolo distintivo do Reclamante, conforme previsto no art. 7º, (a), (b) ou (c) do Regulamento; e
- (b) O nome de domínio em disputa deve ter sido registrado ou deve estar sendo utilizado de má-fé, na forma do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

O ônus da prova dos referidos elementos recai sobre a Reclamante.

A Reclamada não apresentou defesa, logo, considerando o art. 15, § 5º do Regulamento, tem-se que a decisão do Painel Administrativo deverá se basear nos fatos e provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm.

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

Pela análise dos caso, restou demonstrado que a Reclamante é titular de diversos registros de marca para LOVENSE, inclusive perante o INPI, de forma que resta satisfeito o art. 7º, (a) do Regulamento.

A Reclamante é titular de registro de marca para LOVENSE perante o INPI, registrado na autarquia desde 2021.

Enquanto isso, o nome de domínio em disputa foi registrado somente em 2024.

Assim, resta clara a anterioridade do registro de marca de titularidade da Reclamante frente ao registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

O nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca registrada pela Reclamante LOVENSE. Além disso, tem-se que o nome de domínio em disputa é composto pela reprodução integral da marca LOVENSE, da Reclamante, com a adição da palavra “shop” (“loja”, em inglês) e do domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br”.

Este Especialista acredita que a adição da palavra “shop” e do ccTLD “.com.br” a um domínio composto pela reprodução integral da marca LOVENSE, da Reclamante, não é capaz de afastar a conclusão de que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante.

No que diz respeito ao ccTLD “.com.br”, resta consolidado na jurisprudência – tanto de procedimentos SACI-Adm quanto da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”) – que a adição de ccTLD pode ser desconsiderada na análise de semelhança apta a causar confusão entre um nome de domínio e uma marca registrada, sendo a reprodução integral da marca da Reclamante suficiente para caracterizar a possibilidade de confusão. Neste sentido, o Especialista concluiu em *Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R. C. B.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0013](#):

“O nome de domínio em disputa reproduz exatamente a marca MOZILLA da Reclamante, sem qualquer acréscimo exceto o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br”, para o Brasil. Em decisões anteriores sob o Regulamento, painéis administrativos deliberaram no sentido de que basta que o nome de domínio incorpore inteiramente a marca do reclamante para estabelecer o requisito do artigo 3 do Regulamento. Vide *Moncler S.P.A. v. Paulo dos Santos Mendes*, Caso OMPI No. [DBR2015-0001](#) e *Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Paula Cristina Jimenez*, Caso OMPI No. [DBR2015-0005](#).”

Assim, este Especialista vislumbra o preenchimento do requisito do art. 7º, (a) do Regulamento, vez que o nome de domínio em disputa incorpora a marca LOVENSE, de titularidade da Reclamante, em sua totalidade, sendo, portanto, suficientemente similar para criar confusão. Deste modo, com base nos elementos disponíveis no caso, este Especialista considera que o primeiro elemento disposto no Regulamento foi estabelecido.

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

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado intencionalmente tente atrair 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, da Reclamante.

No caso em questão, conforme esclarecido acima, este Especialista entende que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa que leva à confusão em relação à marca registrada LOVENSE, de titularidade da Reclamante. Vê-se também que, segundo as evidências disponíveis, a Reclamada não possui qualquer afiliação com a Reclamante, nem procurou autorização ou licença para fazer uso da marca LOVENSE. Além disso, nota-se que a Reclamada não é titular de nenhuma marca registrada que contenha o termo LOVENSE.

Outrossim, considerando a reputação da Reclamante e suas marcas no mundo, infere-se que a Reclamada evidentemente sabia ou deveria saber da existência dos direitos anteriores do Reclamante sobre a marca registrada LOVENSE, antes de registrar o nome de domínio em disputa. Assim, conclui-se que a Reclamada devia ter conhecimento dos direitos pré-existentes da Reclamante sobre LOVENSE.

Este Especialista, instruído pelas provas constantes no procedimento, é levado a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu a fim de intencionalmente atrair, com objetivo de obter vantagem comercial indevida, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com o nome de domínio anterior da Reclamante, assim como à marca LOVENSE e ao negócio da Reclamante como um todo.

Esta prática de má-fé realizada pela Reclamada pode ser observada pelo uso do website que remete ao nome de domínio em disputa, por meio do qual a Reclamada se apresenta ao usuário de Internet como a própria Reclamante, ou ao menos como um canal oficialmente afiliado à Reclamante, expondo de forma não autorizada a marca LOVENSE para alegadamente oferecer ao público produtos e serviços ligados com os

oferecidos pela Reclamante de forma notória no mercado de produtos eróticos. Desta forma, a Reclamada evidentemente provoca situação de confusão no público consumidor para obter proveito próprio, na medida que utiliza a reputação atingida pela Reclamada e sua marca LOVENSE para atrair consumidores. Destaca-se também que inexistente no website qualquer informação acerca da relação comercial (ou ausência de) entre Reclamante e Reclamada.

Nesse cenário, o registro do nome de domínio em disputa caracteriza má-fé, conforme entendimento manifestado por especialistas em diversos outros precedentes do Centro, como, por exemplo, no caso *Caterpillar Inc. v. Omar Quadros Motta*, Caso OMPI No. [DBR2014-0013](#), como se verifica a seguir:

“Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado direito ou interesse legítimo algum com relação aos nomes de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca notoriamente conhecida) e tentativa de lucro indevido com a venda de produtos com as marcas da Reclamante em situação de comprovada confusão pelo público consumidor.”

Ademais, vale endereçar que, tendo em vista o quanto alegado pela Reclamante de que a Reclamada alegou, em contato extrajudicial entre as Partes, ser titular do registro de marca de nº 925267880, para a marca mista LOVENSE, na classe 35, perante o INPI, referido registro de marca se encontra sob a titularidade de um terceiro – pelo que não há comprovação, nos documentos que compõem este procedimento, de que a Reclamada possui interesse legítimo ou direitos sobre a marca LOVENSE e/ou no nome de domínio em disputa.

Vale ressaltar que o Centro já decidiu, anteriormente, no procedimento de disputa de nome de domínio DBR2024-0001, onde figuravam as mesmas partes que o presente, pela transferência dos nomes de domínio <lovensetoys.com.br> e <lovensex.com.br> para a titularidade da Reclamante. À referida ocasião, o Especialista também entendeu que era relevante o fato de a Reclamada não ter comprovado vínculo algum com o titular do registro de marca de nº 925267880, e que as circunstâncias do caso apontavam, de todo modo, para a má-fé da Reclamada. Vide abaixo:

“Em segundo lugar, não trouxe a Reclamada nenhuma prova de seu alegado vínculo com o Sr. M., mas tão somente cópia do certificado de registro de marca No. 925267880, que pode ser obtida direta e livremente do website do INPI.”

“Sendo assim, este Especialista considera que as circunstâncias do presente caso permitem concluir que houve má-fé no registro e utilização do nome de domínio em disputa, visto que (i) a Reclamada objetiva obter ganhos comerciais indevidos utilizando um nome de domínio em disputa, intencionalmente idêntico à marca LOVENSE da Reclamante, para atrair consumidores por meio da provocação de confusão; (ii) a Reclamante opera um nome de domínio quase idêntico ao nome de domínio em disputa e possui marcas registradas para LOVENSE, de tal forma que a Reclamada muito provavelmente sabia (ou deveria saber) da existência destes, tirando vantagem da confusão causada no público a partir da utilização no nome de domínio em disputa; e, (iii) a Reclamada visou prejudicar as atividades da Reclamante, de forma mais expressiva por meio de contato com o distribuidor da Reclamante.”

Além do mais, o Painel considera relevante o fato de a Reclamada não ter apresentado quaisquer provas de registro de marca ou utilização de boa-fé, nem ter participado de qualquer outra forma neste procedimento. A Reclamante apresentou alegações sérias relativas à aparente utilização de má-fé do nome de domínio em disputa, de modo que seria esperado que qualquer parte legítima procurasse refutar as alegações em pauta.

Portanto, considerando as hipóteses caracterizadas no art. 7º, parágrafo único, (d), do Regulamento, o Painel conclui que foi estabelecido o segundo elemento necessário ao procedimento.

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <lovenseshop.com.br> seja cancelado<sup>1</sup>.

*/Gabriel F. Leonardos/*

**Gabriel F. Leonardos**

Especialista

Data: 22 de outubro de 2024

Local: Rio de Janeiro

---

<sup>1</sup> 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.