

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Hytto Pte. Ltd. v. M. E. A. P.

Caso No. DBR2024-0028

1. As Partes

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

O Reclamado é M. E. A. P., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <lovensetoy.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 o Reclamado 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. Em 12 de setembro de 2024, o Reclamado enviou, via email, comunicações ao Centro.

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 brinquedos sexuais, 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 <lovensetoy.com.br> foi registrado em 29 de março de 2024. De acordo com as evidências providenciadas pela Reclamante, o nome de domínio em disputa direciona à website no qual o Reclamado 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 “toy” (“brinquedo”, em inglês).

A Reclamante demonstra 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 29 de março de 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 o nome de domínio em disputa é suficientemente semelhante à marca registrada pela Reclamante.

No mais, a Reclamante apresenta evidências de que o Reclamado alega ser o legítima titular da marca LOVENSE no Brasil, ao apontar o registro de nº 925267880, de sua titularidade, na classe 35. A Reclamante alega que o registro de marca em questão não importa em legítimo interesse do Reclamado no nome de domínio em disputa, vez que (i) a data de tal registro é posterior ao registro para a marca LOVENSE da Reclamante; (ii) o nome de domínio em disputa direciona à site que faz uso da marca da Reclamante e não da marca registrada pelo Reclamado; e, (iii) 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 é razoável inferir que o Reclamado 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 pelo Reclamado do nome de domínio em disputa tem o intuito de criar associação indevida para atrair consumidores desavisados para o website do Reclamado, assim obtendo aproveitamento indevido através da influência da Reclamante. A Reclamante demonstra que o Reclamado, nesse sentido, dispõe links em seus veículos digitais para redes sociais da própria Reclamante, o que evidenciaria este intuito de má-fé do Reclamado.

Ademais, a Reclamante defende que o Reclamado registrou e faz uso do nome de domínio em disputa visando restringir as atividades da Reclamante. A Reclamante apresenta documentos que apontam que o Reclamado 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 um indivíduo associado ao Reclamado já esteve envolvido em disputa de nome 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. A Reclamante alega que, no referido procedimento, a reclamada invocou o registro de marca de LOVENSE de titularidade deste Reclamado em sua defesa, indicando ligação entre as pessoas em questão. Este fato indica, segundo a Reclamante, que o Reclamado teria um hábito recorrente de se aproveitar de referências à marca LOVENSE para obter proveito indevido.

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

Dessa forma, a Reclamante afirma que o Reclamado 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. Reclamado

O Reclamado não ofereceu resposta formal às alegações de fato e de direito formuladas pela Reclamante, se limitando a, respostas por e-mails enviadas nos dias 12 de setembro de 2024, em que afirma ser titular junto ao INPI do registro nº 925267880 na classe 35. Nesse sentido, o Reclamado alega que, quando do registro e uso do nome de domínio em disputa, teria agido de acordo com a lei, e que, sendo titular de registro de marca para LOVENSE perante o INPI, poderia utilizar a marca “como bem entender”.

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. 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 pelo Reclamado..

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

Este Especialista entende 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 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 bastante 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](#).”

Apesar de relevante para a análise quanto a alegada má-fé do Reclamado, o registro de marca do Reclamado não é relevante para o exame de semelhança apta a causar confusão entre o nome de domínio em disputa com a marca da Reclamante.

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 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, o Reclamado não possui qualquer afiliação com a Reclamante, nem procurou autorização ou licença para fazer uso da marca LOVENSE da Reclamante. Além disso, nota-se ainda que o Reclamado é titular do registro de marca de nº 925267880, para a marca LOVENSE, perante o INPI. No mais, verifica-se que o site direcionado pelo nome de domínio em disputa é uma loja digital de produtos eróticos, mesma área de atuação da empresa Reclamante.

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

No entanto, não se pode deixar de notar que o Reclamado é titular do registro de marca brasileiro de nº 925267880, para a marca LOVENSE, na classe internacional 35, concedido pelo INPI, em 7 de fevereiro de 2023, portanto, antes do registro do nome de domínio em disputa, e que está em vigor, para especificar, em suma, serviços de comércio de produtos eróticos. Ainda que a resposta do Reclamado tenha se dado de modo informal, o Reclamado foi capaz de comprovar que é, de fato, titular do registro em comento – informação esta que, além disso, é pública e pode ser obtida através do sítio eletrônico do INPI.

Vale ressaltar que existe precedente do Centro de Resolução de Disputas em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“ABPI”), regido pelo Regulamento SACI-Adm, que conclui

que a titularidade do reclamado de registro de marca caracteriza o legítimo direito de utilizar nome de domínio contendo a respectiva marca, ainda que o (a) reclamante seja titular de registros de marca. Veja-se em *Dinamize Informática Ltda v. F. B. C. Me*, Caso ABPI ND-202345:

Nesse sentido, o registro de marca de titularidade do Reclamado, o qual permanece em vigor até o momento, indica a possibilidade de existir, em favor do Reclamado, direitos e legítimos interesses deste no nome de domínio em disputa.

De igual maneira, as alegações da Reclamante no sentido de que o Reclamado estaria tentando restringir suas atividades no Brasil por meio do uso do nome de domínio em disputa fogem do escopo deste procedimento administrativo.

Considerando, repita-se, o escopo limitado deste procedimento, que circunscreve sua aplicação a casos de má-fé evidente e que não demandem análise complexa de potenciais direitos do titular do nome de domínio em disputa, é que este Especialista entende pela rejeição da Reclamação.

Por fim, o Especialista nota que a Reclamante ajuizou perante o foro competente ação de nulidade contra o registro de marca de titularidade do Reclamado, a qual ainda pende de análise de mérito. Nesse sentido, caso o registro de marca em nome do Reclamado venha a ser declarado nulo no futuro, alterando-se, portanto, as circunstâncias fáticas, poderá a Reclamante submeter nova Reclamação em face do nome de domínio em disputa, cujo resultado será determinado após a completa reanálise de fatos, a ser realizada no momento oportuno.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, este Especialista conclui que a Reclamação deve ser rejeitada.

/Gabriel F. Leonardos/

Gabriel F. Leonardos

Especialista

Data: 22 de outubro de 2024

Local: Rio de Janeiro