

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

HYTTO PTE. LTD v. F. K.

Caso No. DBR2024-0001

1. As Partes

A Reclamante é HYTTO PTE. LTD, Singapura, representada por Dan Liu, Cingapura.

A Reclamada é F. K., Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <lovensetoys.com.br> e <lovensex.com.br>, registrados perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 5 de fevereiro de 2024. Em 5 de fevereiro de 2024, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta à notificação do Centro de irregularidade formal da Reclamação, a Reclamante apresentou material complementar no dia 6 de fevereiro de 2024.

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 15 de fevereiro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 6 de março de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa no prazo estabelecido. Portanto, em 7 de março de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada. No dia 7 de março de 2024, a Reclamada enviou comunicações, por e-mail, ao Centro.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 11 de março 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 Cingapura que desenvolve e comercializa brinquedos sexuais sob a marca LOVENSE.

É a Reclamante titular, dentre outros, do nome de domínio <lovense.com>, registrado em 8 de agosto de 2013, e a partir do qual disponibiliza sua página oficial na Internet. É ela também titular, dentre outros, dos seguintes registros de marca (Anexos 5 e 6 à Reclamação):

- registro brasileiro No. 921866065, para a marca mista LOVENSE, depositado em 22 de janeiro de 2021, registrado em 3 de novembro 2021, na classe NCL(11) 10;
- registro para a marca europeia No. 013811484, para a marca mista LOVENSE, depositado em 10 de março de 2015, registrado em 31 de julho de 2015, na classe 10; e
- registro para a marca estadunidense No. 4,722,591. para a marca mista LOVENSE, registrado em 21 de abril de 2015..

O nome de domínio em disputa <lovensetoys.com.br> foi registrado em 4 de janeiro de 2022 e atualmente é utilizado em conexão com um website de comércio eletrônico de produtos sexuais que vende os produtos da Reclamante e informando em seção sobre a empresa que “Fazemos apenas a intermediação da importação comprando o item no fornecedor estrangeiro (Lovense) e este enviará o item até o cliente (adquirente do produto). Nossos envios são feitos da fábrica direto ao consumidor final e somos apenas intermediadores desse processo.”

O nome de domínio em disputa <lovensex.com.br> foi registrado em 20 de maio de 2021 e atualmente redireciona os usuários da Internet para a página disponível em “www.camgirltoys.com.br”, correspondente a um website de comércio eletrônico de produtos sexuais, anunciando “todos produtos da linha Lovense agora no Brasil”.

Em 21 de julho de 2023 e 30 de janeiro de 2024, a Reclamante enviou notificações extrajudiciais à Reclamada, tendo havido troca de mensagens entre os representantes da Reclamante e a Reclamada, que informou ser a mãe do Sr. M. E. A. P., que teria obtido registro para a marca LOVENSE na classe 35 e informando que estariam negociando a venda desse registro de marca por cerca de 1 milhão de reais (Anexo 20 à Reclamação).

Seguiram-se trocas de mensagens pelo aplicativo WhatsApp entre 10 e 12 de janeiro de 2024, entre o representante dos produtos da Reclamante e a Reclamada, tendo a Reclamada afirmado que processaria quem tentasse vender os produtos da Reclamante sem sua autorização (Anexo 13 à Reclamação).

Em 5 de dezembro de 2023, a Reclamante ajuizou ação de nulidade do registro de marca No. 925267880, depositado em 20 de dezembro de 2021 e concedido em 7 de fevereiro de 2023, para a marca mista LOVENSE de titularidade do Sr. M. E. A. P. (proc. No. 5126382-75.2023.4.02.5101 perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Anexo 16 à Reclamação).

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega atuar globalmente no setor de brinquedos sexuais, desde o lançamento do seu primeiro brinquedo sexual com controle remoto em 2010, tendo sua marca LOVENSE se tornado mundialmente conhecida e angariado diversos prêmios. No Brasil, a Reclamante vende seus produtos desde, pelo menos, 18 de outubro de 2014 (Anexo 10 à Reclamação).

Os nomes de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduzem a sua marca anterior LOVENSE, não sendo os acréscimos de “toys” e “x” capazes de dotá-los de distintividade, sendo suficientemente semelhantes e confundíveis com a marca da Reclamante.

Sustenta, ainda, a Reclamante que a Reclamada não possui direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa na medida em que, além de o registro de marca citado pela Reclamada não estar sob a sua titularidade, não detendo a Reclamada ela direito algum sobre a marca LOVENSE, o registro de marca obtido pelo Sr. M. E. A. P. é ainda nulo na medida em que viola a marca anterior da Reclamante. Por outro lado, afirma a Reclamante que a Reclamada não é afiliada nem autorizada pela Reclamante de forma alguma, não possuindo legitimidade para reivindicar quaisquer direitos legítimos sobre a marca registrada LOVENSE.

Quanto à má-fé no registro e uso dos nomes de domínio em disputa, argumenta a Reclamante que a Reclamada evidentemente levou a registro os nomes de domínio em disputa tendo em mente a marca notoriamente conhecida da Reclamante e não poderia alegar desconhecê-la na medida em que os produtos LOVENSE da Reclamante estão sendo comercializados (pelo dobro dos valores da página oficial da Reclamante) nas páginas relativas aos nomes de domínio em disputa. Ademais, informa a Reclamante que as páginas relativas aos nomes de domínio incluem links para as contas e perfis da Reclamante nas redes sociais Twitter, Instagram, Pinterest e Youtube (Anexos 15, 17 e 18 à Reclamação), o que demonstra claramente a intenção da Reclamada de induzir o público consumidor a acreditar que os nomes de domínio em disputa seriam páginas oficiais da Reclamante. Por fim, outros elementos que comprovam a má-fé da Reclamada são: (i) as notificações extrajudiciais enviadas à Reclamada; (ii) as tentativas frustradas de se chegar a uma composição amigável, em razão do preço exorbitante demandado pelos nomes de domínio em disputa (entre USD 200,000.00 e USD 250,000.00); (iii) a continuidade de uso dos nomes de domínio para venda de produtos com a marca da Reclamante sem que se possa certificar a origem dos mesmos; e (iv) as ameaças contra o representante comercial da Reclamante (Anexo 13 à Reclamação).

B. Reclamada

Em mensagens extemporâneas, a Reclamada sustenta que teria passado os nomes de domínio em disputa ao seu filho, o Sr. M. E. A. P., que seria o titular do registro de marca nº 925267880, de 7 de fevereiro de 2023, para a marca mista LOVENSE na classe 35, estando ele, portanto, legitimado ao uso dos mesmos.

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 ao nome 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. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7º do Regulamento

A Reclamante demonstrou ser titular de registro de marca brasileiro depositado em data anterior aos registros dos nomes de domínio em disputa (o registro nº 921866065, para a marca mista LOVENSE, depositado em 22 de janeiro de 2021, registrado em 3 de novembro 2021, na classe NCL(11) 10).

Os nomes de domínio em disputa reproduzem, integralmente a marca da Reclamante. Ainda que o acréscimo de “toys” (“brinquedos”, em inglês) e da letra “x” possa ter reflexos na avaliação dos demais elementos, o Painel Administrativo entende que a adição de tais elementos não afasta a conclusão de que os nomes de domínio em disputa são similares o suficiente para criar confusão com a marca e nome de domínio anteriores da Reclamante (Vide *B Electrolux v. S. L. D. S.*, Caso OMPI No. [DBR2016-0004](#), *Maxeon Solar Pte. Ltd. v. Sunpower Serviços de Eletricidade Ltda*, Caso OMPI No. [DBR 2023-0013](#) e *Microsoft Corporation v. C. S.*, Caso OMPI No. [DBR2020-0010](#)).

Assim, resta atendido o requisito da alínea “a” do art. 7º do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa

Como visto, sustenta a Reclamada que não seria ela a titular dos nomes de domínio em disputa, mas sim seu filho, o Sr. M. E. A. P., que seria o titular do registro de marca No. 925267880, de 7 de fevereiro de 2023, para a marca mista LOVENSE na classe 35 e que estaria ele, assim, legitimado a utilizar os nomes de domínio em disputa.

Em primeiro lugar, quem de fato e de direito figura como titular dos nomes de domínio em disputa é a Reclamada, e não o Sr. M.

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.

Ainda que a Reclamada demonstrasse ser titular do registro No. 925267880 ou ter o alegado vínculo com o Sr. M., destaca-se que a existência de tal registro de marca, não traduz, automaticamente, na existência de direitos ou legítimos interesses da Reclamada nos nomes de domínio em disputa para efeitos do Regulamento haja vista as circunstâncias gerais do caso. O Painel entende que as circunstâncias gerais do caso indicam que o registro de marca aparenta ter sido depositado com o intuito de prejudicar a atividade comercial da Reclamante.

Em terceiro lugar, o uso feito dos nomes de domínio em disputa como lojas online comercializando os produtos da Reclamante não afasta o risco de confusão com a marca notoriamente conhecida da Reclamante, tendo esta afirmado taxativamente que a Reclamada não é afiliada nem autorizada pela Reclamante de forma alguma, não possuindo legitimidade para reivindicar quaisquer direitos legítimos sobre a marca registrada LOVENSE. Neste mesmo sentido, a composição dos nomes de domínio em disputa contribui para a situação de confusão com a Reclamante.

Assim, considerando os fatos e documentos aqui trazidos, entende o Painel Administrativo estarem

ausentes direitos ou legítimos interesses da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa.

C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé

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

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de nomes 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 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 dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, considera-se que a composição dos nomes de domínio em disputa, e a sua utilização em conexão com lojas online para venda dos produtos LOVENSE da Reclamante, sem que haja autorização para tanto, cria uma possível situação de confusão com as marcas da Reclamante. Destaca-se que a informação expressa na página relativa ao nome de domínio <lovensetoys.com.br> no sentido de que “Fazemos apenas a intermediação da importação comprando o item no fornecedor estrangeiro (Lovense) e este enviará o item até o cliente (adquirente do produto). Nossos envios são feitos da fábrica direto ao consumidor final e somos apenas intermediadores desse processo.” se mostra insuficiente para evitar a situação de provável confusão e associação indevida, uma vez que, ainda que o consumidor possa entender que a Reclamada não se trata de uma representante da Reclamante, tal afirmação leva o consumidor médio a entender que os produtos comercializados são originais e estão sendo comercializados com o aval da Reclamante, o que não é nem certo, nem verdadeiro.

A má-fé da Reclamada, desponta inafastável aos olhos deste Painel Administrativo na medida em que:

- a. a Reclamada expressamente indica a intenção de negociar os nomes de domínio pela quantia aproximada de 1 milhão de reais;
 - b. Reclamada expressamente reconhece ter tido conhecimento da marca da Reclamante antes do registro dos nomes de domínio em disputa (Anexo 13 à Reclamação);
 - c. a Reclamada ameaçou o representante comercial da Reclamante de processos com “pedido de danos morais e materiais” caso insistisse em vender no Brasil os produtos da Reclamante no Brasil; e
 - d. os nomes de domínio estão sendo utilizados para a venda de pretensos produtos da Reclamante, pelo dobro dos preços originais dos produtos.
- Restam, portanto, configuradas todas as hipóteses das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento, concluindo este Painel Administrativo 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 os nomes de domínio <lovensetoys.com.br> e <lovensex.com.br> sejam transferidos para a Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 25 de março de 2024

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.