

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Lotus Bakeries nv v. W. L. P. D. A.

Caso No. DBR2024-0023

### **1. As Partes**

A Reclamante é Lotus Bakeries nv, Bélgica, representada por Gevers Legal nv, Bélgica.

O Reclamado é W. L. P. D. A., Brasil.

### **2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro**

Os nomes de domínio em disputa são <biscoff.com.br> e <lotusbiscoff.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

### **3. Histórico do Procedimento**

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 2 de agosto de 2024. Em 2 de agosto 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 5 de agosto 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 7 de agosto de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de agosto de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 28 de agosto de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 11 de setembro 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 multinacional belga de snacks, fundada em 1932, que opera a nível mundial no sector dos snacks indulgentes e naturais. Cotada na bolsa de valores Euronext desde 1988, emprega cerca de 3.000 trabalhadores e atingiu uma receita de EUR 1.063 milhões em 2023 comercializando os seus produtos sob a marca BISCOFF nos 70 países onde está ativa, dentre eles, o Brasil.

A Reclamante é titular de diversos registros para as marcas LOTUS e BISCOFF em diversas jurisdições, incluindo no Brasil, dentre eles:

- Registro de marca brasileira n.º 830810617 para BISCOFF, depositada em 20 de dezembro de 2010 e concedida em 24 de maio de 2016 na classe 30.
- Registro de marca brasileira n.º 906914248 para BISCOFF, depositada em 21 de outubro de 2013 e concedida em 5 de julho de 2016 na classe 30.
- Registro de marca brasileira n.º 907935443 para LOTUS, depositada em 7 de julho de 2014 e concedida em 22 de janeiro de 2019 na classe 30.
- Registro de marca brasileira n.º 907935559 LOTUS, depositada em 7 de julho de 2014 e concedida em 22 de janeiro de 2019 na classe 30.

A Reclamante é ainda titular de dezenas de nomes de domínio incluindo a marca BISCOFF, como <biscoff.com>.

Os nomes de domínio em disputa <biscoff.com.br> e <lotusbiscoff.com.br> foram registrados respectivamente em 5 de outubro de 2017 e 27 de maio de 2021. Na data da apresentação da Reclamação e até o presente momento, os nomes de domínio não apontam para qualquer sítio de Internet ativo.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que:

- os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente as suas marcas BISCOFF e LOTUS registradas em vários países do mundo nomeadamente no Brasil onde detém marcas depositadas anteriormente ao registro dos nomes de domínio em disputa.
- a única diferença entre a marca BISCOFF e o nome de domínio em disputa <biscoff.com.br> consiste na presença do domínio de topo (“gTLD”) “.com” e do domínio de topo com código de país (“ccTLD”) “.br”.
- a bolacha caramelizada assinalada com a marca BISCOFF é um dos seus produtos desde a sua fundação em 1932, e que a marca BISCOFF adquiriu uma boa reputação em todo o mundo sendo comercializada em 70 países espalhados pela Europa, Américas, Ásia, Austrália, incluindo o Brasil. As vendas dos produtos da Reclamante têm sido feitas em lojas físicas, mas também através de plataformas de comércio eletrónico, nomeadamente no Brasil através das plataformas de venda online.
- que investiu grandes somas de dinheiro em publicidade e na promoção dos produtos BISCOFF em todo o mundo, incluindo no Brasil, através da utilização de várias formas de meios de comunicação, desde a Internet, revistas e redes sociais, e que os investimentos realizados na marca BISCOFF fizeram com que esta entrasse no top 5 do ranking global de marcas de biscoitos..

- é titular de inúmeros nomes de domínio que contem a marca BISCOFF. Estes nomes de domínio são utilizados pela Reclamante para operar websites que fornecem informações sobre os produtos BISCOFF, nomeadamente o domínio <lotusbischoff.com>.
- o nome de domínio em disputa <bischoff.com.br> reproduz na íntegra a marca BISCOFF
- o nome de domínio em disputa <lotusbischoff.com.br> é confusamente semelhante às marcas registradas LOTUS e BISCOFF.
- o fato de um nome de domínio incorporar totalmente uma marca registrada do Reclamante é suficiente para estabelecer a identidade ou semelhança entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante.
- o Reclamado não pode alegar razoavelmente que não tinha conhecimento da existência da Reclamante, das suas marcas e atividades no momento em que registrou os nomes de domínio em disputa.
- é impossível que o Reclamado tenha registrado um nome de domínio que incorpora duas das marcas da Reclamante sem ter qualquer conhecimento dessas marcas comerciais quando registrou o referido nome de domínio.
- o Reclamado registrou os nomes de domínio em disputa com o único objetivo de os vender à Reclamante ou a terceiros e de obter grande proveito econômico com essa venda.
- contactou o Reclamado anonimamente através de um alter ego, para perguntar se o Reclamado estava disposto a vender os nomes de domínio em disputa.
- fez prova de que em 29 de maio de 2024 ofereceu a quantia de EUR 1.000 ao Reclamado para comprar os nomes de domínio em disputa e o Reclamado respondeu em 6 de junho de 2024 que pretendia obter EUR 50.000 por ambos os nomes de domínio em disputa.
- o fato de o Reclamado estar disposto a vender dois nomes de domínio constituídos exclusivamente por marcas da Reclamante por uma soma combinada de EUR 50.000 mostra claramente a intenção do Reclamado em capitalizar sobre o valor destas marcas e os investimentos da Reclamante nestas marcas.
- a oferta de venda de um nome de domínio em excesso de quaisquer custos diretamente relacionados com o nome de domínio, constitui, por si só, uma prova de utilização desse nome de domínio de má-fé.
- o Reclamado registrou deliberadamente os dois nomes de domínio em disputa que incorporam as conhecidas marcas da Reclamante a fim de capitalizar o valor dessas marcas e vendê-las pelo preço mais elevado possível.

## **B. Reclamado**

O Reclamado não apresentou Defesa.

## **6. Análise e Conclusões**

O Regulamento no caput do seu artigo 7 indica expressamente que, no procedimento do SACI-Adm a Reclamante, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registado ou está a ser usado de má fé de modo a causar prejuízos à Reclamante cumulado com pelo menos um dos itens “a”, “b” ou “c” desse mesmo artigo.

Ora é condição fundamental provar a má-fé e que esta causa prejuízos à Reclamante. Só provada esta condição, importa verificar se a mesma é cumulativa com a existência de um direito pré-existente, seja ele um direito marcário, um nome de domínio ou qualquer outro sinal distintivo.

A demonstração de má-fé no do registro e/ou uso do nome de domínio é uma condição imprescindível para que uma decisão de transferência ou cancelamento de um nome de domínio, logo não se comprovando a má-fé, não cabe analisar as demais condições.

A relevância da prova da existência ou não da má-fé justificou a inclusão de um parágrafo único enumerando taxativamente algumas condições que indiciam má-fé.

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

A Reclamante demonstrou que é titular de registros no Brasil para as marcas BISCOFF e LOTUS depositadas antes do registro do nomes de domínio em disputa, conforme o art. 7 do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras.

O Especialista nota que o nome de domínio <biscoff.com.br> é idêntico à marca BISCOFF, e o nome de domínio <lotusbiscoff.com.br> é confusamente similar às marcas BISCOFF e LOTUS, registradas pela Reclamante no Brasil,

Dessa forma, o Especialista considera que o primeiro elemento do Regulamento foi satisfeito pela Reclamante.

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

O procedimento do SACI-Adm estabelece expressamente que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio em disputa 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.

O Especialista destaca a notoriedade das marcas da Reclamante, a composição dos nomes de domínio em disputa e o fato de ambos não apontarem para qualquer sítio de Internet ativo. Diante destas circunstâncias e, tendo em vista que a Reclamante apresentou provas de que o Reclamado pretendia obter EUR 50.000 s por ambos os nomes de domínio em disputa, este Especialista considera que o Reclamado provavelmente registrou os nomes de domínio em disputa com o intuito de posterior venda à Reclamante, o que portanto, indica a má-fé do Reclamado.

A oferta de um nome de domínio para venda em excesso de quaisquer custos diretamente relacionados com o nome de domínio oferecido para venda contribui para o entendimento de utilização desse nome de domínio de má-fé (ver *Société des Produits Nestlé S.A. v. P. Z.*, Caso OMPI No. [DBR2024-0005](#)).

Por fim, destaca-se que o fato de, atualmente, os nomes de domínio em disputa não apontarem para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pelo Reclamado. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (passive holding) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. [D2008-1796](#))<sup>1</sup>.

O Especialista considera que se encontra presente no caso a hipótese prevista pelo art. 7, parágrafo único, item "a" do Regulamento e art.4(b)(v)(2), das Regras..

---

<sup>1</sup> Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referencia o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. [DBR2011-0001](#).

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <biscoff.com.br> e <lotusbiscoff.com.br> sejam transferidos para a Reclamante<sup>2</sup>.

*/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/*

**Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira**

Especialista

Data: 25 de setembro de 2024

Local: Lisboa, Portugal

---

<sup>2</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.