

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

**MATTEL, INC., MATTEL DO BRASIL LTDA. v. R [REDACTED] V [REDACTED]**

**Caso No. DBR2014-0015**

### **1. As Partes**

As Reclamantes são MATTEL, INC. de Califórnia, Estados Unidos da América, e MATTEL DO BRASIL LTDA. de São Paulo, Brasil, representada por Dannemann Siemsen Advogados, Brasil.

O Reclamado é F [REDACTED] V [REDACTED] de [REDACTED]

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

O nome de domínio em disputa é <fisherpricebrasil.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 28 de novembro de 2014. Em 1 de dezembro de 2014, 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. Em 2 dezembro de 2014, 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 o 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 16 de dezembro de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de janeiro de 2015. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 6 de janeiro de 2015, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Manoel J. Pereira dos Santos como Especialista em 16 de janeiro de 2015. 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 arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Especialista 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 primeira Reclamante opera desde 1945 na fabricação de brinquedos de diversos tipos destinados a públicos de diferentes faixas etárias. As marcas FISHER-PRICE são usadas em uma variedade de produtos destinados a bebês e crianças, sendo reconhecidas mundialmente. A segunda Reclamante, subsidiária da primeira Reclamante, comercializa os produtos com a marca FISHER-PRICE no Brasil.

No Brasil, a primeira Reclamante é titular de vários registros para a marca “FISHER-PRICE” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, dentre os quais os seguintes, exemplificativamente, para a marca nominativa FISHER-PRICE: (a) Registro nº 006016723, concedido em 10/12/1974, nas classes nacionais 28-10 e 28-20; (b) Registro nº 817828605, concedido em 16/04/1996, nas classes nacionais 25-10, 25-20 e 25-30; (c) Registro nº 819524727, concedido em 15/12/1998, na classe nacional 24-20; (d) Registro nº 819524719, concedido em 15/12/1998, na classe nacional 25-60; (e) Registro nº 819524700, concedido em 15/12/1998, na classe nacional 27-10; (f) Registro nº 819524735, concedido em 27/04/1999, nas classes nacionais 16-10, 16-20 e 16-30; (g) Registro nº 819524697, concedido em 24/10/2000, na classe internacional 12; (h) Registro nº 819524743, concedido em 13/01/2004, na classe internacional 20; (i) Registro nº 819524751, concedido em 06/07/2004, na classe internacional 16; (j) Registro nº 819524778, concedido em 07/12/2004, na classe internacional 09; (l) Registro nº 200052713, concedido em 07/12/2004, na classe internacional 11; (m) Registro nº 829700439, concedido em 17/08/2010, na classe internacional 03; e (n) Registro nº 829700528, concedido em 17/08/2010, na classe internacional 06.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 15 de abril de 2014. A primeira Reclamante enviou em 16 de setembro de 2014 notificação ao Reclamado, exigindo que o Reclamado cessasse toda e qualquer utilização das marcas de titularidade da primeira Reclamante. As Reclamantes alegam que nunca houve resposta a essa notificação.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamantes**

As Reclamantes alegam que (a) o nome de domínio em disputa é idêntico à marca FISHER-PRICE sobre a qual as Reclamantes tem direitos; (b) a data de registro do nome de domínio em disputa é posterior às datas de registro da marca FISHER-PRICE; (c) a marca FISHER-PRICE é notoriamente conhecida no segmento de entretenimento infantil, sendo objeto de diversos registros de marca em todo o mundo; (d) qualquer usuário ou consumidor que queira acessar o site das Reclamantes provavelmente acessará o site “www.fisher-price.com/pt\_BR/”, de titularidade das Reclamantes, ou “www.fisherpricebrasil.com.br”, que pertence ao Reclamado, acreditando que o mesmo também é um distribuidor oficial da primeira Reclamante; (e) o nome de domínio em disputa vem sendo utilizado com o objetivo de desviar clientela das Reclamantes e de suas distribuidoras oficiais no Brasil; e (f) a segunda Reclamante tem recebido várias reclamações de consumidores insatisfeitos com os produtos/serviços do Reclamado, figurando no polo passivo de uma ação judicial ajuizada por um desses consumidores insatisfeitos.

As Reclamantes alegam que o Reclamado registrou e está usando o nome de domínio em disputa de má-fé, causando dano às Reclamantes, porque (a) devido à notoriedade da marca FISHER-PRICE na indústria, é altamente improvável que uma companhia como o Reclamado, que alegadamente lida com produtos “Fisher-Price”, não esteja ciente do nome “Fisher-Price”; (b) o Reclamado não possui nenhum direito ou legítimo interesse sobre a marca FISHER-PRICE, não possui também nenhuma relação com as Reclamantes, nem foi autorizado por estas a usar a marca “FISHER-PRICE” como nome de domínio ou no

conteúdo de seu site e o Reclamado não possui nenhum registro para a marca FISHER-PRICE em qualquer jurisdição do mundo, nem mesmo utiliza produtos próprios em seu site, sendo estes exclusivamente de propriedade das Reclamantes; (c) o registro de um nome de domínio composto por uma marca notadamente conhecida constitui, por si só, um indício *prima facie* de má-fé, entendimento este que vem sendo consolidado em diversas decisões administrativas proferidas com base no Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy da ICANN; (d) a marca FISHER-PRICE é utilizada com a adição da expressão “Brasil”, o que induz o consumidor ao erro de acreditar que o Reclamado é um distribuidor oficial das Reclamantes no Brasil; e (e) o Reclamado vem ainda auferindo lucros com o site “www.fisherpricebrasil.com.br”, já que vem revendendo os produtos das Reclamantes, sem sua prévia e expressa autorização, realizando, inclusive, descontos e promoções, conforme ilustrado abaixo.

## **B. Reclamado**

O Reclamado não apresentou qualquer resposta.

## **6. Análise e Conclusões**

### **A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento**

De acordo com o art.3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar a existência, entre outros, de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio em disputa: ser o nome de domínio em disputa 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 (letra “a”).

A primeira Reclamante demonstrou possuir no Brasil direitos exclusivos sobre a marca FISHER-PRICE, conforme o art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras. O nome de domínio em disputa incorpora o termo “fisherprice”, que constitui marca registrada pela primeira Reclamante no Brasil anteriormente ao registro dos nomes de domínio em disputa. O acréscimo do termo “brasil” não é capaz de afastar a similaridade entre as marcas de titularidade da primeira Reclamante e o nome de domínio em disputa nem a possibilidade de confusão entre os mesmos.

Com efeito, é manifesto que neste tipo de associação (<fisherpricebrasil.com.br>) o termo “fisherprice” sobressai-se e a possibilidade de confusão fica reforçada pelo fato de o Reclamado adicionar o termo “brasil” e utilizar o nome de domínio em disputa para comercializar no Brasil produtos *online*.

A possibilidade de confusão é comprovada pelo fato de a segunda Reclamante receber reclamações de usuários do site mantido pelo Reclamado, figurando mesmo no polo passivo de ação judicial em que o Reclamado deveria ser o demandado.

O Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram êxito ao demonstrar o primeiro requisito do Art. 3 do Regulamento.

### **B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa**

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o Reclamado possua direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa devem constar da Defesa, bem como os documentos que o Reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

O Reclamado não apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia. O Especialista aceita as alegações das Reclamantes de que o Reclamado não possui nenhum direito ou legítimo interesse sobre a marca FISHER-PRICE, não foi autorizado pelas Reclamantes a utilizar a marca FISHER-PRICE, não tem qualquer relação com as Reclamantes e não possui nenhum registro para a marca FISHER-PRICE.

Embora o art. 132, I da Lei n° 9.279/96 disponha que o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios juntamente com a marca do produto, na sua promoção ou comercialização, esse dispositivo legal não permite que o comerciante utilize a marca de terceiro para enganar o consumidor, servindo como meio de captação ilegal de clientela. No caso presente, não há no site a que se remete o nome de domínio em disputa a identificação da marca própria do Reclamado, de forma que a maneira como a marca FISHER-PRICE é usada extravasa o permissivo do art. 132, I da Lei n° 9.279/96 pois gera confusão no consumidor quanto ao verdadeiro titular do site ou quanto à sua relação com o titular da marca FISHER-PRICE, podendo o consumidor acreditar que se trata do site oficial das Reclamantes no Brasil ou do site de seu distribuidor oficial. É suficiente comparar o site oficial das Reclamantes, em português, com o site do Reclamado.

Portanto, as Reclamantes lograram comprovar que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa e, como o Reclamado não respondeu às alegações das Reclamantes, os fatos e alegações das Reclamantes constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

Assim sendo, o Especialista conclui que o Reclamado não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

De acordo com o parágrafo único do Art.3 do Regulamento, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do 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 do Reclamante.

O Especialista aceita a alegação das Reclamantes de que o emprego do termo “fisherprice”, usado pela primeira Reclamante desde 1945 na fabricação de brinquedos de diversos tipos e bastante conhecido nesse segmento de mercado, tanto nacional quanto internacionalmente, constitui evidência de má-fé no registro dos nomes de domínio em disputa, sobretudo porque esse termo vem associado ao termo “brasil”, o que remete à existência de site oficial para a comercialização dos produtos identificados pela marca FISHER-PRICE no Brasil.

Além disso, ao usar o nome de domínio em disputa para disponibilizar uma loja virtual, que aparenta ser o site oficial para a comercialização dos produtos identificados pela marca FISHER-PRICE no Brasil, o Reclamado objetiva atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo das Reclamantes e enganando o consumidor com relação à verdadeira natureza de sua atividade.

Portanto, o Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Especialista decide que <fisherpricebrasil.com.br> seja transferido para a segunda Reclamante<sup>1</sup>.

**Manoel J. Pereira dos Santos**

Especialista

Data: 29 de janeiro de 2015

Local: São Paulo

---

<sup>1</sup> De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.