

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Shenzhen Xunweijia Technology Development Co., Ltd., Zhaoqing Hejia Electronics Co., Ltd. v. L. H. M. N.

Caso No. DBR2024-0039

1. As Partes

As Reclamantes são Shenzhen Xunweijia Technology Development Co., Ltd., China (“a 1ª Reclamante”) e Zhaoqing Hejia Electronics Co., Ltd., China (“a 2ª Reclamante”), representada por Shenzhen Hyrui Internet Technology Co.,LTD, China.

A Reclamada é L. H. M. N. , Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <ffinemicrofones.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 26 de novembro de 2024. Em 26 de novembro 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 26 de novembro 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 27 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de dezembro de 2024. O Reclamado enviou e-mails informais ao Centro nos dias 28 de novembro de 2024 e 2 de dezembro de 2024.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 23 de dezembro 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 1ª Reclamante é a empresa chinesa Shenzhen Xunweijia Technology Development Co., Ltd., criada em 2011 e a principal responsável pelo desenvolvimento e produção de produtos comercializados internacionalmente sob a marca FIFINE. A 2ª Reclamante foi criada em 2016 e obteve a autorização pela 1ª Reclamante de usar a marca FIFINE, sendo a principal responsável pela operação e pelas vendas de produtos relacionados com a marca FIFINE. O Anexo 5 da Reclamação comprova a relação entre as duas empresas e os direitos da segunda em defender os interesses da marca FIFINE em conjunto com a primeira.

As Reclamantes atuam em alcance mundial, sendo sua marca reconhecida em todo o mundo pela excelência e bons preços de seus produtos. Em vista desse alcance internacional, a 1ª Reclamante obteve registros para a sua marca FIFINE em todos os países nos quais ela tem atividades comerciais. No Brasil, a marca FIFINE é objeto de registro na classe internacional 9, qual seja:

- registro 918390923 para a marca nominativa FIFINE, concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial brasileiro (INPI) em 20 de outubro de 2020 (resultante de pedido apresentado em 4 de outubro de 2019), protegendo “Alto-falantes;Caixas para alto-falantes;Equalizadores [aparelhos de áudio];Microfones;Mixers de áudio;Receptores de áudio e de vídeo;Subwoofers;Tocadores portáteis de mídia;Unidades de efeitos elétricos e eletrônicos para instrumentos musicais”.

O nome de domínio em disputa <fifinemicrofones.com.br> foi registrado pelo Reclamado em 31 de janeiro de 2021 e, até a apresentação da presente Reclamação, direcionava a um website que vendia produtos sob a marca FIFINE.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam que usam a marca FIFINE em diversos países além do Brasil, tendo para ela obtido registro em diversas jurisdições. No Brasil, é titular de registro concedido em 2020, oriundo de pedido depositado em 2019.

As Reclamantes alegam que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca FIFINE. As Reclamantes alegam que o nome de domínio em disputa foi registrado sem qualquer interesse legítimo, mas com intuito de ser usado com má fé.

As Reclamantes trazem extensa lista de documentos que mostram o conhecimento e renome de sua marca FIFINE no Brasil, bem como extensa relação de compras efetuadas por brasileiros nos sites internacionais, como Aliexpress, dentre outros.

Em vista do acima exposto, as Reclamantes sustentam que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente sua marca de renome internacional e devidamente registrada no Brasil, pois que nunca autorizou, direta ou indiretamente, a Reclamada a utilizar a marca registrada FIFINE e o nome de domínio correspondente sob qualquer forma. Por conseguinte, alega ser evidente que a Reclamada agiu de má fé na obtenção do registro.

As Reclamantes requerem que o nome de domínio em disputa seja transferido à 1ª Reclamante.

B. Reclamada

Apesar de devidamente informada da Reclamação, a Reclamada não apresentou Defesa formal. A Reclamada só enviou comunicações informais em 28 de novembro e 2 de dezembro de 2024, notadamente afirmando:

“Estou surpreso com a abertura desse procedimento administrativo, tendo em vista que em nenhum momento os reclamantes entraram em contato comigo para resolver a situação de forma pacífica.

Não agi de má fé ou tive as intenções que estão me acusando no presente processo. Adquiri o domínio há anos atrás com o objetivo de revender produtos da marca da reclamante no Brasil, no entanto, deixando claro a não existência de uma relação do meu site com a marca.

Gostaria de entender se é possível resolvermos esse caso diretamente com os reclamantes da forma mais pacífica possível, por este motivo, proponho uma reunião online.”

“O fato é que não estou propondo um acordo, mas verificando toda a documentação enviada, julgo que a empresa reclamante está com a razão no que tange a requerer o domínio, e estou me propondo a realizar a transferência para eles, sem a necessidade de um processo administrativo ou qualquer burocracia.

Peço que verifique por gentileza quais passos devemos seguir.”

6. Análise e Conclusões

Em consonância com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao 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.

Ainda em consonância com o art. 3 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, 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.

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

A 1ª Reclamante é a legítima titular de registros de marca no Brasil, dentre outros países, para a sua marca FIFINE. Há evidências que a marca FIFINE é notoriamente conhecida, tendo o primeiro registro brasileiro tem data anterior ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca registrada FIFINE, de titularidade da 1ª Reclamante, sendo suficientemente para criar confusão com a marca da 1ª Reclamante.

O Painel Administrativo, portanto, considera que as Reclamantes lograram êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

As Reclamantes, como visto acima, comprovaram seus direitos exclusivos sobre sua marca FIFINE. Por conseguinte, alega que o uso e registro de nome de domínio composto com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com seu prévio e expresso consentimento.

As Reclamantes alegam que a Reclamada não é e nunca foi autorizada a registrar ou utilizar o nome de domínio em disputa.

O fato de o nome de domínio em disputa direcionar para um site que comercializa produtos sob a marca FIFINE, comprovadamente de titularidade da 1ª Reclamante, e ainda a utilização, no referido site, de elementos visuais e cores próximas àquelas usadas pela Reclamada em seu próprio site (v. Anexo 13 da Reclamação), podem ser vistos como evidência de má fé da Reclamada na obtenção do nome de domínio em disputa.

O Painel entende que o nome de domínio em disputa foi intencionalmente registrado e usado para gerar confusão quanto à existência de relação comercial com as Reclamantes e potencialmente atrair visitantes, com a finalidade de obter ganhos comerciais.

Por consequência, este Painel Administrativo conclui que houve má fé no registro e uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <finemicrofones.com.br> seja transferido para a 1ª Reclamante¹.

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 8 de janeiro de 2025

Local: Rio de Janeiro, Brasil

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.