

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Shenzhen Xunweijia Technology Development Co., Ltd., Zhaoqing Hejia Electronics Co., Ltd. v. Harma Store LTDA

Caso No. DBR2024-0038

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”), representadas por Shenzhen Hyrui Internet Technology Co., LTD., China.

A Reclamada é Harma Store LTDA, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <fineoficial.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 22 de novembro de 2024. Em 22 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 22 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 26 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 16 de dezembro de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 17 de dezembro de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 19 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

O nome de domínio em disputa foi registrado em 24 de abril de 2022, segundo informações recebidas pelo NIC.br.

As Reclamantes comprovaram a titularidade da 1ª Reclamante em relação ao registro nº 918390923, para a marca nominativa FIFINE, na classe internacional 9, para identificar “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”, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial brasileiro (INPI). Tal registro marcário foi depositado em 4 de outubro de 2019 e concedido pelo INPI em 20 de outubro de 2020.

De acordo com a Reclamação não contestada, a 1ª Reclamante foi criada em 2011 e é a principal responsável pela investigação, desenvolvimento e produção de produtos relacionados à 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.

Conforme documento juntado pelas Reclamantes obtido através da ferramenta Internet Archive, o nome de domínio em disputa estava sendo utilizado para vender microfones profissionais da marca FIFINE. De acordo com a Reclamação não contestada, a Reclamada nunca foi autorizada pelas Reclamantes, direta ou indiretamente, a fazer uso da marca.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

Em sua Reclamação, as Reclamantes basicamente alegaram o seguinte:

- Possuem direitos anteriores em relação à marca FIFINE no Brasil, decorrente do registro marcário nº 918390923, perante o INPI, concedido em 20 de outubro de 2020, para identificar bens e serviços na classe internacional 9;
- A adição de domínios correspondentes a códigos de país (“ccTLD”), como “.br”, é irrelevante para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante, sendo o núcleo do nome de domínio em disputa composto por “fifine” e “oficial”, palavra última essa que é comum em português e não elimina a confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca das Reclamantes. Ao contrário, pode sugerir aos visitantes que há algum tipo de relação entre a Reclamada e as Reclamantes, causando ainda mais confusão;
- O acréscimo de elementos genéricos ou descritivos a uma marca devidamente registrada no INPI, para constituir um nome de domínio, na maior parte das vezes, não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa;
- Ao pesquisar pelo termo “FIFINE” no Google, todos os resultados apontariam para as Reclamantes, o que indicaria uma correspondência única entre a marca FIFINE e as Reclamantes;

- A data de registro do nome de domínio em disputa seria muito posterior à data em que as Reclamantes obtiveram direitos da marca FIFINE, além do fato de que, antes do registro do nome de domínio em disputa, os produtos FIFINE já teriam ganhado popularidade em muitas partes do mundo e vendidos em grandes quantidades no Brasil. Assim, a Reclamada teria conhecimento da existência da marca registrada FIFINE antes de registrar o nome de domínio em disputa;
- A palavra “Fifine” não corresponde a qualquer palavra de uso comum em inglês ou em qualquer outra língua. Assim, o fato de o nome de domínio em disputa ser idêntico ou suscetível de confusão com um termo sobre o qual as Reclamantes teriam direitos excluiria a possibilidade de um terceiro escolher por acaso tal nome de domínio;
- A Reclamada seria obrigada a pesquisar no banco de dados de marcas brasileiras antes de registrar um nome de domínio, para evitar registrar um nome de domínio que seja confusamente semelhante a uma marca. Contudo, a Reclamada teria registrado e utilizado o nome de domínio em disputa com o objetivo de atrair utilizadores da Internet para visitar o seu site, causando confusão com a marca das Reclamantes, obtendo, assim, benefícios comerciais e prejudicando os interesses comerciais das Reclamantes.

Diante do acima exposto, requerem as Reclamantes que o nome de domínio em disputa seja transferido à 1ª Reclamante.

B. Reclamada

Conforme comunicação datada de 17 de dezembro de 2024, a Reclamada não cumpriu o prazo indicado na Notificação da Reclamação e Início do Procedimento Administrativo para a apresentação de sua Defesa no presente procedimento administrativo, sendo decretada, portanto, a sua revelia.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras, as Reclamantes devem comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos abaixo em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

“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 no Brasil 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.”

Além disso, de acordo com o art. 7º, parágrafo único, do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras, as Reclamantes devem comprovar indícios de má-fé na utilização do nome de domínio em disputa, tais como:

“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.”

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

Conforme comprovado pelas Reclamantes, a 1ª Reclamante é titular do registro nº 918390923, para a marca nominativa FIFINE, na classe internacional 9, para identificar “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”, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial brasileiro (INPI). Tal registro marcário foi depositado em 10 de outubro de 2019 e concedido pelo INPI em 20 de outubro de 2020.

Como se vê, tal registro marcário foi depositado e concedido pelo INPI em datas anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, o qual somente foi criado em 24 de abril de 2022 pela Reclamada. Dessa forma, verifica-se que o nome de domínio em disputa é uma clara reprodução total com acréscimo da marca FIFINE das Reclamantes.

Quanto ao outro termo que compõe o nome de domínio em disputa — “oficial” —, esta adição não é capaz de afastar a similaridade passível de criar confusão entre a marca das Reclamantes e o nome de domínio em disputa já que a marca das Reclamantes é reconhecível no nome de domínio em disputa. Ver *Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. J. de S. J.*, Caso OMPI [DBR2024-0007](#).

Ademais, é importante observar que já está consolidado por decisões anteriores sob o Regulamento, da mesma forma que por decisões anteriores sob a *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“UDRP”) que a adição de o domínio genérico de nível superior (“gTLD”) e de ccTLD, nesse caso “com.br”, pode ser desconsiderada na análise da semelhança capaz de causar confusão entre um nome de domínio e uma marca de titularidade do reclamante. Ver *Eli Lilly and Company v. H.L.*, Caso OMPI No. [DBR2024-0034](#).

Nesse sentido, o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca das Reclamantes.

Com isso, tendo as Reclamantes demonstrado possuir direitos conforme o art. 7º, parágrafo único, (a). Do Regulamento, e art. 4(b)(v)(1)(A) das Regras, conclui-se que tal requisito fora devidamente preenchido.

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

A Reclamada, tendo sido decretada sua revelia, não comprovou ser titular de qualquer direito em relação ao nome de domínio ora em disputa.

Destaca-se as afirmações das Reclamantes de que estas nunca autorizaram a Reclamada a fazer qualquer uso da marca FIFINE, para qualquer finalidade que seja. Junto a isso, não foi encontrado qualquer registro ou pedido de registro marcário em nome da Reclamada para o sinal “FIFINE” junto ao INPI.

É importante destacar que o fato de a Reclamada ter conseguido registrar o nome de domínio em disputa não é o suficiente para lhe garantir quaisquer direitos em relação ao sinal. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil, é proibida a escolha, pelo titular do domínio, de nome que “induz a terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”, *in verbis*:

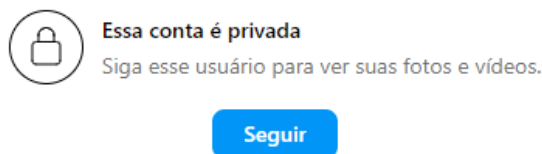
“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

O Especialista observa que ao outro termo que compõe o nome de domínio em disputa — “oficial” — é considerado um termo genérico e que confere um senso de oficialidade ao nome de domínio em disputa, isto é, de que aquele website é de uma origem segura, confiável e legítima em relação à marca e produtos/serviços ofertados.

Ademais, conforme demonstrado pelas Reclamantes, através da ferramenta Internet Archive, a Reclamada estava fazendo uso do nome de domínio em disputa para promover produtos, como microfones profissionais, sob a marca FIFINE.

Além disso, este Especialista realizou algumas consultas independentes. Assim, este Especialista, ao consultar a ferramenta Internet Archive, vislumbrou que a Reclamada estava não só fazendo uso da marca nominativa FIFINE das Reclamantes, como também da marca mista (FIFINE) das Reclamantes. Inclusive, o website para o qual o nome de domínio em disputa redirecionava disponibilizava um link para o seguinte perfil na rede social Instagram:



Apesar de não ter sido apontado pelas Reclamantes — provavelmente por ser posterior ao registro do domínio em disputa —, este Especialista tomou conhecimento do registro nº 930720482, para a marca mista (FIFINE), em nome da 1ª Reclamante, depositado em 9 de junho de 2023 e concedido em 24 de dezembro de 2024, junto ao INPI, para identificar “Alto-falantes; Caixas para alto-falantes; Fones de ouvido; Megafones; Microfones; Mixers de áudio; Receptores de áudio e de vídeo; Tocadores portáteis de mídia; Tripés para câmeras; Unidades de efeitos elétricos e eletrônicos para instrumentos musicais”. Importante destacar que a 1ª Reclamante também é a titular para a marca FIFINE, em sua forma tanto mista quanto nominativa, em diversas jurisdições ao redor do mundo, com vários registros anteriores ao nome de domínio em disputa, conforme registros marcários juntados pelas Reclamantes e também verificado por consulta independente feita por este Especialista ao banco de marcas global da OMPI. Portanto, tal registro

marcário, ainda que anterior, junto aos outros registros da 1ª Reclamante ao redor do mundo para a mesma marca, tão somente reforça a má-fé da Reclamada, a qual certamente já conhecia as Reclamantes e as suas respectivas marcas utilizadas tanto no Brasil como em outros países. Tal conhecimento inequívoco se dá, uma vez que a Reclamada também estava reproduzindo a marca mista das Reclamantes no website redirecionado pelo nome de domínio em disputa e em uma página no Instagram, como visto acima.

Atualmente, o nome de domínio em disputa não está mais sendo utilizado, redirecionado a uma página de error, o que indica a prática de “passive holding”. É entendimento consolidado do Centro de que o “passive holding” pode ser considerado como elemento capaz de demonstrar a má-fé do reclamado, devendo esta prática ser analisada em conjunto com outros indícios e circunstâncias que sejam capazes de caracterizar a má-fé, conforme decisão abaixo:

“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” (*Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. [DBR2011-0001](#)).

Diante de todo o acima exposto, conclui-se que a Reclamada, ao registrar e usar indevidamente o nome de domínio ora em disputa, buscou intencionalmente atrair usuários da Internet para o seu website, criando uma situação de confusão com a marca das Reclamantes, prejudicando a atividade comercial delas, estando presentes, portanto, as situações previstas no art. 7º, parágrafo único, itens c e d, do Regulamento, bem como no art. 4(b)(v)(2) das Regras.

7. Decisão

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

Eduardo Machado

Especialista

Data: 2 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.