

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

AB Electrolux v. M [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]

Caso No. DBR2015-0006

### **1. As Partes**

A Reclamante é AB Electrolux de Estocolmo, Suécia, representada por BrandIT Legal AB, Suécia.

O Reclamado é M [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] de [REDACTED]

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

O nome de domínio em disputa é <consertoelectrolux.com.br> (o “Nome de Domínio”), 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 11 de maio de 2015. Em 11 de maio de 2015, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o Nome de Domínio. Em 12 de maio de 2015, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio, 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 18 de maio de 2015. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 7 de junho de 2015. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 9 de junho de 2015, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 12 de junho 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 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 a empresa sueca AB Electrolux e possui os registros marcários números 002521261, na classe local 09/50.60, e 002625920, na classe local 09/50, para a marca nominativa ELECTROLUX, no Brasil, concedidos em 30 de agosto de 1970 e 30 de agosto de 1949, respectivamente.

O nome de domínio <electrolux.com.br> foi registrado em 23 de agosto de 1996 e encontra-se registrado em nome de Electrolux do Brasil S/A, pertencente ao Grupo Electrolux, da Reclamante.

A Reclamante comercializa eletrodomésticos sob a marca ELECTROLUX em diversos países, inclusive no Brasil.

A empresa da Reclamante e a marca ELECTROLUX gozam de reputação internacional, tendo sido citadas em *rankings*/listas de empresas e marcas conhecidas mundialmente em 2014 e 2015.

O Reclamado é M█████ A█████ S█████, de ██████████.

O Nome de Domínio foi registrado em 3 de julho de 2013.

#### **5. Alegações das Partes**

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

A Reclamante alega que o Nome de Domínio reproduz sua marca ELECTROLUX e o elemento principal de seus nomes de domínio registrados no mundo todo. Cita decisões de UDRP reconhecendo a fama da marca ELECTROLUX.

Argumenta que o acréscimo da palavra “conserto” não afasta a impressão de associação entre o Nome de Domínio e a Reclamante. Segundo a Reclamante, tal termo aumenta essa impressão, pois passa a ideia de que o respectivo site oferece serviços da Reclamante, ou de terceiros por esta autorizados, de suporte técnico e de reparo para seus eletrodomésticos.

Alega que o site relativo ao Nome de Domínio oferece serviços de suporte técnico e reparo dos produtos da Reclamante e exibe seu logotipo em diversos locais. Anexa o documento 11 corroborando essas alegações.

A Reclamante informa que não concedeu ao Reclamado nenhuma licença ou autorização para uso da marca ELECTROLUX.

Finalmente, a Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio.

##### **B. Reclamado**

O Reclamado não respondeu às alegações da Reclamante.

#### **6. Análise e Conclusões**

A Reclamante deve demonstrar que os seguintes requisitos previstos no art. 3 do Regulamento foram atendidos:

- (A) O Nome de domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo da Reclamante; e
- (B) O Nome de Domínio foi registrado ou utilizado com má fé.

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

A Reclamante comprovou que, conforme o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2)(a) das Regras, é titular do direito de uso exclusivo da marca ELECTROLUX no Brasil em relação a eletrodomésticos há mais de 60 anos, *i.e.*, antes do registro do Nome de Domínio, em 2013.

O Nome de Domínio é composto pela marca ELECTROLUX e pela palavra “conserto”. O termo “conserto” apenas descreve o tipo de serviço oferecido no sítio da rede eletrônica do Reclamado, a saber, “conserto de aparelhos com a marca ELECTROLUX”, e não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão por parte dos usuários de Internet quanto à origem dos serviços oferecidos.

Ao avistar o Nome de Domínio, é provável e esperado que os usuários de Internet imaginem que se trata de sítio da rede eletrônica da Reclamante ou de terceiro por esta autorizado a consertar os produtos que comercializa sob a marca ELECTROLUX.

O Nome de Domínio é suficientemente similar para criar confusão com a marca ELECTROLUX, conforme o art. 3(a) do Regulamento.

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

O art. 11 do Regulamento prevê que o reclamado poderá apresentar em sua defesa “todos os motivos pelos quais possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”.

O Reclamado não respondeu à Reclamação, conforme art. 10 do Regulamento e art. 7(a) das Regras.

A Reclamante é conhecida por seu nome e sua marca ELECTROLUX e não há nenhuma evidência de que o Reclamado seja conhecida por esta mesma marca.

A Reclamante não autorizou o Reclamado a usar ou registrar nome de domínio com sua marca ELECTROLUX.

O Reclamado não atendeu ao art. 11(c) do Regulamento e ao art. 7(b)(i) das Regras e, portanto, não há qualquer evidência de que ele reúna quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o Nome de Domínio.

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

A marca ELECTROLUX da Reclamante é conhecida mundialmente e registrada no Brasil há mais de 60 anos.

A Reclamante possui o nome de domínio <electrolux.com.br> e o usa para vender seus produtos.

O Nome de Domínio reproduz a marca ELECTROLUX com o acréscimo do termo “conserto”, passando a ideia de que se trata de um sítio da rede eletrônica da Reclamante, ou de terceiro autorizado, para conserto de produtos comercializados pela Reclamante.

A Reclamante juntou documento demonstrando a exibição de seu logotipo pelo Reclamado no sítio da rede eletrônica “www.consertoelectrolux.com.br”.

A má fé do Reclamado no uso do Nome de Domínio se demonstra através do uso da marca da Reclamante em seu sítio de rede eletrônica com o intuito de atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para este, criando uma situação de confusão com os sinais distintivos da Reclamante uma vez que este se refere a si mesmo como “Conserto Electrolux”. O referido uso demonstra, ainda, que o Reclamado tinha conhecimento das marcas da Reclamante e que agiu com má fé ao registrar o Nome de Domínio.

Em que pese o sítio de rede eletrônica do Reclamado exibir um aviso (“A mão de obra é especializada. Não atendemos dentro do período de garantia de fábrica, pois não faz [sic] parte da rede credenciada autorizada”), o Painel entende que no presente caso isto não é suficiente para outorgar direitos ou legítimo interesse sobre o Nome de Domínio ou para afastar a conclusão de registro e uso do Nome de Domínio com má-fé. Não apenas porque tal aviso não é claro ou visível o bastante, mas também devido ao uso não autorizado da marca e logotipo da Reclamante no sítio da rede eletrônica e o uso da marca da Reclamante acrescida da expressão “conserto” no Nome de Domínio, situações que são capazes de criar confusão entre os usuários de Internet.

No momento em que esta decisão foi proferida, o Nome de Domínio não estava mais em uso. A este respeito, conforme já decidido em outros procedimentos administrativos sob o Regulamento, o uso passivo de um nome de domínio também pode caracterizar uso de má-fé.

Por essas razões, o Painel Administrativo conclui que a Reclamante demonstrou a má fé do Reclamado ao registrar e usar o Nome de Domínio, conforme o art. 3, parágrafo único, (d), do Regulamento, e o art.4(b)(v) (1), das Regras.

## **7. Decisão**

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

**Mario Soerensen Garcia**

Especialista

Data: 22 de junho de 2015

Local: Rio de Janeiro

---

<sup>1</sup> De acordo com o art. 22 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.