

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

AB Electrolux v. S██████ L██████ D██████ S██████

Caso No. DBR2016-0004

1. As Partes

A Reclamante é AB Electrolux de Estocolmo, Suécia, representada por SILKA Law AB, Suécia.

O Reclamado é S██████ L██████ D██████ S██████ de ██████████.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <electrolux-servicos.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 29 de agosto de 2016. Em 30 de agosto de 2016, 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. Na mesma data 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 foi iniciado em 2 de setembro de 2016. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de setembro de 2016. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 26 de setembro de 2016 o Centro decretou a revelia do Reclamado.

Em 26 de setembro de 2016, quatro dias após o transcurso do prazo para apresentação de defesa, o Centro recebeu uma comunicação por e-mail de um terceiro, o Sr. M. Silva, a partir do endereço de correio eletrônico que constava na base de dados Whois como dado de contato para o Reclamado. Em tal comunicação, o Sr. M. da Silva afirma que “*Este email foi enviado erroneamente, este dominio em questão pertence a um cliente meu e não a mim*”.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 7 de outubro de 2016. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Electrolux”, é reconhecida fabricante mundial de eletrodomésticos, titular de diversos registros da marca ELECTROLUX no exterior e, no Brasil, do registro de nº 002521261, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 30 de agosto de 1970, e do registro de nº 002625920, concedido pelo INPI em 30 de agosto de 1949.

O nome de domínio em disputa, <electrolux-servicos.com.br>, foi registrado em 22 de novembro de 2012.

Não consta que o Reclamado seja titular de qualquer pedido ou registro de marca que de alguma forma se relacione com o nome de domínio em disputa junto ao INPI.

O Reclamado, não apresentando Defesa, deixou de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, o que, então, tornou-se fato incontroverso.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que comercializa e vende, a cada ano, uma média de 50 milhões de produtos para consumidores que vivem em 150 países diferentes, utilizando a marca ELECTROLUX, entre outras marcas, e que é líder de mercado em muitas das categorias de produtos em que atua. Os produtos da Reclamante incluem geladeiras, fogões, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, aspiradores de pó e aparelhos de micro-ondas.

Alega também que registrou nomes de domínio que incorporam a marca ELECTROLUX sob quase 700 domínios de topo genéricos (em sua sigla em inglês, “gTLDs”) e domínios de topo de código de país (em sua sigla em inglês, “ccTLDs”) em todo o mundo, dentre eles <electrolux.com> e <electrolux.com.br>, e que o Reclamado, sendo sediado no Brasil, não pode negar que conhecia a marca.

Sustenta que o nome de domínio em disputa compreende o termo “electrolux”, idêntico à marca ELECTROLUX, de sua propriedade. Elenca casos de disputa de nomes de domínio em que a fama da marca ELECTROLUX foi confirmada.

Segundo a Reclamante, o sufixo “-servicos” (serviços) é um elemento adicional não distintivo dentro do nome de domínio em disputa, insuficiente para distingui-lo da marca ELECTROLUX. Aduz que, na realidade, sua presença possivelmente aumenta o risco de confusão dos usuários de Internet, pois o nome de domínio em disputa direciona para um sítio que oferece serviços de reparação e assistência técnica, garantia e peças, sugerindo uma falsa associação com a marca da Reclamante, uma vez que esta não teria concedido qualquer licença ou autorização nesse sentido. O Reclamado estaria fazendo uso do nome de domínio em disputa com intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores. Para sustentar essa alegação, a Reclamante apresentou capturas de tela do sítio de rede eletrônica vinculado ao nome de domínio em disputa para comprovar a má-fé do Reclamado, uma vez que ele estava utilizando a marca ELECTROLUX, estando, dessa forma, presentes os requisitos para configuração da má-fé previstos no art.

3 do Regulamento e no art. 4(b)(v)(1) das Regras.

Requer, pelo exposto, a transferência do nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamado

O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou Defesa, sendo, portanto, revel.

6. Análise e Conclusões

A análise das alegações e do conjunto probatório apresentado pela Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz marca da Reclamante, criando confusão com esta e (ii) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual foi registrado de má-fé, tendo em vista as circunstâncias de seu uso. Os fundamentos da decisão são a seguir expostos.

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

O nome de domínio em disputa, <electrolux-servicos.com.br>, reproduz integralmente a marca ELECTROLUX da Reclamante, a qual também corresponde à parte distintiva do seu nome empresarial, o que, por si só, já seria suficiente para potencialmente causar confusão no público consumidor. O acréscimo do termo “-servicos” (serviços) não afasta a possibilidade de confusão estabelecida com a marca da Reclamante. É o entendimento da Especialista que o acréscimo de elementos genéricos ou descritivos a uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição, aliás, reitera o entendimento de especialistas em vários casos julgados de acordo com o Regulamento¹, além dos próprios casos mencionados pela Reclamante.

Com efeito, no presente caso o acréscimo da expressão “-servicos” (serviços) aumenta a possibilidade de confusão, pois leva o usuário a crer que o nome de domínio em disputa se relaciona a uma subdivisão da Reclamante ou a empresa por ela autorizada a prestar serviços relacionados aos produtos identificados pela marca ELECTROLUX.

São, desta forma, aplicáveis o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa reproduz a marca ELECTROLUX de titularidade da Reclamante, registrada com anterioridade no Brasil, que também corresponde à parte distintiva do seu nome empresarial.

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

O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais o Reclamado entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa devem acompanhar a Defesa, bem como ter em anexo todos os documentos que o Reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

Baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa é inequívoca, o que resta confirmado pelo fato de o Reclamado sequer ter apresentado defesa no âmbito desta Reclamação.

¹ *Microsoft Informática Ltda., Microsoft Corporation v. Raphael Castro Cabrera*, Caso OMPI No. DBR2013-0010; *Globex Utilidades S/A (Globex) e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A (Nova Pontocom) v. André Ribeiro*, Caso OMPI No. DBR2012-0012; *Lego System A/S v. Omar Quadros Motta*, Caso OMPI No. DBR2014-0001; e *Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras v. Ricardo César Braga*, Caso No. DBR2016-0001.

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

Segundo o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio:

- 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.

Entende a Especialista ter ficado configurada no presente caso ao menos a hipótese (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento quando do registro e uso pelo Reclamado do nome de domínio em disputa, podendo-se cogitar a verificação das hipóteses (c) e (d).

Como se pode ver na documentação que instrui a Reclamação, no sítio de rede eletrônica “www.electrolux-servicos.com.br” o Reclamado utiliza a marca ELECTROLUX, de propriedade da Reclamante, para divulgar serviços de assistência técnica e garantia, mencionando que presta o “melhor atendimento Electrolux em São Paulo”. O sítio de rede eletrônica sob o nome de domínio em disputa não esclarece adequadamente a relação, ou falta de relação, entre o Reclamado e a Reclamante. Assim sendo, fica claro que o Reclamado, ao usar o nome de domínio em disputa, tenta atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão dos usuários, com o consequente prejuízo à atividade comercial da Reclamante.

Portanto, a 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 Painel Administrativo decide que <electrolux-servicos.com.br> seja transferido para a Reclamante².

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 17 de outubro de 2016

Local: Rio de Janeiro

² 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.