

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

AB Electrolux v. J. [REDACTED] C. [REDACTED] R. [REDACTED] P. [REDACTED]  
Caso No. DBR2017-0002

### 1. As Partes

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

O Reclamado é J. [REDACTED] C. [REDACTED] R. [REDACTED] P. [REDACTED] de M. [REDACTED], Brasil.

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

O nome de domínio em disputa é <electroluxservice.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 23 de janeiro de 2017. Em 24 de janeiro de 2017, 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 26 de janeiro de 2017, 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 30 de janeiro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 19 de fevereiro de 2017. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 20 de fevereiro de 2017, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

Após a decretação da revelia, o Reclamado enviou comunicação ao Centro em 20 de fevereiro de 2017, se dispondo a vender o nome de domínio em disputa. O Centro informou às partes em 20 de fevereiro de 2017 quanto à possibilidade de suspender o procedimento para que as partes pudessem negociar um acordo. Na mesma data o Reclamado propôs a venda do nome de domínio em disputa por USD 5.000,00 e a

Reclamante requereu a continuidade do procedimento em 22 de fevereiro de 2017.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 23 de fevereiro de 2017. 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 uma empresa sueca constituída em 1910, devidamente registrada sob as leis daquele país. Detém tanto o registro do nome comercial quanto registros da marca (nominativa e figurativa) ELECTROLUX.

No Brasil, a Reclamante possui diversos registros de marca para ELECTROLUX, sendo o mais antigo datado de 30 de agosto de 1930, bem como registro de nome de domínio sob a extensão “.br”, desde 1996.

A Reclamante enviou notificação extrajudicial solicitando que o Reclamado interrompesse o uso do nome de domínio em disputa. Após algumas tentativas de contato, foi informada de que o Reclamado possuía autorização para explorar o nome de domínio em disputa, mas que estaria disposto a vendê-lo para a Reclamante. Após essa troca de mensagens, a Reclamante não teve mais notícias do Reclamado.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante afirma que:

- (i) o nome de domínio em disputa cria confusão com marca registrada de sua titularidade, ELECTROLUX;
- (ii) o acréscimo da palavra *service* não afasta a confusão, pelo contrário, induz o consumidor a entender que o nome de domínio em disputa é de propriedade da Reclamante ou que existe uma relação comercial entre o Reclamado e a Reclamante;
- (iii) a marca ELECTROLUX goza de fama e renome nacionais e internacionais, razão pela qual o Reclamado não poderia alegar desconhecimento da marca à época do registro do nome de domínio em disputa;
- (iv) estaria caracterizada a má-fé do Reclamado tendo em vista que:
  - o Reclamado não possui qualquer licença e/ou autorização para usar o nome e/ou a marca da Reclamante;
  - o Reclamado usa repetidamente a logomarca da Reclamante, bem como reproduz imagens de produtos desta última, empregando expressões que levam a crer tratar-se de um serviço autorizado oficial;

- o Reclamado usa a boa reputação da Reclamante para desviar consumidores e promover seu negócio;
- A Reclamante contactou o Reclamado via Notificação Extrajudicial solicitando a transferência do nome de domínio em disputa e este argumentou ter autorização para usá-lo, sem, contudo, ter apresentado qualquer prova dessa suposta autorização.

## **B. Reclamada**

O Reclamado, em manifestação extemporânea, afirmou prestar serviços de reparos para produtos da marca ELECTROLUX, por meio de uma pequena empresa, e que não teve intenção de copiar a marca. Nesse sentido, não se opõe à transferência do nome de domínio em disputa, desde que a Reclamante pague um “valor justo”. Instado a indicar um valor razoável, o Reclamado pediu USD 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) para transferir o nome de domínio em disputa. Alegou ainda que (i) a Reclamante não ofereceu contraproposta de acordo; e (ii) não houve “fraude”.

## **6. Análise e Conclusões**

A análise dos fatos e das alegações da Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca da Reclamante, (ii) o Reclamado não demonstrou possuir direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, e (iii) este último foi registrado e usado de má-fé, tendo em vista que o Reclamado tinha prévio conhecimento da marca e buscava associação indevida com a mesma, para incrementar seu próprio negócio.

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

A Reclamante comprovou a titularidade da marca ELECTROLUX no Brasil, registrada em 1930. Tal marca é reproduzida integralmente no nome de domínio em disputa, com acréscimo do termo “*service*” (“serviço”, na língua inglesa).

O termo acrescentado não diminui a semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante<sup>1</sup>.

Não bastasse isso, o Reclamado optou por acrescentar o termo na língua inglesa, o que gera ainda mais confusão, tendo em vista tratar-se de uma empresa estrangeira.

O Especialista conclui que a Reclamante comprovou a titularidade da marca ELECTROLUX no Brasil para os efeitos do art. 3 (a) do Regulamento, e que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente com acréscimo a marca ELECTROLUX, causando confusão.

### **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

---

<sup>1</sup> “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.” Ver *AB Electrolux v. Sandro Luis Di Santi*, Caso OMPI No. DBR2016-0004.

todos os documentos que entender convenientes para o julgamento”.

O Reclamado não apresentou defesa formal. Em suas comunicações informais, tanto com a Reclamante, quanto com o Centro, limitou-se a declarar que: (i) trabalha consertando produtos da marca ELECTROLUX na Ilha do Governador; (ii) não teve intenção de copiar a marca da Reclamante; (ii) possui “aprovação da Electrolux”; (iii) não houve fraude; (iv) estaria disposto a transferir o nome de domínio em disputa pelo “preço justo” de USD 5.000,00 (cinco mil dólares americanos). As alegações do Reclamado não foram corroboradas por documentos.

Por sua vez, a Reclamante alega que o Reclamado não possui direito ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa. A Reclamante alega, ainda, que o Reclamado não possui qualquer licença ou autorização para atuar como uma “autorizada” para os produtos da marca, e apresenta um rol dos representantes autorizados, no qual não consta o Reclamado.

De acordo com os elementos apresentados na Reclamação, o Especialista conclui que o Reclamado não possui qualquer vínculo reconhecido com a Reclamante, nem autorização desta para registrar o nome de domínio em disputa e/ou usar sua marca ELECTROLUX.

Portanto, na avaliação deste Especialista, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7 (b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa.

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

O art.3, parágrafo único, do Regulamento prevê rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar a má-fé do Reclamado. O Reclamado incorporou integralmente a marca ELECTROLUX ao nome de domínio em disputa e utiliza o site para anunciar seus serviços de reparos de produtos da marca, indicando, inclusive, que é uma autorizada ELECTROLUX.

O nome de domínio em disputa, bem como a conduta do Reclamado, criam a impressão de existir, entre Reclamante e Reclamado, relação comercial como franquias ou similar.

Esses fatos levam à conclusão de que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa com o intuito de atrair, para benefício comercial e financeiro, usuários e consumidores na Internet, ao criar uma falsa ligação entre seus serviços e a Reclamante.

Além disso, o Reclamado propôs a venda do nome de domínio em disputa pelo valor de USD 5.000,00 (cinco mil dólares americanos), quantia claramente excessiva se comparada aos custos efetivos de registro e manutenção do nome de domínio em disputa<sup>2</sup>.

O Especialista conclui que o nome de domínio em disputa foi registrado e utilizado com má-fé.

## **7. Decisão**

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

---

<sup>2</sup> “Neste caso, as mensagens de correio eletrônico apresentadas pelas Reclamantes como troca de correspondência com a Reclamada levam à conclusão de que está configurada a hipótese da alínea (a) do referido parágrafo, tendo em vista que o valor exigido pela Reclamada (BRL 100.000,00) denota conhecimento acerca das Reclamantes e do porte de seu grupo econômico. O Especialista entende que o registro do nome de domínio em disputa foi realizado tendo as Reclamantes e sua marca GOLF em mente e com a intenção de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para as Reclamantes ou para terceiros.”. Ver Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Paula Cristina Jimenez, Caso OMPI No. DBR2015-0005.

Reclamante<sup>3</sup>.

**Gilberto Martins de Almeida**

Especialista

Data: 6 de março de 2017

Local: Rio de Janeiro

---

<sup>3</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.