

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. A [REDACTED] G [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0005

1. As Partes

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

A Reclamada é A [REDACTED] G [REDACTED] de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <assistenciaelectrolux.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 fevereiro de 2017. Em 24 de fevereiro 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 2 de março de 2017, 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 foi iniciado em 7 de março de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de março de 2017. A Reclamada não apresentou defesa. Portanto, em 28 de março de 2017, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 12 de abril 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

4.1. A Reclamante é uma sociedade anônima sueca fundada em 1901 e registrada como uma empresa sueca em 1919.

4.2. A Reclamante comercializa e vende utilizando a marca ELECTROLUX, dentre outras marcas, anualmente, uma média de 50 milhões de produtos para consumidores que vivem em 150 países diferentes. Além disso, a Reclamante 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 microondas, vendidos com marcas de renome, tais como: ELECTROLUX, AEG, ZANUSSI, EUREKA e FRIGIDAIRE.

4.3. A marca ELECTROLUX encontra-se registrada no Brasil desde, pelo menos, 30 de agosto de 1930. A Reclamante registrou ELECTROLUX como marca nominativa e figurativa em diversas classes, e em mais de 150 países em todo o mundo, inclusive no Brasil sob os números de registro 002521261 e 002625920.

4.4. A Reclamante também 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 para país (em sua sigla em inglês, “ccTLDs”) em todo o mundo, entre eles: <electrolux.com> e <electrolux.com.br>.

4.5. O nome de domínio em disputa <assistenciaelectrolux.com.br> foi registrado em 21 de outubro de 2014 e atualmente não direciona a nenhum website ativo. À época da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa hospedava um site oferecendo serviços de manutenção de produtos da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

5.1. A Reclamante afirma ter direitos exclusivos na marca registrada ELECTROLUX, assegurada pelo seu registro no Brasil e em outros países do mundo.

5.2. O nome de domínio em disputa é formado pela reprodução integral da marca ELECTROLUX, que remete ao nome empresarial e marca da Reclamante.

5.3. O nome de domínio em disputa é bastante similar à marca registrada ELECTROLUX, ou seja, incorpora integralmente esta marca, acrescentando apenas a palavra “assistencia”.

5.4. O fato de o nome de domínio em disputa conter a palavra “assistencia” não é suficiente para afastar o risco de confusão perante os consumidores.

5.5. A Reclamada não possui licença para uso e registro da marca ELECTROLUX, seja como marca ou nome de domínio, sendo pouco provável que o registro do nome de domínio em disputa tenha sido efetuado por mera coincidência.

5.6. A Reclamada, portanto, registrou o nome de domínio em disputa <assistenciaelectrolux.com.br> com o objetivo de impedir que a Reclamante o utilizasse como nome de domínio.

5.7. Nesse cenário, a Reclamante requer que lhe seja transferido o nome de domínio em disputa

<assistenciaelectrolux.com.br>.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta à Reclamação, tornando-se, portanto, revel.

6. Análise e Conclusões

6.1. Ao se realizar a análise dos fatos deverá ser observado o quanto previsto nas letras “a”, “b” e “c” do art. 3 do Regulamento, abaixo descritos:

Art. 3 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 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 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;

6.2. A Reclamada, que deixou de responder à Reclamação, está revel, e de acordo com o art. 14(b) das Regras, “o Painel Administrativo poderá concluir sobre todo o exposto da forma que considerar mais apropriada”.

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

6.3. O nome de domínio em disputa compreende o termo “electrolux”, idêntico à marca ELECTROLUX, registrada pela Reclamante como marca, bem como nomes de domínio em países do mundo todo. A fama da marca ELECTROLUX foi confirmada previamente em outros procedimentos sob o Regulamento, como, por exemplo, *AB Electrolux v. Caio Cesar Vianna Julio*, Caso OMPI No. DBR2016-0003.

6.4. Ao comparar o nome de domínio em disputa com a marca ELECTROLUX, de propriedade da Reclamante, deve se dar relevância apenas para o terceiro nível do nome de domínio e à marca da Reclamante. Veja, por exemplo, *Willow Holding, Inc. e Nicholas Sparks v. Aline Sebastião dos Santos e Cléber Zavadniak*, Caso OMPI No. DBR2013-0002 onde o painel administrativo decidiu que o ccTLD “.br” não afeta o nome de domínio contestado aos fins de determinar se é idêntico ou bastante similar, de maneira a causar confusão.

6.5. O prefixo “assistencia” está diretamente relacionado com serviços de reparação dos produtos da Reclamante, cuja marca é a parte dominante do nome de domínio em disputa. Esse elemento adicional não é suficiente para distinguir o nome de domínio em disputa das marcas da Reclamante, pelo contrário, sua presença aumenta o risco de confundir os usuários da Internet e levá-los a associar o nome de domínio em disputa com a Reclamante. Nesse contexto, é interessante ver *AB Electrolux v. Sandro Luis Di Santi*, Caso OMPI No. DBR2016-0004, onde o painel declarou que “O acréscimo do termo ‘-servicos’ (serviços) não

afasta a possibilidade de confusão estabelecida com a marca da Reclamante”. Ver também *AB Electrolux v. Grupo Servi-Tec, Armando Perez*, Caso OMPI No. D2015-1576¹², envolvendo o nome de domínio <serviciofrigidaiREMEXICO.COM>, e cujas conclusões do painel acerca do acréscimo do vocábulo “servicio” podem ser aplicadas para o presente caso no que tange ao uso do termo “assistencia”.

6.6. A similitude ao ponto de causar confusão do nome de domínio em disputa compreende uma associação óbvia com a marca da Reclamante. Nesse contexto, dada a reputação da marca ELECTROLUX, existe um risco considerável de que o público acredite que o nome de domínio em disputa possua algum tipo de relação com a Reclamante.

6.7. Desta forma, o nome de domínio em disputa demonstra similaridade suficiente para criar confusão com a marca ELECTROLUX. Em decorrência, este Especialista conclui que o primeiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

6.8. A Reclamante apresentou argumentos convincentes e forneceu evidências suficientes dos seus direitos exclusivos sobre a marca ELECTROLUX. Em conformidade com o art. 11(c) do Regulamento e o art. 7(b)(i) das Regras, a Reclamada deve apresentar evidência dos seus direitos ou legítimos interesses, caso existentes.

6.9. O que se constata é que a Reclamada é revel, e deixou, assim, de apresentar qualquer evidência da existência de qualquer direito ou legítimo interesse no nome de domínio em disputa.

6.10. Nesse cenário, a revelia da Reclamada determina que este Especialista decida a Reclamação com base nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante, nos termos do artigo 13, parágrafo 2 do Regulamento.

6.11. Desta forma, diante da inércia da Reclamada em apresentar argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação nome de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

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

6.12. O uso da marca ELECTROLUX pela Reclamada como parte do nome de domínio em disputa dá a falsa e errônea impressão de que ela possui autorização, licença ou aprovação para fornecer informação e assistência sobre produtos ou serviços relacionados aos produtos ELECTROLUX.

6.13. O nome de domínio em disputa estava, à época da apresentação da Reclamação, redirecionado para um site que oferecia serviços de reparação e assistência técnica, garantia e peças, reforçando a falsa associação com as marcas da Reclamante. Nesse contexto, nenhuma licença ou autorização de qualquer outro tipo foi outorgada pela Reclamante à Reclamada, para o uso da marca ELECTROLUX. O site sob o nome de domínio em disputa não indica a relação (ou a falta de relação) entre as Partes. A Reclamante tem o seu próprio serviço de reparação, bem como suporte técnico, sendo que a Reclamada não é uma parte desses serviços.

6.14. A Reclamada usou o nome de domínio em disputa tentando atrair intencionalmente, com fins

¹ O Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o que autoriza os especialistas a consultarem a UDRP e/ou aplicarem a jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP, quando relevante ao caso concreto.

² O Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o que autoriza os especialistas a consultarem a UDRP e/ou aplicarem a jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP, quando relevante ao caso concreto.

comerciais, os usuários da Internet para o seu site, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e negócios da Reclamante, bem como quanto à fonte, ao patrocínio, à afiliação ou a aprovação do site. Em *Aktiebolaget Electrolux v. Yalcin Senturk*, Caso OMPI No. D2012-0742 em circunstâncias similares ao presente caso, o especialista afirmou que: “O Reclamado engana potenciais consumidores a acreditar que ele é autorizado pela Reclamante a reparar, talvez a distribuir, os seus produtos, quando isso não é de fato o caso.”

6.15. Remetendo ao acima explicitado, a Reclamada não tem direito, nem legítimo interesse, em relação ao nome de domínio, como previsto no art. 11(c), do Regulamento e do art. 7(b)(i) das Regras.

6.16. É importante informar que a Reclamante tentou entrar em contato com a Reclamada através de uma Notificação Extrajudicial em português, enviada por e-mail. A Reclamante avisou à Reclamada que o uso não autorizado da marca ELECTROLUX no nome de domínio viola os direitos da Reclamante em relação à referida marca. A Reclamante solicitou uma transferência voluntária do nome de domínio em disputa, sendo que nenhuma resposta recebida.

6.17. Em decorrência, este Especialista conclui que o terceiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3, parágrafo único do Regulamento. Conseqüentemente, a Reclamada deve ser considerada como tendo registrado e utilizado o nome de domínio de 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 <assistenciaelectrolux.com.br> seja transferido para a Reclamante³.

José Pio Tamassia Santos

Especialista

Data: 20 de abril de 2017

Local: São Paulo

³ 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.