

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. M [REDACTED] B [REDACTED]

Caso No. DBR2017-0010

1. As Partes

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

A Reclamada é M [REDACTED] B [REDACTED] de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <electroluxlg.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 26 de março de 2017. Em 27 de março 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 29 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 da Reclamada e do responsável técnico, administrativo e financeiro, o senhor José Luiz Kachimareck.

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 4 de abril de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de abril de 2017. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 26 de abril de 2017, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 16 de maio 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 o sinal distintivo ELECTROLUX, sendo que o mais antigo data de 30 de agosto de 1930. A Reclamante possui, ainda, registro de nome de domínio sob a extensão “.br”, empregando o sinal distintivo ELECTROLUX, desde 1996.

A Reclamante enviou notificação extrajudicial solicitando que a Reclamada interrompesse o uso do nome de domínio em disputa, e informa que não obteve qualquer resposta.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 26 de julho de 2016 e, à época da apresentação da Reclamação, era utilizado para oferecer serviços de assistência técnica de produtos da Reclamante e de seus concorrentes.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (i) É titular dos direitos sobre a marca registrada ELECTROLUX e a mesma é caracterizada como sendo marca de Alto Renome;
- (ii) A inclusão do domínio de topo para país (em sua sigla em inglês “ccTLD”) “.br” não implica em distintividade suficiente para afastar a confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante;
- (iii) O nome de domínio em disputa emprega também marca de empresa concorrente da Reclamante, gerando confusão acerca da relação da Reclamante com a concorrente;
- (iv) Tendo em vista (a) o alto renome da marca ELECTROLUX; e (b) que a Reclamada usa seu site para oferecer serviços de assistência técnica sem ter obtido qualquer autorização prévia da Reclamante, estaria caracterizada a má-fé da Reclamada que atrai intencionalmente os usuários, enganando-os, para seus próprios fins comerciais.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou resposta, sendo, portanto, revel.

6. Análise e Conclusões

Com base nas alegações e provas apresentadas pela Reclamante, bem como nas demais circunstâncias do caso, este Especialista conclui que: (i) o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca ELECTROLUX de titularidade da Reclamante; (ii) a Reclamada não possui direitos nem interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa; e (iii) o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado com má-fé pela Reclamada.

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, bem como o registro de nome de domínio sob o ccTLD “.br” em 1996. Tal marca é reproduzida integralmente no nome de domínio em disputa, com acréscimo das letras “l” e “g”.

Conforme alegado pela Reclamante, essas letras compõem a marca registrada de um concorrente da Reclamante, e o termo acrescentado não diminui a semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante. Pelo contrário, aumenta a confusão quanto às marcas, e quanto à relação entre Reclamante, a Reclamada e a concorrente da Reclamante.

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 é suficientemente similar à marca ELECTROLUX para causar confusão.

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

O art. 11(c) do Regulamento prevê que a Reclamada 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”.

A Reclamada não apresentou defesa formal, nem manifestação extemporânea que pudesse oferecer subsídios a este Especialista.

Por sua vez, a Reclamante alega que a Reclamada não possui direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, nem qualquer contrato válido para atuar como prestadora de serviços autorizada pela Reclamante.

Com efeito, a Reclamada não possui qualquer pedido de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e, conforme apurado por este Especialista, explora suas atividades comerciais sob o nome fantasia “Assistec”, como microempresária Marcia Bohne Assistência Técnica em Eletrodomésticos, nome que não guarda qualquer semelhança com o nome de domínio em disputa.

De acordo com os elementos apresentados na Reclamação, o Especialista conclui que a Reclamada não possui qualquer direito ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

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

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta rol exemplificativo de circunstâncias que poderão caracterizar a 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 o Especialista que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, configurada a hipótese (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento.

Conforme se verifica da documentação apresentada pela Reclamante, a Reclamada oferecia, por meio do nome de domínio em disputa, serviços de assistência técnica para produtos da marca ELECTROLUX, empregando inclusive as marcas da Reclamante no site hospedado sob o nome de domínio em disputa.

Some-se ainda o fato de que a Reclamada oferece os mesmos serviços para produtos de empresas concorrentes da Reclamante, o que deixa claro que o nome de domínio em disputa foi registrado com o claro intuito de desviar clientela não só da Reclamante, como também de outras empresas do ramo.

Note-se que a justaposição das marcas registradas das concorrentes pode causar diluição do valor das mesmas, outro fato que pode ser avaliado sob o ponto de vista de sua ilegalidade, como evidência adicional de má-fé.

Aqui estamos diante de aparente tentativa de locupletamento indevido da Reclamada, já que usuários e consumidores poderão acreditar ou presumir que o nome de domínio em disputa pertence à Reclamante, e/ou que os serviços oferecidos são endossados por ela, e acabarem por beneficiar a Reclamada.

Portanto, o 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 o nome de domínio em disputa <electroluxlg.com.br> seja cancelado¹.

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 25 de maio de 2017

Local: Rio de Janeiro, Brasil

¹ 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.