

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. Aquitec Assistencia Técnica Comercial Ltda. ME
Caso No. DBR2017-0008

1. As Partes

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

A Reclamada é Aquitec Assistencia Técnica Comercial Ltda. ME, de São Paulo, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <electroluxassistencia.srv.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 7 de março de 2017. Em 8 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 9 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 iniciou em 14 de março de 2017.

Em e-mail enviado ao NIC.br em 17 de março de 2017 e posteriormente encaminhado ao Centro, a Reclamada informou ciência da Reclamação e concordou com a transferência do nome de domínio em disputa para a Reclamante, pedindo orientações nesse sentido. Na sequência, após receber e-mail do Centro informando sobre a possibilidade de suspensão do procedimento administrativo para tentativa de acordo, a Reclamada confirmou novamente, em 20 de março de 2017, intenção de “abrir mão” do referido nome de domínio, excluindo-o de sua conta, e afirmou que já excluía todo o conteúdo da respectiva página.

Diante disso, a Reclamante, ao ser informada pelo Centro acerca do teor da comunicação da Reclamada, requereu a suspensão do procedimento até 22 de abril de 2017 para facilitar a transferência, para si, do nome de domínio em disputa. Foi deferido pedido de suspensão até 21 de abril de 2017. Em 20 de abril de 2017, a Reclamada informou à Reclamante que tentou realizar a transferência de domínio para esta sem sucesso, recebendo a mensagem “domínio congelado, domínio penhorado”. A Reclamante encaminhou essa mensagem da Reclamada ao NIC.br, pedindo orientação e recebendo deste, em seguida, a relação de documentos necessários para a Reclamada formalizar a sua renúncia e pedido de transferência. Em face da aproximação do término do prazo de suspensão do procedimento, a Reclamante requereu sua prorrogação até 30 de maio de 2017, o que foi deferido pelo Centro.

Em 30 de maio de 2017, a Reclamante requereu a reinstauração do procedimento, tendo em vista que o nome de domínio em disputa ainda não havia sido transferido. Em 2 de junho de 2017, o Centro notificou as partes sobre a reinstauração do procedimento. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 14 de junho de 2017. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 15 de junho de 2017, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou esta Especialista em 26 de junho de 2017. 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, esta Especialista 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. No Brasil, é titular, entre outros, dos registros marcários de No. 002521261, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 30 de agosto de 1970, e de No. 002625920, concedido pelo INPI em 30 de agosto de 1949, sendo ambos da marca nominativa ELECTROLUX.

O nome de domínio em disputa, <electroluxassistencia.srv.br>, foi registrado em 8 de agosto de 2016 pela Reclamada. O nome de domínio em disputa foi anteriormente utilizado para hospedar site oferecendo serviços de assistência técnica para os produtos da Reclamante. Atualmente o nome de domínio não possui conteúdo ativo.

A Reclamada, não apresentando Defesa, deixou de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa. Além disso, como referido no Histórico do Procedimento, a Reclamada concordou com a transferência do nome de domínio em disputa para a Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que comercializa e vende uma média de 50 milhões de produtos por ano para consumidores de 150 países diferentes utilizando a marca ELECTROLUX, e que registrou nomes de domínio que incorporam tal marca 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>. Desse modo, sendo a Reclamada sediada no Brasil, não seria possível negar o conhecimento da marca ELECTROLUX no momento em que efetuou o registro do nome

de domínio em disputa.

Alega ainda que as marcas, os produtos e os serviços designados pela marca registrada ELECTROLUX estão diretamente ligados à sua boa reputação e reconhecimento internacional. Nesse sentido, afirma que a marca ELECTROLUX adquiriu ao longo dos anos uma característica distintiva, intrínseca e substancial, com amplo reconhecimento, e elenca casos de disputa de nomes de domínio em que a fama da marca ELECTROLUX foi confirmada.

A Reclamante sustenta ainda que o nome de domínio em disputa compreende o termo “electrolux”, idêntico à marca ELECTROLUX, de sua propriedade.

Além disso, aduz que o sufixo “assistencia” está diretamente relacionado aos seus serviços, que a expressão ELECTROLUX é a parte dominante do nome de domínio em disputa e que “serviços” é um elemento adicional não distintivo, portanto insuficiente para distinguir o nome de domínio em disputa da marca ELECTROLUX. Alega que, na realidade, sua utilização possivelmente aumenta o risco de confusão dos usuários de Internet.

A Reclamante sustenta também que ao incorporar a marca ELECTROLUX para construir o nome de domínio em disputa, a Reclamada se aproveita da boa-fé e a imagem da marca da Reclamante, o que pode resultar na sua diluição e, de certa forma, pode prejudicar a mencionada marca registrada.

Sustenta ainda que o efeito do uso da marca ELECTROLUX pela Reclamada como parte do nome de domínio em disputa leva à falsa e errônea impressão de que esta possui autorização, licença ou aprovação para fornecer informação e dar assistência técnica relacionada a produtos ELECTROLUX. Para fundamentar essa alegação, a Reclamante apresentou capturas de tela do sítio de rede eletrônica vinculado ao nome de domínio em disputa, em que a Reclamada usa repetidamente a marca registrada e o logotipo da ELECTROLUX, imagens de seus produtos, bem como a expressão “Somos Assistência Técnica Electrolux especializada da marca e para oferecer um serviço de qualidade, utilizamos em nossos atendimentos apenas peças originais de fábrica”, o que pode confundir os consumidores.

Para sustentar a ausência de interesse legítimo da Reclamada, a Reclamante citou o caso *Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG v. Ron Anderson*, Caso OMPI No. D2004-0312. Citou ainda os casos *Guerlain S.A. v. Peikang*, Caso OMPI No. D2000-0055; *Akbank v. Dr. Mehmet Kahveci*, Caso OMPI No. D2001-1488 e *Citigroup Inc., Citicorp and Citibank, N.A. v. Ghinwa and Gaiia and Faouzi Kh*, Caso OMPI No. D2003-0494, nos quais a boa-fé prevista para a utilização legítima de um nome de domínio teria sido analisada.

Por fim, aproveitou para mencionar que o número de sites que oferecem serviços para seus produtos utilizando a marca ELECTROLUX no nome de domínio tem aumentado nos últimos anos e cita alguns casos semelhantes julgados sob o Regulamento e sob a Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) nos quais logrou êxito na obtenção da transferência dos nomes de domínio envolvidos, conforme pleiteado¹.

Diante das alegações apresentadas, a Reclamante conclui que a Reclamada não tem direito nem legítimo interesse em relação ao nome de domínio em disputa, como previsto no art. 11(c) do Regulamento e no art. 7(b)(i) das Regras.

A Reclamante alega, ainda, que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado com má-fé, pois a Reclamada não poderia alegar desconhecer a marca ELECTROLUX da Reclamante e utilizou

¹ *AB Electrolux v. Contact Privacy Inc., Customer 0137675148 and 0141384525 / TMS and ICS Inc.*, Caso OMPI No. D2016-0101; *AB Electrolux v. Ong Nguyen Duy Luat*, Caso OMPI No. D2016-0685; *AB Electrolux v. Mustafa Hocaoglu, Zirve Servis Hizmetleri*, Caso OMPI No. D2016-0149; *Aktiebolaget Electrolux v. Duong Van Tho*, Caso OMPI No. D2014-1642; *AB Electrolux v. Darcivan Petrucci, consertoelectrolux.com*, Caso OMPI No. D2015-2258; *Aktiebolaget Electrolux v. Luu Duc Viet*, Caso OMPI No. D2014-1510; *AB Electrolux v. Marcelo Aquilini Spadini*, Caso OMPI No. DBR2015-0006; *AB Electrolux v. Caio Cesar Vianna Julio*, Caso OMPI No. DBR2016-0003.

o nome de domínio em disputa para atrair intencionalmente, com fins comerciais, usuários de Internet para seu website.

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

B. Reclamada

A Reclamada, devidamente notificada, não apresentou Defesa, sendo, portanto, revel.

Cumprе ressaltar que após a Reclamada receber notificação do Centro sobre a instauração deste procedimento administrativo, enviou e-mails para o NIC.br solicitando orientações para excluir o nome de domínio em disputa de sua conta. A Reclamada, portanto, muito embora revel, apresentou manifestações concordando com a transferência do nome de domínio em disputa para a Reclamante, conforme detalhado no Histórico do Procedimento.

Além disso, em 20 de março de 2017 a Reclamada enviou e-mail ao Centro informando que excluiu todo o conteúdo do nome de domínio em disputa e informando que abriria mão deste.

6. Análise e Conclusões

A análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado, bem como dos e-mails enviados pela Reclamada, permite concluir que a Reclamação merece ser julgada procedente, pois: (i) o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante, (ii) a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, e (iii) o nome de domínio em disputa foi registrado com má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante. Os fundamentos da decisão serão 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, <electroluxassistencia.srv.br>, registrado em 8 de agosto de 2016 contém o elemento “electrolux”, idêntico à marca de titularidade da Reclamante.

O mero acréscimo do termo “assistencia” (assistência) não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão com a marca da Reclamante. Como decidido em caso recente também envolvendo a marca ELECTROLUX, a Especialista entende que o “acréscimo de elementos genéricos ou descritivos à 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”.² Esse também é o entendimento de especialistas em casos anteriores julgados de acordo com o Regulamento³.

Nesse sentido, são aplicáveis o art. 3(a) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(2)(a) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa reproduz a marca ELECTROLUX de titularidade da Reclamante, registrada há mais de quatro décadas no INPI.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada 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 a

² *AB Electrolux v. Sandro Luis Di Santi*, Caso OMPI No. DBR2016-0004.

³ *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 OMPI No. DBR2016-0001.

Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa, bem como ter em anexo os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.

Baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que a falta de direito e interesse legítimo da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa é inequívoca, o que resta confirmado pelo fato de a Reclamada sequer ter apresentado defesa no âmbito desta Reclamação. O entendimento resta confirmado, ainda, pelo fato de a Reclamada ter renunciado expressamente, por e-mails, ao nome de domínio em disputa.

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 em disputa:

- a) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa 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 em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio em disputa, 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 quanto ao registro e uso pela Reclamada do nome de domínio em disputa, uma vez que este foi anteriormente utilizado para oferecer serviços relativos aos produtos da marca ELECTROLUX da Reclamante, sem que houvesse autorização para tal e de maneira que causava confusão entre os potenciais consumidores, deixando nítida a má-fé da Reclamada ao utilizar o nome de domínio em disputa para atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio eletrônico. A Especialista entende, ainda, que a Reclamada não poderia alegar desconhecimento da marca ELECTROLUX e que registrou o nome de domínio em disputa com o objetivo de aproveitar-se da marca da Reclamante.

Portanto, a Especialista conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único do art. 3 do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, esta Especialista decide que o nome de domínio em disputa <electroluxassistencia.srv.br> seja transferido para a Reclamante⁴.

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 4 de julho de 2017

Local: Rio de Janeiro

⁴ 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.