

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. Jose E [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED]
Caso No. DBR2017-0017

1. As Partes

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

O Reclamado é J [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED] P [REDACTED] de [REDACTED] [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <electroluxjundiai.com.br>, que 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 19 de outubro de 2017. Em 20 de outubro de 2017, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro relativo ao nome de domínio em disputa. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta da verificação do nome de domínio em disputa, confirmando ser o Reclamado 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. O procedimento administrativo iniciou-se em 25 de outubro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa encerrou em 14 de novembro de 2017. O Reclamado não apresentou sua Defesa e, portanto, em 16 de novembro de 2017, o Centro declarou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 4 de dezembro 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 sociedade anônima sueca fundada em 1901. A Reclamante comercializa e vende produtos utilizando a marca ELECTROLUX, entre outras marcas, e possui uma média anual de vendas de 50 milhões de produtos para consumidores em 150 países diferentes.

A Reclamante é titular da marca ELECTROLUX, que encontra-se registrada no Brasil desde 30 de agosto de 1949 (Registro No. 2625920).

O nome de domínio em disputa foi registrado em 8 de abril de 2013. Na data de apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa era usado para hospedar um website oferecendo serviços de assistência técnica para os produtos da Reclamante. Na data desta Decisão, o nome de domínio em disputa não se encontra ativo.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

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. Os produtos da Reclamante são identificados por marcas de renome, tais como: ELECTROLUX, AEG, ZANUSSI, EUREKA e FRIGIDAIRE.

A marca ELECTROLUX foi registrada muito antes do nome de domínio em disputa. A Reclamante registrou a marca nominativa e figurativa ELECTROLUX em diversas classes, e em mais de 150 países em todo o mundo, inclusive no Brasil.

A Reclamante também registrou nomes de domínio que incorporam a marca ELECTROLUX, em quase 700 domínios de topo genérico (“gTLDs”) e domínios de topo para país (“ccTLDs”) em todo o mundo, entre eles <electrolux.com> e <electrolux.com.br>.

A marca ELECTROLUX adquiriu reconhecimento e grande renome no ramo de aparelhos, máquinas, produtos e equipamentos para cozinha, limpeza e manutenção em geral, devido ao uso extensivo, de longo prazo, dos produtos e serviços da Reclamante e, ao mesmo tempo, como resultado dos altos custos incorridos pela Reclamante para a produção, distribuição e publicidade de tais produtos e serviços, que estão associados às suas marcas.

A marca ELECTROLUX está incluída na lista 2014 Superbrands e apareceu na posição número 46 na RepTrak 100, uma lista das empresas mais respeitadas do mundo em 2013.

O nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com a marca ELECTROLUX da Reclamante. O acréscimo da palavra “jundiaí”, não é suficiente para distinguir o nome de domínio em disputa da marca da Reclamante.

A Reclamante não outorgou qualquer licença ou autorização ao Reclamado para usar a marca ELECTROLUX. O nome de domínio em disputa era usado para hospedar um sítio de rede eletrônica que oferecia serviços de reparação dos produtos da Reclamante e de empresas concorrentes, porém o Reclamado não faz parte da rede de prestadores de serviço de manutenção da Reclamante. O Reclamado obviamente tinha conhecimento da Reclamante e suas marcas e o nome de domínio em

disputa foi registrado e utilizado com má fé.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, foi declarada a sua Revelia.

6. Análise e Conclusões

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude 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").

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa reproduz a marca ELECTROLUX da Reclamante.

Não há diferença entre o nome de domínio em disputa e a marca ELECTROLUX da Reclamante, exceto pela inclusão do nome da cidade "Jundiaí" no nome de domínio em disputa, o que, na visão desta Especialista, não é suficiente para afastar a semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante.

Neste sentido, a decisão proferida em *General Nutrition Investment Company v. Silvania de Souza Silva*, Caso OMPI No. DBR2011-0002:

"[...] no caso dos nomes de domínio <gmcsuplementos.com.br> e <gmcvitaminas.com.br>, a troca de uma letra ("n" por "m"), e o acréscimo de palavras genéricas e ligadas às atividades comerciais das partes ("suplementos" e "vitaminas") não são suficientes para mitigar a confusão. As letras "m" e "n" tem enorme semelhança fonética e visual e a troca de apenas este caractere não é suficiente para imprimir uma diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante."

A inclusão do nome da cidade "Jundiaí" não altera o entendimento desta Especialista de que há semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante, de modo que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.

A Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio devem acompanhar a defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

O art. 7(b)(i) das Regras traz um rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio:

- 1) antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, o reclamado utilizou, ou está se preparando para utilizar, o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços; ou

2) o reclamado (pessoa física, jurídica, ou outra organização) é comumente conhecido pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa, mesmo que o reclamado não tenha adquirido nenhum direito de marca ou serviço; ou

3) o reclamado está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.

No caso concreto, o Reclamado não apresentou a sua defesa e portanto, não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

Além disso, a Especialista nota que o nome de domínio em disputa foi utilizado para oferecer serviços de assistência técnica para produtos da Reclamante e de concorrentes, sem qualquer autorização da Reclamante.

A Especialista entende que não há qualquer evidência de que o Reclamado usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços. Não há também qualquer prova de que o Reclamado tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo do nome de domínio em disputa.

Esta Especialista conclui que o Reclamado não demonstrou direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

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.

O nome de domínio em disputa foi criado em 8 de abril de 2013, depois da data de registro das marcas da Reclamante.

O Reclamado utilizou o nome de domínio em disputa para hospedar um sítio de rede eletrônica que utilizava a marca da Reclamante e oferecia serviços de assistência técnica para os produtos da Reclamante e para produtos concorrentes.

Na opinião desta Especialista, o uso do nome de domínio em disputa para disponibilizar serviços que estão intimamente relacionados aos produtos da Reclamante, reproduzindo a marca ELECTROLUX da Reclamante, demonstra o objetivo do Reclamado em atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e/ou associação com a 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, a Especialista decide que o nome de domínio em disputa <electroluxjundiai.com.br> seja transferido à Reclamante.¹

Erica Aoki

Especialista

Data: 20 de dezembro de 2017

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.