

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

AB Electrolux v. E [REDACTED] de O [REDACTED] V [REDACTED]

Caso No. DBR2018-0004

### **1. As Partes**

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

A Reclamada é E [REDACTED] de O [REDACTED] V [REDACTED] de [REDACTED]

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

O nome de domínio em disputa é <electroluxx.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 19 de março de 2018. Em 20 de março de 2018, 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. No 21 de março de 2018, 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 23 de março de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de abril de 2018. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 13 de abril de 2018, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 17 de abril de 2018. 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 o Reclamado 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 13 de julho de 2017 e é utilizado para oferecer serviços de assistência técnica de produtos da Reclamante.

#### **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) O ccTLD “.br” não apresenta distintividade suficiente para afastar a confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante;
- (iii) Tendo em vista (a) o Alto Renome da marca ELECTROLUX; (b) que a Reclamada usa seu site para oferecer serviços de assistência técnica sem ter obtido qualquer autorização prévia da Reclamada, estaria caracterizada a má-fé da Reclamada que atrai intencionalmente os usuários, enganando-os, para seus próprios fins comerciais.
- (iv) O Reclamado não satisfaz os critérios estabelecidos no Caso *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903; tendo em vista (a) não divulgar a falta de relação entre Reclamante e Reclamado; e (b) utilizar repetidamente a marca registrada e o logotipo da Reclamante no website.

##### **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 é suficientemente similar para criar confusão com a marca de titularidade da Reclamante; (ii) a Reclamada não possui direitos nem interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa; e (iii) o nome de domínio foi registrado ou está sendo explorado comercialmente 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 no nome de domínio em disputa, com acréscimo apenas da letra “x”, que não elimina a identidade entre a partícula principal do nome de domínio em disputa e o nome de domínio e a marca 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 para criar confusão com a marca ELECTROLUX.

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

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

A Reclamada não possui qualquer pedido de registro de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) e, conforme apurado, não apresenta em seu sítio na Internet a expressão “electroluxx”, incluída no nome de domínio em disputa, apresentando apenas a marca ELECTROLUX, pertencente à Reclamante.

De acordo com os elementos apresentados na Reclamação, o Especialista conclui que (i) a Reclamada 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; e (ii) 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 de 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 oferece, por meio do nome de domínio em disputa, serviços de assistência técnica para produtos da marca ELECTROLUX, empregando inclusive logos e marcas mistas da Reclamante.

Cabe ressaltar que, de acordo com decisões prévias de painéis administrativos do Centro, estabeleceu-se que, em determinados casos, um distribuidor ou revendedor pode possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio. No entanto, para que essa circunstância seja reconhecida, deve o distribuidor ou

revendedor, entre outros aspectos, esclarecer claramente qual o relacionamento existente com o titular da marca registrada, oferecer apenas produtos originais e não impedir o titular da marca de usar a marca registrada como nome de domínio. Ver *Aktiebolaget Electrolux v. Andreza Grunewald*, Caso OMPI No. DBR2017-0005.

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.

A Reclamante possui diversos nomes de domínios no Brasil, por ela registrados ou retomados. Por isto, o nome de domínio em disputa faz parecer que se trata de mais um dos nomes de domínio da Reclamante que utilizam a sua marca.

No site da Reclamada não há qualquer sinalização evidente de que se trata de empresa independente ou da falta de relação entre a Reclamante e a Reclamada. Assim, a Reclamada omitiu informação importante, beneficiando-se dessa omissão. Ademais, a Reclamada também oferece serviços de outras empresas do ramo da Reclamante, evidenciando o uso do nome de domínio em disputa com má-fé.

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 <electrolux.com.br> seja transferido para a Reclamante<sup>1</sup>.

**Gilberto Martins de Almeida**

Especialista

Data: 4 de maio de 2018

Local: Rio de Janeiro, Brasil

---

<sup>1</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.