

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. G [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2018-0011

1. As Partes

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

O Reclamado é G [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED] auto representado.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <assistenciaelectroluxbh.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 28 de setembro de 2018. Em 1 de outubro 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 3 de outubro de 2018, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é 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 e o procedimento administrativo iniciou em 4 de outubro de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de outubro de 2018. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 4 de outubro de 2018.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 5 de novembro 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 sociedade anônima sueca fundada em 1901, que comercializa produtos da marca ELECTROLUX. Os produtos da Reclamante incluem geladeiras, fogões, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, aspiradores de pó e micro-ondas.

A marca ELECTROLUX foi registrada pela Reclamante em múltiplos países, inclusive no Brasil, como exemplificam os registros de números 002521261 e 002625920, respectivamente de 30 de agosto de 1970 e 30 de agosto de 1949, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”).

A Reclamante também é titular de diversos nomes de domínio que incorporam a marca ELECTROLUX, dentre os quais <electrolux.com>, registrado em 30 de abril de 1996.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 1 de setembro de 2015.

O Especialista acessou o nome de domínio em disputa em 18 de novembro de 2018, quando o mesmo estava conectado a um website oferecendo serviços de assistência técnica para produtos ELECTROLUX na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, Brasil.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante formulou as seguintes alegações em sua Reclamação:

- O nome de domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, sobre o qual o Reclamante tem direitos (art. 3 do Regulamento; art. 4(b)(v)(2) das Regras).

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 seu uso extensivo e aos altos investimentos em publicidade realizados pela Reclamante. A fama da marca ELECTROLUX foi confirmada anteriormente em decisões de procedimentos de acordo com a Política para Resolução Uniforme de Litígios sobre Nome de Domínio (“UDRP”) (ver *AB Electrolux v. Ilgaz Fatih Micik*, Caso OMPI No. D2009-0777 e *Aktiebolaget Electrolux v. Agustin Acosta*, Caso OMPI No. D2010-1968) ou de acordo com o Regulamento (ver *AB Electrolux v. Caio Cesar Vianna Julio*, Caso OMPI No. DBR2016-0003). O nome de domínio em disputa compreende o termo “electrolux”, idêntico à marca registrada ELECTROLUX, com a adição do termo “assistencia” e do acrônimo “bh”, referente ao município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Ao comparar o nome de domínio em disputa com a marca ELECTROLUX, de propriedade da Reclamante, deve-se dar relevância apenas para o seu segundo nível, ignorando-se a extensão de nome de domínio. O prefixo “assistencia” está diretamente relacionado com os serviços da Reclamante. Já as letras “bh” configuram indicativo da localização geográfica dos serviços de “assistencia”. Assim, esses elementos adicionais do nome de domínio em disputa não são suficientes para distingui-lo da marca ELECTROLUX; pelo contrário, sua presença possivelmente acrescenta o risco de confundir aos usuários da Internet e de levá-los a associar o nome de domínio em disputa com a marca da Reclamante. Há risco considerável de que o público perceba o nome de domínio em disputa como sendo de propriedade da própria Reclamante, ou que se suspeite que o Reclamado tenha algum tipo de relação comercial com a Reclamante. Ao incorporar a marca ELECTROLUX para construir o nome de domínio em disputa, o Reclamado se aproveita indevidamente da marca da Reclamante, o que pode resultar na sua diluição.

- Razões pelas quais o nome de domínio em disputa deve ser considerado como tendo sido registrado ou esteja sendo utilizado de má fé, causando, assim, dano à Reclamante (art. 3 do Regulamento; art. 4(b)(v)(1) das Regras).

A marca ELECTROLUX, de propriedade da Reclamante, tem o status de marca de alto renome, tendo reconhecimento e reputação substancial em todas as comunidades do mundo. O efeito do uso da marca ELECTROLUX pelo Reclamado como parte do nome de domínio em disputa confere a falsa e errônea impressão de que ele possui autorização, licença ou aprovação para fornecer informação e assistência sobre produtos ou serviços da Reclamante. O nome de domínio em disputa redireciona para um site que oferece serviços de assistência técnica, instalações e manutenções em geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, lava e seca, freezer, ar-condicionado, cook-top, adega e purificador de água da marca ELECTROLUX, sugerindo falsa associação com a marca da Reclamante. Contudo, nenhuma licença ou autorização de qualquer outro tipo foi outorgada pela Reclamante ao Reclamado para o uso da marca ELECTROLUX. Além disso, o Reclamado não satisfaz aos critérios estabelecidos no caso UDRP *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903, ou, ainda, aos requisitos estabelecidos na *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition* (“WIPO Overview 2.0”). No caso em questão, o Reclamado não divulga adequadamente a relação, ou a falta dela, entre o Reclamado e a Reclamante. Além disso, o Reclamado usa repetidamente a marca registrada e o logotipo da Reclamante no seu website, bem como imagens de produtos da Reclamante, provavelmente no intuito de fazer uma conexão – não existente – com a Reclamante. Da mesma forma, o Reclamado usa repetidamente os logotipos, cores (azul, cinza e branco) e formato (*look & feel*) que a Electrolux usa em seu site oficial, tudo para reforçar a confusão e, conseqüentemente, confirmar o uso de má-fé. A Reclamante possui sua própria rede de prestadores de serviços credenciados. Contudo, nem mesmo os prestadores de serviços técnicos oficiais da Reclamante estão autorizados por ela a registrar nomes de domínio contendo a marca ELECTROLUX. O Reclamado usa a boa reputação que a marca da Reclamante possui para promover o seu próprio negócio, o que também pode, eventualmente, prejudicar a marca registrada da Reclamante. Dada a natureza do site publicado no nome de domínio em disputa, é óbvio que o Reclamado estava ciente da grandeza da marca ELECTROLUX, desde o momento do seu registro. A Reclamante tentou entrar em contato com o Reclamado através de uma Notificação Extrajudicial em português, enviada por e-mail, porém nenhuma resposta foi recebida.

B. Reclamado

O Reclamado apresentou defesa informal mediante e-mail ao Centro asseverando que:

- Em momento algum teve a intenção de criar um website utilizando nome de domínio contendo a marca ELECTROLUX.
- O nome de domínio em disputa será corrigido.
- Pede desculpas, informando se tratar de Assistência Técnica Especializada de Multimarcas.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve 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, 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.

No presente caso, o nome de domínio em disputa reproduz a marca ELECTROLUX, de titularidade da Reclamante, juntamente com os termos genéricos “assistencia” (referente aos serviços de assistência técnica para eletrodomésticos fornecidos pelo Reclamado) e “bh” (acrônimo usualmente adotado para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, onde o Reclamado presta os referidos serviços).

Já é ampla a jurisprudência, tanto no contexto do Regulamento quanto no âmbito do UDRP, no sentido de que a adição de termos descritivos ao nome de domínio em disputa não altera a possibilidade de confusão com a marca do reclamante (ver, respectivamente, *Inter-IKEA Systems B. V. v. Evezon Co. Ltd.*, Caso OMPI No. D2000-0437¹, e *Honda Motor Co., Ltd. v. Guilherme Simões Diniz de Oliveira*, Caso OMPI No. DBR2017-0015).

De outro lado, a extensão adotada para registro do nome de domínio em disputa, no caso, “.com.br”, é irrelevante para fins de apuração da possibilidade de confusão com a marca da Reclamante.

Assim, conclui-se que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com marca registrada do Reclamante, restando atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento.

De outro lado, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má fé na utilização de um 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 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.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

¹ Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Painel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a WIPO Overview 3.0, quando apropriado.

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, do registro e uso do nome de domínio em disputa com má fé – visando a intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com marca anteriormente registrada pelo Reclamante (item *d*) acima).

O Especialista não tem dúvidas de que a marca ELECTROLUX é marca notória e está diretamente associada aos produtos da Reclamante. A notoriedade da marca da Reclamante já foi inclusive reiteradamente reconhecida perante este Centro, como indicam os casos *Aktiebolaget Electrolux v. Agustin Acosta*, Caso OMPI No. D2010-1968, e *AB Electrolux v. Caio Cesar Vianna Julio*, Caso OMPI No. DBR2016-0003.

O nome de domínio em disputa vem sendo utilizado pelo Reclamado junto a website contendo reproduções da marca e dos produtos da Reclamante, para oferecer serviços de assistência-técnica. Assim, o Especialista conclui que a adoção da marca ELECTROLUX, pelo Reclamado, certamente não foi uma coincidência, mas visou especificamente a atrair a clientela da Reclamante.

Note-se, além disso, que (i) a Reclamante não autorizou o uso de sua marca para registrar o nome de domínio em disputa; (ii) o Reclamado não se trata de assistência técnica autorizada da Reclamante; e (iii) o website vinculado ao nome de domínio em disputa não esclarece adequadamente a relação – ou ausência de relação – entre Reclamado e Reclamante. Mais ainda: em resposta informal a este procedimento, o Reclamado, além de indiretamente (iv) admitir o registro indevido do nome de domínio em disputa, também (v) refere prestar serviços de assistência técnica multimarcas, e não apenas a produtos Electrolux, o que evidencia a falta de direitos ou interesses legítimos do Reclamado no nome de domínio em disputa.

Nesse contexto, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado 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 <assistenciaelectroluxbh.com.br> seja transferido para a Reclamante².

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 19 de novembro de 2018.

Local: Porto Alegre, Brasil.

² 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.