

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. Agenews Assistencia Tecnica Comercial LTDA ME
Caso No. DBR2019-0016

1. As Partes

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

A Reclamada é Agenews Assistencia Tecnica Comercial LTDA ME, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <electroluxassistenciasp.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 18 de dezembro de 2019. Em 18 de dezembro de 2019, 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 dia 19 de dezembro de 2019, 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 6 de janeiro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 26 de janeiro de 2020. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 27 de janeiro de 2020, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 5 de fevereiro de 2020. 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 empresa multinacional de origem sueca, fundada em 10 de fevereiro de 1910 (Anexo 7 da Reclamação), fabricante de eletrodomésticos. É ela titular, dentre outros, dos seguintes registros para a marca ELECTROLUX no Brasil (Anexos 6.1 e 6.2 da Reclamação):

- Registro No. 002521261, registrada em 30 de agosto de 1970 e sucessivamente prorrogada, na classe nacional 09.50/60; e

- Registro No. 002625920, registrada em 30 de agosto de 1949 e sucessivamente prorrogada, na classe nacional 09.50.

É ela igualmente titular dos nomes de domínio <electrolux.com> registrado em 30 de abril de 1996, em nome de AB Electrolux, e <electrolux.com.br>, este registrado em 23 de agosto de 1996 por Electrolux do Brasil S/A., empresas do grupo da Reclamante (Anexo 9 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa <electroluxassistenciasp.com.br>, foi registrado em 5 de agosto de 2015, e atualmente é utilizado em conexão com uma página em que são oferecidos serviços de assistência técnica dos produtos da Reclamante e de produtos concorrentes aos da Reclamante na cidade de São Paulo, além de contar com banners e links patrocinados.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega comercializar anualmente mais de 50 milhões de produtos sob a marca ELECTROLUX, em 150 países, sendo líder em muitas das categorias em que atua, tendo adquirido reconhecimento e renome global em eletrodomésticos, tendo sido incluída na lista “2014 Superbrands” bem como alçada, no ano de 2013, ao 46º lugar no RepTrak™ 100, uma lista das empresas mais respeitadas no mundo.

Titular de diversos registros, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, para a marca ELECTROLUX, é ela igualmente titular de diversos nomes de domínio que incorporam essa expressão, todos eles anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa, no entender da Reclamante, reproduz a sua marca ELECTROLUX, com o acréscimo do sufixo “sp”, que se refere geograficamente a São Paulo, não sendo, portanto, suficiente para distingui-lo da marca da Reclamante e, portanto, apto a criar confusão com essa marca, fazendo com que os usuários da Internet sejam levados a acreditar que se trataria de um sítio de rede eletrônica relacionado à Reclamante, o que não é verdade.

A Reclamante assevera, ainda, que o nome de domínio em disputa está sendo direcionado para um site que oferece serviços de reparação e assistência técnica para marcas concorrentes da Reclamante, sem que tenha sido outorgada licença ou autorização à Reclamada para o uso da marca ELECTROLUX. Igualmente indica que a Reclamada não satisfaz os critérios estabelecidos no precedente *Okidata Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903, na medida em que não divulgou adequadamente a relação, ou a falta dela, entre Reclamante e Reclamada, promovendo ainda a Reclamada marcas concorrentes da Reclamante no sítio relativo ao nome de domínio em disputa.

Ademais, a Reclamante enviou notificação à Reclamada solicitando a transferência do nome de domínio em disputa (Anexo 12 da Reclamação), não tendo recebido resposta alguma, o que é outro indicativo da má-fé da Reclamada.

B. Reclamada

A Reclamada não respondeu ao presente procedimento.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

“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.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <electroluxassistenciasp.com.br>, excluída a terminação “.com.br”, reproduz integralmente a conhecida marca da Reclamante - registrada no Brasil há décadas, também presente em seu nome empresarial e centenas de nomes de domínio -, com o acréscimo do sufixo “assistencia”, obviamente relacionada à Reclamante, e “sp” abreviação do nome geográfico São Paulo, termos estes insuficientes para dotar o nome de domínio em disputa de suficiente distintividade e evitar uma associação indevida com a marca da Reclamante.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a) e c) do art. 3 do Regulamento.

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

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) do art. 3 do Regulamento. 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 no registro ou 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 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.”

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 do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há contundente evidência que demonstra a conduta prévia da Reclamada em registrar um nome de domínio que reproduz direito anterior da Reclamante, incidindo, portanto, na ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé tanto para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

Ademais, a ausência de qualquer resposta da Reclamada a este procedimento ou à notificação enviada antes da propositura deste, são outros elementos a serem considerados. Com efeito, tivesse a Reclamada direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxílio de advogado, se manifestado, quer antes da instauração deste procedimento, quer no prazo para resposta.

Entende, assim, este Especialista, não ter a Reclamada apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta da Reclamada depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca notoriamente conhecida, conforme, *Aktiebolaget Electrolux v. Agenews Assistência Comercial Ltda. ME*, Caso OMPI No. DBR2018-0002). Verifica-se, com base na totalidade das circunstâncias do presente caso, que a manutenção sem uso do nome de domínio em disputa também configura indício de má-fé na sua utilização, na medida em que o sítio relativo ao nome de domínio em disputa também veicula marcas de outros concorrentes da Reclamante.

Por fim, insta observar que a Reclamada levou a registro mais de uma dezena de outros nomes de domínio que igualmente reproduzem marcas de terceiros: <brastempassistenciaar.com.br>, <carrierassistencia.com.br>, <consulassistenciaar.com.br>, <daikinassistencia.com.br>, <fujitsuassistencia.com.br>, <greeassistencia.com.br>, <hitachiassistencia.com.br>, <logassistencia.com.br>, <mideaassistencia.com.br>, <samsugnassistenciaar.com.br>, <springerassistencia.com.br>, dentre outros, o que além de indicar uma conduta contumaz da Reclamada em relação a marcas famosas, corrobora a ausência dos critérios estabelecidos no precedente *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903, na medida em que não divulgou adequadamente a relação, ou a falta dela, entre Reclamante e Reclamada, promovendo ainda a Reclamada marcas concorrentes da Reclamante no sítio relativo ao nome de domínio em disputa.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

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, <electroluxassistenciasp.com.br>, seja transferido para a Reclamante¹.

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 19 de fevereiro de 2020

Local: São Paulo, 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.