

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. A Aba Com. Assistência Técnica
Caso No. DBR2020-0001

1. As Partes

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

A Reclamada é A Aba Com. Assistência Técnica, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O Nome de Domínio em Disputa é <assistenciaelectrolux.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 13 de janeiro de 2020. Em 13 de janeiro de 2020, 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 14 de janeiro de 2020, 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 28 de janeiro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 17 de fevereiro de 2020. Em 28 de janeiro de 2020, 30 de janeiro de 2020 e 17 de fevereiro de 2020, a Reclamada enviou comunicações informais ao Centro. Em 28 de fevereiro de 2020, o Centro informou às Partes que iniciaria com o processo de nomeação do Painel Administrativo. No mesmo dia, a Reclamada solicitou uma extensão de prazo de 45 dias ao Centro. No dia 3 de março de 2020, a Reclamante comunicou sua objeção ao pedido de extensão de prazo da Reclamada. No mesmo dia, a Reclamada requereu nova extensão de prazo de 30 dias, sobre a qual a Reclamante também manifestou sua objeção. Portanto, em 5 de março de 2020, o Centro informou às Partes o início do processo de nomeação do Painel Administrativo.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 9 de março 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.

O Centro recebeu novas comunicações por parte da Reclamada em 9 de março de 2020, 11 de março de 2020 e 12 de março de 2020.

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, Aktiebolaget Electrolux, é fabricante de vários produtos tais como geladeiras, fogões, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, aspiradores de pó e microondas, vendidos com marcas de renome, como ELECTROLUX, AEG, ANOVA, FRIGIDAIRE, WESTINGHOUSE e ZANUSSI. A Reclamante foi fundada em 1901 e registrada como uma empresa sueca em 1919.

A Reclamante é líder no mercado em muitas das categorias em que atua e vende anualmente uma média de 60 milhões de produtos para consumidores de 150 países diferentes.

A Reclamante é titular de vários registros de marca ao redor do mundo, incluindo os seguintes no Brasil:

- Registro No. 002625920, concedido em 30 de agosto de 1949, marca nominativa ELECTROLUX, na classe nacional 09/50; e

- Registro No. 002521261, concedido em 30 de agosto de 1970, marca nominativa ELECTROLUX, na classe nacional 09/50.60.

A Reclamante também possui registro de inúmeros nomes de domínio que incluem a sua marca ELECTROLUX, entre os quais os nomes de domínio <electrolux.com.br> e <electrolux.com>.

A Reclamada, A Aba Com. Assistência Técnica, está sediada no Brasil e o Nome de Domínio em Disputa foi registrado em 3 de julho de 2012. O Nome de Domínio em Disputa, na data da apresentação da Reclamação, direcionava a um site oferecendo serviços de assistência técnica, peças aparentemente originais e garantia de equipamentos da marca ELECTROLUX.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o Nome de Domínio em Disputa é quase idêntico à sua marca registrada ELECTROLUX e aos seus nomes de domínio registrados ao redor do mundo. Ela acrescenta que a fama de sua marca ELECTROLUX já foi confirmada previamente em decisões do SACI-Adm e de UDRP.

De acordo com a Reclamante, a Reclamada incorporou o termo genérico “assistência” à marca ELECTROLUX da Reclamante, o que é insuficiente para distanciar o Nome de Domínio em Disputa de sua já reconhecida marca. Adicionalmente, informa a Reclamante que a denominação “assistência” está diretamente relacionada com os serviços da Reclamante e a sua inclusão aumenta o risco de confusão por parte dos usuários da Internet, levando-os a associar o Nome de Domínio em Disputa com a Reclamante.

Segundo a Reclamante, a Reclamada utilizou o Nome de Domínio em Disputa direcionando-o a um site que oferece serviços de assistência técnica, peças originais e garantia de todos os equipamentos de linha branca, cozinha, lavanderia, adegas e ar condicionado contendo a marca ELECTROLUX, bem como reproduz imagens de produtos da Reclamante no site, e de produtos de concorrentes como "Samsung", com a intenção de que os usuários acreditassem que o site sob o Nome de Domínio em Disputa estaria associado à Reclamante. No Anexo 11 da Reclamação, a Reclamante apresenta captura da tela do sítio da rede eletrônica da Reclamada.

A Reclamante alega que a má-fé da Reclamada se comprova com a tentativa de lucrar com a prestação dos referidos serviços, tirando proveito da reputação e valor comercial da marca da Reclamante.

A Reclamante informa que possui a sua própria rede de prestadores de serviços credenciados e que a Reclamada não possui licença ou autorização para uso da marca ELECTROLUX, não possui qualquer direito ou interesse legítimo atrelado ao Nome de Domínio em Disputa e nem é reconhecida pelo Nome de Domínio em Disputa ou pela marca ELECTROLUX.

A Reclamante enviou notificação extrajudicial solicitando que a Reclamada efetuasse uma transferência voluntária do Nome de Domínio em Disputa, e informa que não obteve qualquer resposta.

Finalmente, a Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio em Disputa.

B. Reclamada

A Reclamada enviou diversas comunicações informais ao Centro em relação ao presente procedimento.

No dia 9 de março de 2020, a Reclamada encaminhou ao Centro um e-mail informando que o Nome de Domínio em Disputa "estará fora do ar no máximo em três dias". No dia 11 de março de 2020, o Centro recebeu um novo e-mail da Reclamada informando que o Nome de Domínio em Disputa "já foi cancelado e está totalmente fora do ar".

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos do Art. 3 do Regulamento foram atendidos.

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, a Reclamante, na abertura do procedimento, 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 prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação da existência de pelo menos um dos seguintes requisitos abaixo, em relação ao Nome de Domínio em Disputa:

- (A) O Nome de Domínio em Disputa é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo da 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 em Disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 em Disputa 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

a Reclamante tenha anterioridade.

No presente caso, a Reclamante comprovou que é titular de registros para a marca ELECTROLUX no Brasil há anos, registros esses concedidos muito antes do registro do Nome de Domínio em Disputa. Além disso, a Reclamante é também titular de inúmeros nomes de domínio, incluindo <electrolux.com.br> e <electrolux.com>.

O Nome de Domínio em Disputa é quase idêntico à marca e aos nomes de domínio da Reclamante, com a eliminação da letra “c” contida na marca ELECTROLUX, fato que não altera a possibilidade de confusão entre o Nome de Domínio em Disputa e a marca da Reclamante.

O acréscimo do termo descritivo “assistência” ao Nome de Domínio em Disputa igualmente não afasta a possibilidade de confusão.

Portanto, o Nome de Domínio em Disputa é, no entendimento deste Especialista, suficientemente similar para criar confusão com a marca ELECTROLUX da Reclamante, conforme o art. 3 do Regulamento.

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

O art. 10(c) do Regulamento prevê que o reclamado poderá apresentar em sua Defesa todos os motivos pelos quais possui direitos e interesses legítimos sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento.

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 em disputa:

- 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, a Reclamada apenas alegou que, após ser notificada da presente Reclamação, retirou seu sítio de rede eletrônica do ar.

Não há evidências de que a Reclamada possua autorização para usar a marca da Reclamante ou para registrar nome de domínio que contenha a marca ELECTROLUX, e tampouco que era comumente conhecida pelo Nome de Domínio em Disputa.

Não há evidências de que a Reclamada estaria fazendo uso legítimo do Nome de Domínio em Disputa ou que, antes de ter sido instaurado o presente procedimento administrativo, ela estaria utilizando o Nome de Domínio em Disputa para oferecer, em boa-fé, os seus serviços. Ao contrário: através da captura da tela do sítio da rede eletrônica da Reclamada, há a comprovação de que ela estava utilizando o Nome de Domínio em Disputa para oferecer, sem autorização, serviços de manutenção para produtos com a marca da Reclamante, com a intenção de que os usuários acreditassem que o sítio do Nome de Domínio em Disputa estava realmente associado à Reclamante. Adicionalmente, a Reclamada não esclareceu sua relação (ou a falta de) com a Reclamante no sítio sob o Nome de Domínio em Disputa.

Portanto, entende este Especialista que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao Nome de Domínio em Disputa.

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

Determina o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má fé no registro ou 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 3 de julho de 2012, muito depois da data de registro das marcas da Reclamante.

Considerando o porte e a reputação da Reclamante, não seria possível imaginar que a Reclamada não conhecesse a marca, o nome de domínio e o nome empresarial reproduzidos no Nome de Domínio em Disputa.

A Reclamada evidentemente registrou o Nome de Domínio em Disputa com a única intenção de obter lucro com a prestação dos seus serviços de assistência técnica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e/ou associação com a Reclamante, o que comprova o pleno conhecimento da Reclamada acerca das atividades e dos direitos da Reclamante.

No entendimento deste Especialista, a intenção da Reclamada de, através da reprodução quase idêntica da marca ELECTROLUX no Nome de Domínio em Disputa, atrair usuários tirando proveito da reputação e da fama da Reclamante, restou claríssima.

Além disso, o fato de o Nome de Domínio em Disputa não estar sendo utilizado atualmente dado que a Reclamada retirou a página do ar, não altera as conclusões a respeito do registro e uso do Nome de Domínio em Disputa com má fé.

Conclui, assim, que a Reclamante demonstrou a má-fé da Reclamada ao registrar e usar o Nome de Domínio em Disputa, conforme o art. 3, parágrafo único, do Regulamento, e o art. 4(b)(v)(1), das Regras.

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 <assistenciaeletrolux.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 23 de março de 2020

Local: Rio de Janeiro, Brasil

¹ A decisão deste Especialista é baseada no dossiê do caso e se restringe aos aspectos do Regulamento. A presente decisão não impede as partes de buscarem a resolução de conflito que extrapole o Regulamento no fórum competente.