

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget (AB) Electrolux v. E. G.

Caso No. DBR2024-0035

1. As Partes

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

O Reclamado é E. G., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <electroluxud.com.br> (“Nome de Domínio em Disputa”), 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 31 de outubro de 2024. Em 31 de outubro de 2024, 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 1 de novembro de 2024, 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 5 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 25 de novembro de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 26 de novembro de 2024, o Centro decretou a revelia do Reclamado. Em 29 de novembro de 2024, o Reclamado enviou comunicação, via e-mail, ao NIC.br, a qual foi então encaminhada ao Centro.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 28 de novembro de 2024. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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 multinacional sueca, com sede em Estocolmo, fundada em 1919 e é uma das principais produtoras mundiais de eletrodomésticos e equipamentos para cozinha, produtos de limpeza, e produtos para tratamento de pisos, os quais são comercializados em cerca de 120 países sendo a sua marca principal ELECTROLUX da qual é titular de um vasto número de registros a nível mundial, incluindo o Brasil, nomeadamente:

- Registro Nº 002625920, para ELECTROLUX (marca nominativa), registrada em 30 de agosto de 1949, na classe 9;
- Registro Nº 002481839, para ELECTROLUX (marca nominativa), registrada em 30 de agosto de 1970, na classe 9, e;
- Registro Nº 002521261, para ELECTROLUX (marca nominativa), registrada em 30 de agosto de 1970, na classe 9.

Decisões anteriores sob o Regulamento reconheceram a reputação significativa e a notoriedade da marca ELECTROLUX.

A Reclamante, por meio de sua subsidiária brasileira, opera o nome de domínio <electrolux.com.br>.

O Nome de Domínio em Disputa foi registrado em 3 de outubro de 2023.

Na momento da apresentação da Reclamação até a data em que esta Decisão foi elaborada, o nome de domínio em disputa aponta para uma página, em inglês, que apresenta a mensagem “electroluxud.com.br is parked free, courtesy of GoDaddy.com” (em português, “eletroluxud.com.br está hospedado gratuitamente, cortesia da GoDaddy.com”) indicando que o domínio está disponível para ser adquirido. Ademais, a Reclamante apresentou provas de que o Nome de Domínio em Disputa foi utilizado para o envio de e-mails fraudulentos a parceiros comerciais da Reclamante, com o intuito de obter informações financeiras.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega, resumidamente, que:

1. o Nome de Domínio em Disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com a marca da registrada da Reclamante;
2. o Nome de Domínio em Disputa deve ser considerado como tendo sido registrado ou sendo utilizado de má fé;
3. o Reclamado não é um licenciado da Reclamante e não recebeu nenhum consentimento, permissão ou teve a aquiescência da Reclamante para usar sua marca ELECTROLUX relacionada ao registro do Nome de Domínio em Disputa;
4. não encontrou evidências de que o Reclamado seja comumente conhecido pelo Nome de Domínio em Disputa ou pelo termo “electroluxud”;
5. não encontrou evidências de que o Reclamado tenha quaisquer direitos de marca registrada no Nome de Domínio em Disputa ou no termo “electroluxud”;
6. o Nome de Domínio em Disputa direciona para uma página estacionada.

7. o Nome de Domínio em Disputa foi usado para configurar um esquema fraudulento, enviando e-mails nos quais a Reclamante foi personificada para, aparentemente, obter informações financeiras de seus parceiros, e;
8. que a posse passiva do Nome de Domínio em Disputa pelo Reclamado indicaregistro e uso de má fé.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa. Em comunicação enviada ao NIC.br em 29 de novembro de 2024, o Reclamado afirmou "sou o representante legal e não havia recebido o Email anterior devido ao mesmo ter ido para SPAM. Gostaria de saber mais detalhes e como pode ser resolvido?".

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

Conforme estabelece o art. 7 do Regulamento, no requerimento de abertura de procedimento SACI-Adm, o Reclamante 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:

- (a) O nome de domínio 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 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 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 múltiplos registros da marca ELECTROLUX no Brasil.

A simples adição do sufixo "ud" à marca ELECTROLUX da Reclamante não afasta a manifesta semelhança do Nome de Domínio em Disputa com a marca da Reclamante.

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. 7 (a) do Regulamento.

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

Determina o parágrafo único do art. 7º 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 registrado em 3 de outubro de 2023, mais de sete décadas depois da data dos primeiros registros das marcas da Reclamante no Brasil.

Não é possível imaginar, dada a notoriedade da marca da Reclamante, que o Reclamado não conhecesse a marca da Reclamante ao registrar o Nome de Domínio em Disputa.

No presente caso, a Reclamante apresentou provas de que o Nome de Domínio em Disputa foi utilizado para o envio de e-mails fraudulentos a parceiros comerciais da Reclamante, com o intuito de obter informações financeiras. O uso do Nome de Domínio em Disputa para praticar atividade fraudulenta configura evidente má-fé.

Conclui, assim, que a Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado ao registrar e usar o Nome de Domínio em Disputa, conforme o art. 7, parágrafo único, do Regulamento, e o art. 4(b)(v)(2), das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <electroluxud.com.br> seja transferido para a Reclamante. 1

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: Lisboa, Portugal

Local: 1 de dezembro de 2024

¹ De acordo com o art. 24 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.