

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget (AB) Electrolux v. T. P. F.

Caso No. DBR2024-0036

1. As Partes

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

O Reclamado é T. P. F., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <autorizadaelectrolux.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 4 de novembro de 2024. Em 4 de novembro 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 5 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 6 de novembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 26 de novembro de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 27 de novembro de 2024 o Centro decretou a revelia do Reclamado. O Reclamado enviou comunicações, via e-mail, primeiro ao NIC.br em 27 de novembro de 2024, e posteriormente, ao Centro em 27 e 28 de novembro 2024.

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 a ELECTROLUX da qual é titular de um vasto número de registros a nível mundial, incluindo o Brasil, nomeadamente:

- Registro N° 002625920, para ELECTROLUX (marca nominativa), registrada em 30 de agosto de 1949, na classe 9;
- Registro N° 002481839 para ELECTROLUX (marca nominativa), registrada em 30 de agosto de 1970, na classe 9, e;
- Registro N° 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 4 de maio de 2024.

No momento da apresentação da Reclamação até a data em que esta Decisão foi elaborada, o Nome de Domínio em Disputa aponta para uma página ofertando serviços de assistência técnica dos produtos da marca da Reclamante, se apresentando como “Posto Autorizado Electrolux Belo Horizonte”.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que:

1. o Nome de Domínio em Disputa é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com a marca registrada da Reclamante;
2. o Nome de Domínio em Disputa inclui o termo genérico “autorizada” (termo genérico que implica para o usuário da Internet que os serviços oferecidos no site sob o nome de domínio são autorizados pelo Reclamante, o que não é verdadeiro) juntamente com a marca ELECTROLUX;
3. o Reclamado não é um licenciado da Reclamante e não recebeu nenhum consentimento, permissão ou teve a aquiescência do 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 “autorizadaelectrolux”;

5. não encontrou evidências de que o Reclamado tenha quaisquer direitos de marca registrada no Nome de Domínio em Disputa ou no termo “autorizadaelectrolux”;
6. uma pesquisa superficial na Internet do Nome de Domínio em Disputa e de “autorizadaelectrolux” no momento do registro do Nome de Domínio em Disputa teria deixado claro ao Reclamado que a Reclamante possuía direitos de marca registrada para ELECTROLUX;
7. o Nome de Domínio em Disputa, que consiste na marca ELECTROLUX do Reclamante juntamente com o termo genérico “autorizada”, direciona para um website que exibe de forma destacada a marca ELECTROLUX do Reclamante na parte superior da tela e supostamente oferece serviços de reparo de aparelhos da marca ELECTROLUX;
8. o site inclui as seguintes mensagens: “Assistência Electrolux”, “Posto Autorizado Electrolux Belo Horizonte” e “Autorizada Electrolux Belo Horizonte”. Estas mensagens farão com que os usuários da Internet acreditem que o Nome de Domínio em Disputa e o site alojado pelo Nome de Domínio em Disputa estão relacionados com a Reclamante, quando este não é o caso;
9. o Reclamado registrou o Nome de Domínio em Disputa de má fé e com a Reclamante em mente, a fim de 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 da Reclamante;
10. que é impossível acreditar que o Reclamado pudesse ter escolhido o Nome de Domínio em Disputa se não tivesse em mente a marca e as atividades da Reclamante, o que equivale a um registro do Nome de Domínio em Disputa de má fé, e;
11. o Nome de Domínio em Disputa deve ser considerado como tendo sido registrado ou sendo utilizados de má fé.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa. Em comunicações via e-mail em 27 e 28 de novembro, o Reclamado afirmou: “Boa tarde, sobre o domínio eu comprei o domínio e registrei”, “Ok..o domínio está registrado em meu cpf”, e, por fim “boa noite. o dominio foi registrado esta a venda. Fico a disposição para maiores esclarecimentos”.

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 estabeleceu 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 adição da palavra “autorizada” à marca ELECTROLUX da Reclamante não afasta a semelhança passível de criar confusão 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 paragrafo unico 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 4 de maio de 2024, 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.

O Reclamado evidentemente registrou o Nome de Domínio em Disputa com a intenção atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, com objetivo de lucro, anunciando expressamente “Assistência Electrolux”, “Posto Autorizado Electrolux Belo Horizonte” e “Autorizada Electrolux Belo Horizonte” induzindo assim os usuários da Internet a acreditarem que o Nome de Domínio Disputa estava relacionado ou se trataria de um parceiro autorizado da Reclamante, quando não o é. Neste tocante, destaca-se que antes da apresentação da Reclamação, a Reclamante havia encaminhado ao Reclamado notificação extrajudicial destacando a inexistência de relação comercial entre as partes, assim como solicitando que o Reclamado se abstivesse de se apresentar como prestador autorizado pela Reclamante, não tendo o Reclamado encaminhado qualquer resposta àquela notificação. Ademais, o Reclamado, apesar de ter se manifestado neste procedimento, não apresentou qualquer justificativa para o registro ou uso do Nome de Domínio em Disputa, ou mesmo buscou contestar as alegações da Reclamante, tendo apenas indicado que o Nome de Domínio em Disputa estaria à venda.

No entendimento deste Especialista, não restam dúvidas que a intenção do Reclamado ao registrar o Nome de Domínio em Disputa reproduzindo na totalidade da marca ELECTROLUX antecedida pela expressão genérica “autorizada”, - comunmente utilizada para indicar serviços de assistência técnica credenciados- foi de atrair usuários tirando proveito da reputação e da fama da marca da Reclamante.

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 <autorizadaelectrolux.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: 5 de dezembro de 2024

¹De 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.