

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Aktiebolaget Electrolux v. M. M. F.

Caso No. DBR2023-0010

1. As Partes

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

A Reclamada é M. M. F., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <linhabrancaelectrolux.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 11 de maio de 2023. Em 11 de maio de 2023, 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 11 de maio de 2023, 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 17 de maio de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 6 de junho de 2023. A Reclamada enviou um e-mail informal ao Centro em 23 de maio de 2023 dizendo que já havia solicitado o cancelamento do nome de domínio em disputa.

Em 24 de maio, o Centro enviou um e-mail à Reclamada informando que se as Partes quisessem realizar um acordo, era possível transferir o nome de domínio em disputa, antes de ser nomeado o especialista, desde que a Reclamada (titular do nome de domínio) enviasse uma carta de transferência ao NIC.br e que se o acordo fosse firmado antes da nomeação do Painel Administrativo, a Reclamante teria direito ao reembolso parcial das taxas pagas.

Em 26 de maio a Reclamante enviou uma mensagem ao Centro declarando que desejava que o procedimento prosseguisse, uma vez que já tinha recebida uma informação da Reclamada dizendo que o

nome de domínio em disputa ia ser cancelado e não o foi, e, também porque sendo cancelado ficará disponível para o registro por terceiros.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 14 de junho de 2023. 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 sociedade anônima sueca fundada em 1901 e registrada como uma empresa sueca em 1919.

A Reclamante é uma empresa global e conduz seus negócios em todo o mundo, inclusive no Brasil.

A Reclamante comercializa e vende utilizando a marca ELECTROLUX, entre outras marcas, a cada ano uma média de 60 milhões de produtos para consumidores que vivem em 150 países diferentes e é líder de mercado em muitas das categorias de produtos em que atua.

Os produtos da Reclamante incluem: geladeiras, fogões, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, aspiradores de pó e micro-ondas, vendidos com marcas de renome, tais como, por exemplo: ELECTROLUX, AEG, ANOVA, FRIGIDAIRE, WESTINGHOUSE, and ZANUSSI.

A marca ELECTROLUX é uma marca notoriamente conhecida numa grande maioria de países e está registrada no Brasil desde 30 de agosto de 1949 (registro no. 002625920).

A Reclamante também registrou nomes de domínio que incorporam a marca ELECTROLUX, sob quase 700 domínios de nível superior ("gTLDs") e domínios de topo de código de país ("ccTLDs") em todo o mundo, entre eles; <electrolux.com> e <electrolux.com.br>.

A marca da Reclamante ELECTROLUX está incluída na lista "2018 Consumer Superbrands" e apareceu na posição número 67 na RepTrak™ 100, uma lista das empresas mais respeitadas do mundo em 2019.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 5 de dezembro de 2016 e apontava para uma página oferecendo serviços de assistência técnica na linha branca da Reclamante, sugerindo uma falsa associação com a Reclamante. No momento desta Decisão, o nome de domínio em disputa não aponta para uma página ativa de Internet.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa compreende o termo "eletrolux" que é quase idêntico à sua marca registrada ELECTROLUX.

A Reclamante alega e prova que a fama da marca ELECTROLUX foi confirmada previamente em decisões de UDRP, como por exemplo; *AB Electrolux v. Ilgaz Fatih Micik*, Caso OMPI No. [D2009-0777](#) e *Aktiebolaget Electrolux v. Agustin Acosta*, Caso OMPI No. [D2010-1968](#), bem como as decisões de domínios brasileiros, *AB Electrolux v. C. C. V. J.*, Caso OMPI No. [DBR2016-0003](#).

A Reclamante alega que o prefixo “linha branca” está diretamente relacionado com os serviços por ela prestados e que é a parte dominante do nome de domínio em disputa.

Alega ainda que esse elemento adicional não distintivo do nome de domínio em disputa não é suficiente para distingui-lo das suas marcas e que pelo contrário, sua presença possivelmente acrescenta o risco de confundir os usuários da internet e levá-los a associar o nome de domínio em disputa com as suas marcas.

Alega também a Reclamante que ao comparar o nome de domínio em disputa com a sua marca ELECTROLUX, deve se dar relevância apenas para o segundo nível do nome de domínio em disputa.

A Reclamante citando casos anteriores em que foi parte, nomeadamente o caso *Aktiebolaget Electrolux v. Aquitec Assistencia Técnica Comercial Ltda. ME*, Caso OMPI No. [DBR2017-0008](#): O nome de domínio em disputa, <electroluxassistencia.srv.br>, registrado em 8 de agosto de 2016 contém o elemento “electrolux”, idêntico à marca de titularidade da Reclamante, alega que o mero acréscimo do termo “linha branca” não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão com a marca da Reclamante.

A Reclamante alega que qualquer um que vê o nome de domínio em disputa é praticamente obrigado a confundi-lo e relacioná-lo à marca da Reclamante e que o risco de confusão compreende uma associação óbvia com a sua marca.

Alega também a Reclamante que a Reclamada está a usar o nome de domínio em disputa de má fé e que nenhuma licença ou autorização de qualquer outro tipo foi outorgada pela Reclamante à Reclamada, para o uso da marca ELECTROLUX e que a Reclamada ao incorporar a sua marca ELECTROLUX para construir o nome de domínio em disputa aproveita-se da imagem da marca da Reclamante, o que pode resultar na sua diluição e pode prejudicar a sua marca.

Por fim a Reclamante alega e prova que o nome de domínio em disputa aponta para 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 da Reclamante tentando atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para este site, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e negócios da Reclamante bem como quanto à fonte, ao patrocínio, à afiliação ou a aprovação do site.

B. Reclamada

A Reclamada enviou um e-mail informal ao Centro em 23 de maio de 2023 no qual reconhece implicitamente o direito da Reclamante no qual declara “já solicitamos o cancelamento do domínio linha branca electrolux”. Nenhuma defesa formal foi apresentada pela Reclamada.

6. Análise e Conclusões

A Reclamada ao ser notificada da presente Reclamação reconheceu implicitamente a razão da Reclamante e afirmou haver solicitado o cancelamento da do nome de domínio em disputa.

Assim, estamos perante um caso cuja decisão se torna útil somente pela conveniência processual da Reclamante, diga-se legítima, em obter a transferência do nome de domínio em disputa para a sua esfera jurídica afastando a possibilidade de registo por terceiros, que não a Reclamante ou quem por esta fosse autorizado.

O registo de nomes de domínio reproduzindo, de forma vil, marcas notoriamente conhecidas, na sua íntegra ou em qualquer versão cuja leitura não deixa margem para dúvidas a qualquer consumidor médio, deveria ser alvo de uma reflexão séria por parte das entidades de registo uma vez que gera um volume de reclamações cuja decisão é um mero exercício de verificação de direitos prévios dos reclamantes.

Assim, estando já reconhecida pela Reclamada o direito que assiste à Reclamante e, a favor do princípio

geral da economia processual, que deve ser aplicado a todos os litígios, o Especialista irá verificar de forma sucinta os requisitos previstos no art. 7 do Regulamento e Parágrafo 4(b)(v)(1) e (2) das Regras sobre o qual a Reclamante tenha direitos.

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

O nome de domínio em disputa reproduz a marca da Reclamante objeto de centenas de registros em todo o mundo, nomeadamente registrada no Brasil desde 1949. A adição dos termos “linha branca” não afasta em nada a confundibilidade com a marca da Reclamante, uma vez que a marca é facilmente reconhecida dentro do nome de domínio em disputa, de acordo com o artigo 7, alínea a, do Regulamento e com o Parágrafo 4(b)(v)(1) das Regras.

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

Se não fosse suficiente o reconhecimento tácito da Reclamada do direito da Reclamante, o nome de domínio em disputa aponta para um site que como ficou provado oferece serviços de assistência técnica, peças originais e garantia de todos os equipamentos de linha branca, cozinha, lavanderia, adegas e ar condicionado da própria Reclamante. Consequentemente, a Reclamada usa o nome de domínio em disputa para atrair intencionalmente, com fins comerciais usuários da Internet para o seu site, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e negócios da Reclamante bem como quanto à fonte, ao patrocínio, à afiliação ou a aprovação do site.

No caso *Aktiebolaget Electrolux v. Jose Manuel*, Caso OMPI [D2010-2031](#)¹, o painel concluiu que de fato o reclamado estava usando o nome de domínio contestado para confundir os usuários da Internet que procuravam a reclamante, havendo assim incorporado a marca registrada em sua totalidade, em conjunto com os termos genéricos e descritivos “baohanh” e “suachua”. No presente caso, as mesmas circunstâncias se aplicam, já que a Reclamada registrou e usou o nome de domínio em disputa para criar a falsa impressão de que era autorizada a reparar e prestar serviços para os produtos da Reclamante, a fim de gerar tráfego e de atrair, para fins comerciais, os usuários da Internet para o seu site, gerando assim o risco de confusão com a reputada marca registrada da Reclamante.

Assim, o Especialista considera preenchido os requisitos do parágrafo único do artigo 7 do Regulamento e do Parágrafo 4(b)(v)(2) das Regras, tendo o nome de domínio em disputa sido registrado e usado de má-fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <linhabrancaelectrolux.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 26 de junho de 2023

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.

² 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.