ARBITRATION
AND
MEDIATION CENTER

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Maxeon Solar Pte. Ltd. v. Sunpower Serviços de Eletricidade Ltda.
Caso No. DBR2023-0013

1. As Partes

A Reclamante é Maxeon Solar Pte. Ltd., Singapura, representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é Sunpower Serviços de Eletricidade Ltda., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <sunpowerbr.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 28 de julho de 2023. Em 28 de julho 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. Em 1º de agosto 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. No dia 2 de agosto de 2023, o Centro solicitou à Reclamante que sanasse irregularidade formal da Reclamação, a qual foi atendida pela Reclamante em comunicação enviada ao Centro na mesma data.

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. 6º das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 3 de agosto de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de agosto de 2023. A Reclamada não apresentou Defesa. Em 24 de agosto de 2023 o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 28 de agosto 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 2º e 3º 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 projeta, fabrica e vende soluções de tecnologia solar em mais de 100 países ao redor do mundo, sendo ela titular de mais de 1000 patentes relativas à tecnologia solar.

No Brasil, é ela titular da marca SUNPOWER, objeto dos seguintes registros de marca:

- nº 829241337, na classe NCL(9) 19, depositado em 12 de julho de 2007 e concedido em 19 de setembro de 2017;
- nº 909172501, na classe NCL(10) 9, depositado em 26 de março de 2015 e concedido em 27 de novembro de 2018;
- nº 909172528, na classe NCL(10) 11, depositado em 26 de março de 2015 e concedido em 27 de novembro de 2018;
- nº 915966875, na classe NCL(11) 9, depositado em 26 de setembro de /2018 e concedido em 02 de julho de 2019.

O nome de domínio em disputa, <sunpowerbr.com.br>, de titularidade da Reclamada, foi levado a registro em 21 de novembro de 2018. Os documentos juntados com a Reclamação pela Reclamante demonstram que o nome de domínio já foi usado pela Reclamada para oferecer serviços de eletricidade voltados à energia fotovoltaica.

Em 6 de janeiro de 2023 a Reclamante enviou uma notificação à Reclamada, na tentativa de resolver o caso amigavelmente (Anexo H). A Reclamada se pronunciou em 2 de março de 2023, tendo a Reclamante enviado mensagem à Reclamada em 14 de março de 2023, reiterando os termos da notificação. Narra a Reclamante que, por conversa telefônica em 11 de maio de 2023, a Reclamada teria se disposto a não renovar o nome de domínio em disputa na data apropriada, fato confirmado por email da Reclamada, datado de 7 de julho de 2023 (Anexos I, J, K).

Por meio de pesquisa independente realizada pelo Especialista através do site oficial da Receita Federal Brasileira, verificou-se que a Reclamada foi constituída em 22 de abril de 1998 sob a denominação de Sun Power Comércio e Serviços de Eletricidade Ltda., posteriormente alterada para Sun Power Serviços de Eletricidade Ltda., que até hoje mantém.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante sustenta ser a sucessora das marcas de SunPower Corporation, empresa que teve sua sede no Vale do Silício desde 1985, sendo hoje líder global em inovação solar, sendo seus produtos e serviços extremamente conhecidos pelos consumidores no mundo inteiro.

No entender da Reclamante, o nome de domínio em disputa, ao reproduzir integralmente a sua marca registrada SUNPOWER e ser utilizado para oferecer a prestação de serviços de energia elétrica e solar fotovoltaica, viola seus direitos, sendo inaceitável que terceiros sem relação com a Reclamante e, ainda, sem terem obtido permissão da Reclamante, se aproveitem da reputação da marca da Reclamante para registrar o nome de domínio em disputa com o objetivo de prestar serviços no mesmo segmento pelo qual a Reclamante é internacionalmente famosa, induzindo o consumidor a crer que a Reclamada seria uma empresa autorizada/especializada da Reclamante, o que não é verdade.

Sustenta, ainda, a Reclamante, que o nome de domínio em disputa reproduz na sua integralidade a marca SUNPOWER da Reclamante e foi registrado pela Reclamada 11 (onze) anos após a marca da Reclamante, ter sido depositada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (em 12/07/2007).

Observa a Reclamante que a Reclamada utiliza a marca SUNPOWER em sua comunicação visual sem, no entanto, possuir qualquer pedido ou registro de marca protegido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que demonstra o objetivo da Reclamada de pegar carona na renomada marca da Reclamante angariando e enganando os usuários da Internet indevidamente, criando situação de provável confusão com os produtos e serviços da Reclamante e infringindo os seus direitos e restando assim comprovada a má-fé da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa.

Sustenta a Reclamante ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa porque conhecia a marca SUNPOWER, na medida em que a página relativa ao domínio oferece justamente serviços/produtos relacionados e idênticos às atividades da Reclamante, tão conhecida no mundo todo, sendo, portanto, evidente que a Reclamada registrou e usa o nome de domínio em disputa tentando atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para o seu site, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e os negócios da Reclamante.

Nesse sentido, enfatiza a Reclamante que o registro do dome de domínio em disputa contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a Cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o ".br", que vedam a escolha de nomes de domínio que, *inter alia*, tenham o condão de induzir a erro ou violem direitos de terceiros.

Por fim, defende a Reclamante que a Reclamada não possui nenhum direito ou interesse legítimo no registro e uso do nome de domínio em disputa e requereu a Reclamante que o nome de domínio em disputa seja a ela transferido.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou Defesa formal.

Em resposta à notificação extrajudicial enviada anteriormente à apresentação da Reclamação, o Sr. A. P. de A. informou ser Engenheiro Eletricista e, quando de sua aposentadoria, no ano de 1998, passou a trabalhar com energia solar, tendo constituído a Reclamada sob a denominação de Sun Power Comércio e Serviços de Eletricidade Ltda., posteriormente alterada para Sun Power Serviços de Eletricidade Ltda. Informou, ainda, que nunca pensou em registrar marca por ser um prestador de serviços e o nome "Sun Power" ter surgido de forma simples como "poder do sol" ou "força do sol", em 1998.

6. Análise e Conclusões

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob ".br" ("SACI-Adm") busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no ".br" e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 7º, caput, do Regulamento):

"**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 no Brasil 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. 7º do Regulamento

No presente caso, o nome de domínio em disputa, <sunpowerbr.com.br>, excluída evidentemente a terminação ".com.br", reproduz integralmente o sinal distintivo SUNPOWER de titularidade da Reclamante, protegido sob diversos registros de marca efetuados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme já indicado acima. A inclusão da sigla "BR" não é apta a dotá-lo se distintividade ou afastar a possibilidade de confusão.

A partir de tais anterioridades, resta configurado o atendimento à alínea (a) do art. 7º 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) acima. 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. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé 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 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, símbolo e afins, do Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada a má-fé do registro ou uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

A Reclamante alega que o registro de domínio que incorpora sua marca "internacionalmente famosa" seria uma tentativa da Reclamada de se aproveitar da reputação da Reclamante.

Considerando, contudo, o escopo limitado deste procedimento, as comunicações anteriores entre as partes indicam que a Reclamada se estabeleceu em 1998, tendo já naquela data adotado como elemento característico de seu nome empresarial a expressão "SUN POWER", relacionada às atividades que pretendia desempenhar, quais sejam, o comércio e a prestação de serviços relacionados à energia solar.

Não trouxe a Reclamante qualquer comprovação, quer de direitos anteriores à constituição da Reclamada, em 1998, quer de sua alegada fama internacional àquela época, devendo ser o nome de domínio em disputa, efetuado em 2018, considerado uma decorrência da utilização do elemento identificador da Reclamada, adotado em 1998 e antes, portanto, do que o registro de marca da Reclamante.

De outra parte, o uso feito pela Reclamada do nome de domínio em disputa está em consonância com as atividades prestadas pela Reclamada no segmento da prestação de serviços voltados à energia fotovoltaica. Aparentemente, a Reclamada utilizava outro logotipo, distinto do da Reclamante e, considerando o escopo limitado deste procedimento, não constam dos autos indícios de confusão efetiva causada entre as empresas ou de aproveitamento parasitário da Reclamada da alegada fama da Reclamante.

Entende-se, pois, que a Reclamada adotou a expressão SUN POWER como elemento característico de seu nome empresarial em 1998, não tendo havido comprovação de que tal fato tenha sido ocasionado por eventual fama da Reclamante.

Desta forma, não configurada a má-fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa, considerando-se o material probatório produzido neste procedimento administrativo.

Lembra o Especialista que a Reclamante sempre poderá se socorrer do Poder Judiciário, caso entenda violados os seus direitos de propriedade intelectual, ou se a conduta e uso que a Reclamada faz do nome de domínio em disputa modificar-se.

Desta forma, considerando-se o conjunto probatório produzido neste procedimento administrativo, este Especialista conclui não ter a Reclamante demonstrado a má-fé no registro ou no uso do nome de domínio em disputa pela Reclamada.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

/Wilson Pinheiro Jabur/
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 11 de setembro de 2023
Local: Brasília, DF, BR