

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Dell Inc. v. A. d. S. C.

Caso No. DBR2022-0001

1. As Partes

A Reclamante é Dell Inc., Estados Unidos da América, representada por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.

A Reclamada é A. d. S. C., Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <centrotecnicodell.com.br>, <especializadadell.com.br>, e <suportedell.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 5 de janeiro de 2022. Em 6 de janeiro de 2022, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No dia 6 de janeiro de 2022, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes 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 31 de janeiro de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 20 de fevereiro de 2022. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 8 de fevereiro de 2022.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialista em 4 de março de 2022. 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.

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 é Dell Inc., empresa norte-americana fundada em 1984 por Michael Dell, e reconhecida por ter criado um conceito inovador de vender computadores pessoais diretamente ao consumidor, sem o uso dos canais tradicionais de distribuição. A Reclamante é uma das maiores fabricantes de computadores do mundo e a sua marca DELL figura constantemente como uma das primeiras colocadas em vendas no mercado brasileiro de computadores.

A Reclamante é titular de vários registros da marca DELL e suas variações, tanto no Brasil como em inúmeros países ao redor do mundo, incluindo os seguintes registros brasileiros da marca nominativa DELL: 815621477 DELL na classe 09, concedida em 29 de setembro de 1992; 821324799 DELL na classe 36 concedida em 9 de abril de 2002; 824939808 DELL na classe 37 concedida 02 de maio de 2007; 824939816 DELL na classe 42 concedida em 2 de maio de 2007; 824939859 DELL na classe 02 concedida em 2 de maio de 2007; 830316787 DELL na classe 09 concedida em 13 de março de 2012 e a marca 816958858 na classe 09/55.80 concedida em 2 de março de 1994.

A Reclamante é ainda titular de vários nomes de domínio que incluem a marca DELL, nomeadamente <dell.com.br>, registrado em 9 de abril de 1998 e <dell.com>, registrado em 22 de novembro de 1988.

Os nomes de domínio em disputa foram registrados em 2 de junho de 2018 (<suportedell.com.br>), 16 de setembro de 2018 (<especializadadell.com.br>) e 27 de novembro de 2018 (<centrotecnicodell.com.br>).

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega e prova que é titular inúmeros pedidos da marca DELL em inúmeras jurisdições nomeadamente no Brasil.

A Reclamante alega e prova que a Reclamada registrou os nomes de domínio em disputa em 2 de junho de 2018 (<suportedell.com.br>), 16 de setembro de 2018 (<especializadadell.com.br>) e 27 de novembro de 2018 (<centrotecnicodell.com.br>), associando-os à prestação de serviços de assistência técnica especializada em notebooks, inclusive fazendo uso da marca DELL, e em alguns casos em conjunto com marcas de outras empresas concorrentes da Reclamante.

Alega ainda a Reclamante e prova que no dia 10 de setembro de 2021, enviou notificação extrajudicial solicitando que a Reclamada efetuasse a transferência voluntária dos nomes de domínio em disputa, e que recebeu uma resposta em 20 de setembro de 2021 informando que “a empresa estaria trabalhando para tirar do ar todos os apontamentos referentes ao trabalho que possa estar ligado diretamente a marca DELL”. Não obstante a marca DELL e o seu logotipo continuaram sendo reproduzidos pela Reclamada e os nomes de domínio em disputa não foram transferidos.

Por fim alega e prova a Reclamante que foram efetuadas outras tentativas de resolução extrajudicial através do envio de notificações à empresa “Especialista em Notebook” da qual a Reclamada é sócia, com relação a outros nomes de domínio registrados pela Reclamada e contendo a marca da Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada apresentou defesa reconhecendo que é uma prestadora de serviços que trabalha com engenharia eletrônica e técnicos eletrônicos que realizam manutenção em placas mãe de diversas marcas de computadores sendo especializada em circuitos eletrônicos, efetuando o reparo e manutenção de notebooks. Afirma ainda a Reclamada ser especialista nos serviços supramencionados não apenas na marca Dell, mas em diversas outras marcas.

A Reclamada confessa que notificada a retirar do ar alguns nomes de domínio que se referiam a DELL e apesar de ter solicitado a área de marketing para proceder à remoção os mesmos ficaram visíveis por algum tempo pois estão na base da memória do Google.

A Reclamada declarou na sua defesa “não ter interesse em exploração da marca, apenas informar aos clientes que trabalha com o conserto de seus notebooks da marca Dell fora de garantia”. E afirmou ainda que “conforme informado ao Procurador da Reclamante, a empresa não deixará de trabalhar com os equipamentos, pois não existe lei que nos impeça de trabalhar com equipamentos fora de garantia e até mesmo dentro dela se o cliente assim desejar”.

Alegou ainda a Reclamada que “estaria usando a lei da boa-fé, o direito de ir e vir e o livre arbítrio do cidadão de bem”.

Por fim declarou que “a Empresa deixou disponível os três sites para que possa ser adquirido pela DELL.INC, são eles: <centrotecnicodell.com.br>, <especializadadell.com.br> e <suportedell.com.br>”.

Entende assim a Reclamada que “não existe má fé, pois somos especializados multimarcas, sendo Dell, Sony e outros diversos assim como diversas assistências no Brasil”.

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

A Reclamante fez prova de que possui os direitos sobre a marca DELL que está integralmente reproduzida nos nomes de domínio em disputa <centrotecnicodell.com.br>, <especializadadell.com.br>, e <suportedell.com.br>. Quanto às expressões “centro técnico”, “especializada” e “suporte” que antecedem a reprodução integral da marca DELL, elas não impedem que a marca seja reconhecida dentro dos nome de domínio em disputa.

Portanto, o Especialista entende que estão preenchidos os requisitos do art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras.

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

A Reclamante na sua defesa não respondeu especificamente às afirmações e alegações contidas na Reclamação tendo reconhecido que não tem direito à marca que reproduziu nos nomes de domínio em disputa.

Neste caso, as expressões adicionadas, não só não introduzem qualquer elemento diferenciador que permitisse questionar a confundibilidade ou não com a marca DELL integralmente reproduzida, o que, associado à também indevida utilização do logo da Reclamante no seu site, com a própria Reclamada confessou, aumenta consideravelmente o risco de induzir os consumidores em erro que os nomes de domínio em disputa são autorizados ou afiliados pela Reclamante.

O fato de que os nomes de domínio redirecionam para sites que oferecem serviços de conserto e assistência técnica dos produtos da Reclamante, contendo o logo DELL; sugere uma falsa associação com a marca da Reclamante e que a Reclamada é uma autorizada da empresa, embora não possua qualquer licença ou autorização para uso da marca DELL.

Não existe, portanto, nenhuma dúvida de que a Reclamada estava ciente dos direitos da Reclamante à marca DELL no momento do registro dos nomes de domínio em disputa, mesmo não havendo qualquer relação entre as Partes. O uso dos nomes de domínio em disputa corrobora para o entendimento que a Reclamada está se aproveitando da marca da Reclamante para o seu próprio ganho comercial induzindo os consumidores no erro que os nomes de domínio em disputa são autorizados ou afiliados pela Reclamante.

Dessa forma, o Especialista entende que a Reclamada não tem qualquer direito ou legítimo interesse sobre os nomes de domínio em disputa.

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

Estamos perante um caso evidente de uso indevido de direitos de terceiros no qual a própria Reclamada na sua defesa confessa que utiliza direitos pertencente à Reclamante.

Como refere a Reclamante na sua exposição “É inaceitável, portanto, que terceiros sem relação com a Reclamante e, ainda, sem ter obtido permissão da Reclamante, se aproveitem da fama da marca DELL para registrar os nomes de domínio em disputa com o objetivo de prestar serviços no mesmo segmento pelo qual a Reclamante é famosa internacionalmente e ainda reproduzir indevidamente a sua marca e o seu logotipo, qualificando-se como especializada DELL, como centro técnico DELL, ou autorizada a prestar suporte, passando-se por DELL e utilizando a imagem da Reclamante”.

Neste caso, a própria declaração da Reclamada na sua defesa alega que a inclusão da marca DELL teve a intenção expressa de indicar aos consumidores que oferece serviços idênticos ao da Reclamada, utilizando inclusive o logo da marca no seu site. Embora possa a Reclamada promover seus serviços de assistência técnica de produtos da Reclamada, não poderia valer-se dos nomes de domínio em disputa para atrair usuários para os seus sites, já que a composição dos nomes de domínio em disputa, associado à indevida utilização do logo da Reclamante no seu site, implica um risco de confusão com a marca da Reclamante, com relação à fonte, ao patrocínio, à afiliação ou à aprovação de seu site.

Assim o Especialista não pode deixar de entender que estas práticas configuram inequivocamente o registro e utilização de má fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <centrotecnicodell.com.br>, <especializadadell.com.br>, e <suportedell.com.br> sejam transferidos para a Reclamante.

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 19 de março de 2022

Local: Rio de Janeiro, Brasil