

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Dell Inc. v. N. B. d. S. J.
Caso No. DBR2022-0003

1. As Partes

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

A Reclamada é N. B. d. S. J., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O Nome de Domínio em Disputa é <autorizadadell.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 13 de janeiro de 2022. Em 14 de janeiro de 2022, 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 de 17 de janeiro de 2022, 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 10 de fevereiro de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 2 de março de 2022. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 11 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 dez 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.

Com produtos e serviços de reconhecida qualidade, busca auxiliar no crescimento da informática, sempre melhorando a assistência aos consumidores da marca.

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 2 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 22 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 09 de abril de 1998 e <dell.com>, registrado em 22 de novembro de 1988.

Os produtos oferecidos pela Reclamante através de sua plataforma digital acessada são notoriamente conhecidos pelos consumidores no mundo inteiro como os serviços prestados pela Reclamada.

A Reclamada registrou o Nome de Domínio em Disputa em 14 de dezembro de 2020, associando-o à prestação de serviços de assistência técnica especializada em notebooks, inclusive fazendo uso da marca DELL.

A Reclamada possui relação com a empresa “Especialista em Notebook”, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Uma de suas sócias “A. d. S. C.”, também registrou indevidamente nomes de domínio contendo a marca DELL da Reclamante, objeto de Reclamação protocolada pela Reclamante junto a este Centro em 5 de janeiro de 2022, No. Caso OMPI DBR2022-0001.

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 o Nome de Domínio em Disputa em 14 de dezembro de 2020, associando-o à prestação de serviços de assistência técnica especializada em notebooks, inclusive fazendo uso da marca DELL.

A Reclamante possui a sua própria rede de prestadores de serviços credenciados e a Reclamada não possui licença ou autorização para usar a marca da Reclamante DELL e não possui qualquer direito ou interesse legítimo atrelado ao Nome de Domínio em Disputa, nem é reconhecida pelo Nome de

Domínio em Disputa ou pela marca DELL.

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 do Nome 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 o Nome de Domínio em Disputa não foi transferido.

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 foi notificada a retirar do ar alguns domínios que se referiam a DELL e apesar de ter solicitado a sua 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 “foi deixado disponível o site <autorizadell.com.br> para que possa ser adquirido pela DELL.INC.”

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 no Nome de Domínio em Disputa <autorizadell.com.br>. Quanto à expressão “autorizada” que antecede a reprodução integral da marca DELL, ela não impede que a marca seja reconhecida dentro do 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 só não respondeu as afirmações e alegações contidas na reclamação como reconheceu expressamente que não tem direito à marca que reproduziu no Nome de Domínio em Disputa <autorizadell.com.br>.

Neste caso, a expressão “autorizada” que antecede a reprodução integral da marca DELL é usada de forma comum no mercado em que atua a Reclamada para indicar que determinada entidade está “autorizada” pela marca a vender e/ou prestar serviços em nome desta, induzindo os consumidores ao erro. Ora foi declarado pela Reclamante e não contestado pela Reclamada que esta não tem qualquer tipo de autorização e/ou conexão que a autorize a utilizar a marca da Reclamante reproduzida na íntegra no Nome de Domínio em Disputa.

A expressão adicionada, não só não introduz qualquer elemento diferenciador que permita questionar a confundibilidade, ou não, com a marca da Reclamante integralmente reproduzida no Nome de Domínio em Disputa, o que, associado a também indevida utilização do logo da Reclamante, se reveste de uma especial gravidade porque é uma expressão comum, que indica que a entidade que a usa está legalmente autorizada a prestar serviços por conta e ordem do titular da marca, neste caso a marca DELL, aumentando o risco de confusão e erro pelos consumidores.

O fato de que o Nome de Domínio redireciona para um site que oferece 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 do Nome de Domínio em Disputa, mesmo não havendo qualquer relação entre as Partes. O uso do Nome 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 o Nome de Domínio em Disputa é autorizado ou afiliado pela Reclamante.

Dessa forma, o Especialista entende que a Reclamada não tem qualquer legítimo interesse sobre o Nome 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 terceiro sem relação com a Reclamante e, ainda, sem ter obtido permissão da Reclamante, se aproveite da fama da marca DELL para registrar o Nome 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 autorizado a prestar suporte, passando-se por DELL e utilizando a imagem da Reclamante”.

Neste caso, a própria Reclamada alega na sua defesa que incluiu intencionalmente a marca DELL para indicar aos consumidores que oferece serviços idênticos ao da Reclamada, utilizando inclusive o logo da marca da Reclamante no seu site. Embora possa a Reclamada promover seus serviços de assistência técnica de produtos da Reclamada, não poderia valer-se do Nome de Domínio em Disputa para atrair usuários para os seus site, já que a composição do Nome 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.

Face a esta confissão expressa e inequívoca 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 <autorizadadell.com.br> seja transferido para a Reclamante.

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 20 de março de 2022

Local: Rio de Janeiro, Brasil