

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Dell Inc. v. R. S.

Caso No. DBR2023-0001

1. As Partes

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

O Reclamado é R. S., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa (“Nome de Domínio”) é <dellresolve.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 3 de janeiro de 2023. Em 3 de janeiro 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. No dia 4 de janeiro de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em resposta à notificação do Centro para emendar a Reclamação, a Reclamante apresentou uma Reclamação emendada no dia 16 de janeiro de 2023 e fez uma nova emenda à Reclamação em 23 de janeiro de 2023.

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 25 de janeiro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 14 de fevereiro de 2023. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 23 de fevereiro de 2023, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 1 de março 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 Dell Inc., empresa norte-americana fundada em 1984 por Michael Dell, que criou o 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, atuando constantemente no desenvolvimento de novas tecnologias.

A Dell figura também 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 registros brasileiros da marca nominativa DELL, conforme reportado abaixo.

Registro	Marca	Classe	Data de Concessão
815621477	DELL	9	29 de setembro de 1992
821324799	DELL	36	9 de abril de 2002
824939808	DELL	37	2 de maio de 2007
824939816	DELL	42	2 de maio de 2007
824939859	DELL	2	2 de maio de 2007
830316787	DELL	9	13 de março de 2012
816958858	DELL	09/55.80	22 de março de 1994

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

O Nome de Domínio <dellresolve.com.br> foi registrado perante o NIC.BR em 23 de outubro de 2020 e resolvia para um website oferecendo serviços de assistência técnica para computadores.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o Nome de Domínio é idêntico ou suficiente similar para criar confusão com a sua marca e que o Nome de Domínio deve ser considerado como tendo sido registrado de má-fé pelo Reclamado.

O Reclamado registrou o Nome de Domínio associando-o à prestação de serviços de assistência técnica de informática e eletrônica, inclusive fazendo uso da marca DELL no mesmo tom da cor azul globalmente utilizada pela Reclamante. A reprodução indevida da marca da Reclamante não se limitou ao website do Reclamado, mas igualmente às mídias sociais.

Diante do fato acima, em 11 de julho de 2022 a Reclamante enviou uma notificação ao Reclamado, na tentativa de resolver o caso amigavelmente. O Reclamado não se pronunciou a respeito da notificação enviada, tendo apenas promovido algumas alterações no seu website e nas mídias sociais sem, entretanto, eliminar por completo a reprodução indevida da marca da Reclamante.

A Reclamante observou, também, que após o envio da Notificação, o Reclamado não cancelou o Nome de Domínio, mas alterou a sua titularidade¹.

O Nome de Domínio registrado pelo Reclamado compreende o termo “Dell” idêntico às marcas registradas da Reclamante, não havendo qualquer tipo de autorização ou motivo que justifique tal uso.

Nesse cenário, a Reclamante requer que ao final do processo o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante.

B. Reclamado

O Reclamado foi informado da instauração deste procedimento administrativo, via e-mail, no dia 25 de janeiro de 2023. Tendo em vista que o Reclamado não respondeu o e-mail no prazo estabelecido, no dia 23 de fevereiro de 2023 foi enviado e-mail ao Reclamado declarando a sua revelia, sendo dada continuidade no processo administrativo.

6. Análise e Conclusões

A Reclamante deve demonstrar que os requisitos previstos no art. 7 do Regulamento foram atendidos.

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 incorpora inteiramente a marca DELL, assim como os nomes de domínio <dell.com> e <dell.com.br>, acrescentando o termo “resolve”. O acréscimo desse termo ao Nome de Domínio não afasta a confusão com a marca da Reclamante.

O Centro já decidiu em casos anteriores que a reprodução integral da marca alheia “por si só, já é suficiente para potencialmente causar confusão”, *Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras v. R. B. F. Cursos e Apostilas Aprovação*, Caso OMPI No. [DBR2013-0017](#).

Nesse sentido, o Centro igualmente tem decidido que o “acréscimo de elementos genéricos ou descritivos a uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa”, vide *AB Electrolux v. S. L. d. S.*, Caso OMPI No. [DBR2016-0004](#).

Desta forma, o Especialista considera que o Nome de Domínio é suficientemente similar para criar confusão com a marca notoriamente conhecida DELL e demais sinais distintivos de titularidade da Reclamante acima mencionados.

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

O website, para o qual o Nome de Domínio resolvia, tem como objetivo prestar assistência especializada em notebooks, ultrabooks, desktops, e reproduz a marca DELL da Reclamante, sem que tenha havido qualquer autorização para tanto.

Ao acrescentar o termo “resolve” à marca da Reclamante, não é afastada a possibilidade de confusão entre a marca da Reclamante e o Nome de Domínio, mas, ao contrário, agrava-a, dado que usuários poderão pensar que o website relacionado ao Nome de Domínio oferece serviços de assistência técnica sob autorização da Reclamante, o que não é correto. Tal fato demonstra o claro e evidente objetivo do Reclamado de enganar os usuários da Internet, criando situação de provável confusão com os produtos e

¹ No entanto, este painel não encontrou evidência da mudança de titularidade, tendo em vista que, ainda que o nome tenha sido alterado, o número de documento atrelado ao registro do Nome de Domínio permanece o mesmo.

serviços da Reclamante e infringindo os seus direitos marcários. Daí comprova-se a nítida má-fé do Reclamado ao registrar o Nome de Domínio.

Fica bastante claro que o Reclamado registrou o Nome de Domínio porque conhecia a marca DELL, haja vista que o respectivo website divulga justamente serviços relacionados às atividades da Reclamante, tão conhecida no mundo todo, inclusive reproduzindo a sua marca DELL.

As evidências levam a crer que o Reclamado registrou e usa o Nome de Domínio 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.

A Reclamante que tem o seu próprio serviço de suporte técnico, confirma que o Reclamado não possui nenhuma relação comercial ou institucional com a Reclamante e não é licenciado nem autorizado de nenhuma forma pela Reclamante a usar a sua marca DELL, ou a fazer referência aos seus produtos e serviços.

A totalidade das circunstâncias demonstra forte e claramente a má-fé do Reclamado no registro e uso do Nome de Domínio.

7. Decisão

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

/José Pio Tamassia Santos/

José Pio Tamassia Santos

Especialista

Data: 13 de março de 2023

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.