

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

**Dell Inc. v. Portal de Serviços de Informática Avançada Ltda., N. B. de S. J.
Caso No. DBR2023-0016**

1. As Partes

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

Os Reclamados são Portal de Serviços de Informática Avançada Ltda., e N. B. de S. J., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <especialistaemplacadell.com.br> e <redeassistenciadell.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 10 de outubro de 2023. Em 10 de outubro de 2023, 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 16 de outubro de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o primeiro Reclamado é o titular do registro relativo ao nome de domínio <redeassistenciadell.com.br> e o segundo Reclamado é titular do nome de domínio <especialistaemplacadell.com.br> 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 19 de outubro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 8 de novembro de 2023. Os Reclamados não apresentaram Defesa. Portanto, em 9 de novembro de 2023, o Centro decretou a revelia dos Reclamados.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 17 de novembro 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, 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 inúmeras jurisdições 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 em 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;

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 15 de fevereiro de 2022 (<redeassistenciadell.com.br>) e em 17 de junho de 2023 (<especialistaemplacadell.com.br>). No momento, da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa <redeassistenciadell.com.br> se encontrava inativo, enquanto que o nome de domínio em disputa <especialistaemplacadell.com.br> redirecionava a um website promovendo serviços de assistência técnica dos produtos da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser titular de inúmeros pedidos da marca DELL em inúmeras jurisdições nomeadamente no Brasil. Essa afirmação foi devidamente comprovada pelos anexos K da Reclamação.

A Reclamante alega que os Reclamados são reiteradas registrantes de vários registros indevidos de nomes de domínio formados pela marca DELL desde ao menos 2015, alegação comprovada por notificações anteriores; anexos N da Reclamação.

Alega ainda a Reclamante que o segundo Reclamado registrou os nomes de domínio em disputa mais uma vez para associá-los à prestação de serviços de assistência técnica de informática, agindo de má-fé de forma reiterada e abusiva, ao registrar diferentes nomes de domínio com a marca DELL da Reclamante e acrescentando elementos descritivos variados, tais como “rede”, “assistência”, “especialista” e “placa”, além do nome da cidade de Florianópolis.

O primeiro Nome de Domínio em Disputa encontra-se inativo e o segundo Nome de Domínio em Disputa está direcionado a um website reproduzindo de forma desautorizada a marca e o logotipo DELL da Reclamante, com o objetivo de prestar assistência especializada em notebooks e desktops – Anexo J da Reclamação.

A Reclamante alega ter enviado notificação extrajudicial em 25 de julho de 2023, solicitando que os Reclamados efetuassem a transferência voluntária dos nomes de domínio em disputa. Os Reclamados, no entanto, não cancelaram os nomes de domínio em disputa e tampouco acataram as demais solicitações contidas na notificação.

Alega ainda a Reclamante que os Reclamados registraram os nomes de domínio em disputa incorporando a marca DELL intencionalmente, pois que já o vinham fazendo ao menos desde 2015, tendo sido já objeto de diversas notificações anteriores. O histórico mostra que já conheciam e tentaram, com isso, associar-se à imagem prestigiosa alcançada pela marca da Reclamante.

B. Reclamada

Apesar de devidamente informados da Reclamação, os Reclamados não apresentaram resposta dentro do prazo. Em 18 de novembro de 2023, os Reclamados enviaram um e-mail dizendo o seguinte: "ABRO MAO DA PROPRIEDADE DO DOMINIO. ATT".

6. Análise e Conclusões

6.1 Preliminar – Da Consolidação:

O Painel acolhe a consolidação deste procedimento contendo dois Reclamados, tendo em vista que as evidências apresentadas levam a crer que ambos os nomes de domínio em disputa estão sob controle dos mesmos indivíduos, uma vez que o primeiro Reclamado tem como sócio principal o segundo Reclamado.

6.2 Da análise jurídica

Em consonância com o art. 7 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio em disputa:

- (a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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 em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 in verbis (Lei da Propriedade Industrial); ou

"Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida."

- (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.

Ainda em consonância com o parágrafo único do art. 7 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má fé na utilização do 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 do reclamante.

Tendo em vista que os Reclamados não apresentaram defesa, o Painel Administrativo decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 5º do art. 15 do Regulamento.

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

A Reclamante fez prova de que possui os direitos anteriores sobre a marca DELL que está integralmente reproduzida nos nomes de domínio em disputa. Quanto às expressões “especialista em placa” e “rede assistência” 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. 7 do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras.

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

A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre sua marca DELL, e o uso e registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e expresse consentimento da Reclamante.

A Reclamante alega que os Reclamados não são e nunca foram autorizados a registrar ou utilizar os nomes de domínio em disputa, bem como que estes não possuem qualquer relação com a Reclamante. Além disso, as expressões adicionadas não só não introduzem qualquer elemento diferenciador aos nomes de domínio em disputa que permitisse questionar a possibilidade de confusão ou não com a marca DELL integralmente reproduzida, o que, associado à também indevida utilização do logo da Reclamante no seu site, reforça a possibilidade de associação dos nomes de domínio em disputa com a Reclamante.

O histórico já relatado dos Reclamados demonstra de forma inequívoca que a sua intenção, quando do registro dos nomes de domínio em disputa, seria utilizá-los para websites reproduzindo de forma desautorizada a marca e o logotipo DELL da Reclamante, com o objetivo de promover seus serviços de assistência especializada em notebooks e desktops. Os Reclamados registraram os nomes 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. O fato de um dos nomes de domínio em disputa encontrar-se inativo não impede uma determinação de má-fé.

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, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <especialistaemplacadell.com.br> e <redeassistenciadell.com.br> sejam cancelados.¹

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 1 de dezembro de 2023

Local: Rio de Janeiro

¹De acordo com o art. 24 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da Decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da Decisão, a qual se deu em 7 de dezembro de 2023. 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. Ressalta-se que a substituição da Decisão pela presente Ordem não altera a contagem do prazo a que se refere o art. 24 do Regulamento.