

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Dell Inc. v. Nelson Baptista de Souza Junior Chede, Especialista em Notebook

Caso No. D2023-4225

### **1. As Partes**

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

O Reclamado é Nelson Baptista de Souza Junior Chede, Especialista em Notebook, Brasil.

### **2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro**

Os nomes de domínio em disputa são <autorizadadellflorianopolis.com> e <dellflorianopolis.com> e a instituição na qual os nomes de domínio em disputa encontram-se registrados é Squarespace Domains II LLC (“Unidade de Registro”).

### **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 11 de outubro de 2023, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro dos nomes de domínio em disputa. Em 11 de outubro de 2023, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, informando dados do registrante dos nomes de domínio em disputa diferentes dos dados do Reclamado que constam da Reclamação. O Centro enviou comunicação por email à Reclamante em 12 de outubro de 2023, comunicando as informações sobre a identidade e dados de contato do titular do registro dos nomes de domínio em disputa fornecidos pela Unidade de Registro e convidado a Reclamante a submeter uma Reclamação Aditada. Em 17 de outubro de 2023, a Reclamante enviou uma Reclamação Aditada.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a “Política” ou “UDRP”), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento”), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o “Regulamento Complementar”).

De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 19 de outubro de 2023. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 8 de novembro de 2023.

O Reclamado enviou comunicações por e-mail ao Centro em 16 de outubro de 2023.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como o Especialista do Painel, em 17 de novembro de 2023. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.

#### **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, incluindo os seguintes registros brasileiros da marca nominativa DELL:

- 815621477 DELL na classe 09, concedido em 29 de setembro de 1992;
- 821324799 DELL na classe 36 concedido em 9 de abril de 2002;
- 824939808 DELL na classe 37 concedido 2 de maio de 2007;
- 824939816 DELL na classe 42 concedido em 2 de maio de 2007;
- 824939859 DELL na classe 02 concedido em 2 de maio de 2007;
- 830316787 DELL na classe 09 concedido 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 ambos registrados em 27 de abril de 2023. Atualmente, os nomes de domínio em disputa se encontram inativos, sem qualquer conteúdo. No entanto, anteriormente à apresentação desta Reclamação os nomes de domínio em disputa redirecionavam a websites 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 o Reclamado é reiterado registrante 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 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 “autorizada”, além do nome da cidade de Florianópolis. Ressalta a Reclamante que o Reclamado não teria quaisquer direitos ou legítimos interesses nos nomes de domínio em disputa.

A Reclamante alega ter enviado notificação extrajudicial em 25 de julho de 2023, solicitando que o Reclamado efetasse a transferência voluntária dos nomes de domínio em disputa. O Reclamado, no entanto, não cancelou os Nomes de Domínio Disputados e tampouco acatou as demais solicitações contidas na notificação.

Alega ainda a Reclamante que o Reclamado registrou os nomes de domínio em disputa incorporando a marca DELL intencionalmente, pois que já o vem fazendo ao menos desde 2015, tendo sido já objeto de diversas notificações anteriores. Alega a Reclamante que o Reclamado evidentemente conhecia a marca DELL e tentou, com isso, associar-se à imagem prestigiosa alcançada pela marca da Reclamante.

## **B. Reclamada**

O Reclamado encaminhou um e-mail ao centro no dia 16 de outubro de 2023, informando que os nomes de domínio em disputa estariam fora do ar e que sua defesa seria o fato de ter renunciado aos nomes de domínio em disputa.

O Reclamado encaminhou em 17 de novembro de 2023 nova mensagem ao Centro - em data muito posterior ao término de seu prazo. A mensagem traz informações alheias ao deslinde da presente disputa.

## **6. Análises e Conclusões**

A Política, em seu parágrafo 4(a), determina que três elementos devem ser apresentados e devidamente comprovados pelo reclamante para obter a tutela. Esses elementos são:

- (i) o nome de domínio contestado é idêntico ou susceptível de ser confundido com uma marca comercial ou marca de serviço sobre a qual o Reclamante tem direitos;
- (ii) o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa; e
- (iii) o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má-fé.

### **A. Identidade ou semelhança confusa**

Os nomes de domínio em disputa são, de fato, confusamente semelhantes com a marca registrada DELL da Reclamante, uma vez que está inteiramente incorporada nos nomes de domínio em disputa.

O Reclamante apresentou evidências consistentes de propriedade da marca DELL em jurisdições em todo o mundo, em particular no Brasil, onde o Reclamado se encontra, apresentando um número substancial de registros para elas.

Em que pese o acréscimo do termo “autorizada” e da localização geográfica “Florianópolis”, possam ser relevantes para a análise dos demais elementos da Política, tem-se que tais acréscimos não impedem a constatação de que os nomes de domínio em disputa são confusamente semelhantes com as marcas. Quando a marca relevante for reconhecível nos nomes de domínio em disputa, a adição de outros termos não impediria uma conclusão de semelhança confusa no primeiro elemento. Visão Geral das Considerações dos Painéis da OMPI sobre Questões Seleccionadas de UDRP, Terceira Edição (["Visão Geral da OMPI 3.0"](#)), seção 1.8.

Diante do exposto, o Painel conclui que os nomes de domínio em disputa são confusamente semelhantes às marcas registradas da Reclamante.

## B. Direitos ou interesses legítimos

Dada a evidência clara de que a marca DELL está registrada em nome do Reclamante e é amplamente conhecida como identificando as atividades do Reclamante, e que o Reclamante não licenciou as suas marcas ao Reclamado, o Painel conclui que a Reclamante estabeleceu um caso *prima facie* de que o Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos nos nomes de domínio em disputa.

Em sua resposta sucinta, o Reclamado não refutou tal caso *prima facie*.

É importante esclarecer também que, em que pese os documentos do caso indiquem que os nomes de domínio em disputa tenham sido utilizados pelo Reclamado para promover os seus serviços de assistência técnica dos produtos da Reclamante, o que, por muitas vezes, é admitido por diferentes painéis como uma oferta de boa-fé e, portanto, legítima, de serviços; o uso dos nomes de domínio em disputa, nas circunstâncias do presente caso, não podem ser consideradas como de boa-fé ou legítimas.

Conforme estabelecido no precedente *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No. [D2001-0903](#) e refletida na seção 2.8 da Visão Geral da OMPI, para que reste caracterizado o uso legítimo de nomes de domínios por prestadores de serviços, é necessário comprovar os seguintes requisitos cumulativos:

- (i) o reclamado deve estar realmente oferecendo os produtos ou serviços em questão;
- (ii) o reclamado deve usar o site para vender apenas os produtos ou serviços com marca registrada;
- (iii) o site deve divulgar com precisão e destaque o relacionamento do registrante com o detentor da marca registrada; e
- (iv) o reclamado não deve tentar "dominar o mercado" de nomes de domínio que reflitam a marca registrada.

Na presente disputa, verifica-se que, pelo menos, o requisito (iii) não se encontra presente, haja vista que não há nenhum indício de que haveria qualquer infomação quanto à relação do Reclamado com Reclamante nos nomes de domínio em disputa. Pelo contrário, o acréscimo do termo "autorizada" ao primeiro nome de domínio em disputa induz usuários da Internet à crer que o Reclamado se trataria de parceiro comercial da Reclamante, o que, segundo a Reclamante e não contestado pelo Reclamado, não é verdade.

Além disso, o fato de os nomes de domínio em disputa consistirem na marca registrada do Reclamante juntamente com o termo "autorizada" e com o nome geográfico "Florianópolis" reforça o risco de afiliação implícita, potencialmente transmitindo a utilizadores desavisados da Internet a falsa crença de que qualquer website relacionado com os mesmos estaria associado ou endossado com o produtos e serviços oficiais do Reclamante. [Visão Geral da OMPI 3.0](#), seção 2.5.1.

O Reclamado não está usando os nomes de domínio em disputa para uma oferta de boa-fé de bens ou serviços, nem para um uso legítimo, não comercial ou justo, dos nomes de domínio em disputa.

O Painel, portanto, decide a favor do Reclamante sob o segundo elemento da Política.

## C. Má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa

Dadas as circunstâncias deste caso, os fatos descritos nas seções A e B acima também podem evidenciar a má-fé do Reclamado no registro e utilização dos nomes de domínio em disputa.

O Painel conclui que o Reclamado provavelmente registrou os nomes de domínio em disputa com o objetivo de obter vantagem injusta sobre as marcas do Reclamante – há evidências de registros anteriores desde 2015. Além disso, ambos os nomes de domínio em disputa reproduzem a marca notoriamente conhecida

do Reclamante, com o acréscimo da expressão “autorizada” bem como do nome geográfico “Florianópolis”. A composição dos nomes de domínio contestados aponta para a provável intenção do Reclamado de dar a impressão de que os nomes de domínio em disputa estão associados ao Reclamante ou de confundir os utilizadores da Internet.

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

Resta claro que o Reclamado 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 o Reclamado visa a se aproveitar 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.

A posterior remoção dos websites redirecionados pelos nomes de domínio em disputa não afasta tal entendimento.

Por conseguinte, o Painel entende que o registro e uso dos nomes de domínio em disputa pelo Reclamado se deu em má-fé, estando, portanto, presente o terceiro elemento da Política.

## **7. Decisão**

Pelas razões acima, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que os nomes de domínio em disputa, <autorizadadellflorianopolis.com> e <dellflorianopolis.com> sejam cancelados.

*/Alvaro Loureiro Oliveira/*

**Alvaro Loureiro Oliveira**

Especialista

Data: 1 de dezembro de 2023