

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Dell Inc. v. N. B. d. S. J.

Caso No. DBR2023-0004

1. As Partes

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

O Reclamado é N. B. d. S. J., Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <autorizadaemdell.com.br>; <0800dell.com.br>; <assistenciadell24h.com.br>; <assistenciadellbrasil.com.br>; <assistenciadelleoutros.com.br>; <assistenciadellresolve.com.br>; <assistenciaemdell.com.br>; <dellflorianopolis.com.br>; <especializadodell.com.br>; <redemultiassistenciadell.com.br> e <telefone0800dell.com.br>, registrados perante o NIC.BR.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 6 de fevereiro de 2023 tratando do nome de domínio <autorizadaemdell.com.br>. Em 7 de fevereiro 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 em disputa. No dia 8 de fevereiro de 2023, o NIC.BR transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o 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 23 de fevereiro de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 15 de março de 2023. O Reclamado não apresentou uma Defesa formal, mas enviou um e-mail ao Centro em 14 de fevereiro de 2023.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 27 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.

A pedido da Reclamante e confirmado pelo Especialista ao Centro, em 18 de abril de 2023 o NIC.BR informou ao Centro a lista de nomes de domínio detidos pelo Reclamado, dentro os quais se encontram: <0800dell.com.br>; <assistenciadell24h.com.br>; <assistenciadellbrasil.com.br>; <assistenciadelleoutros.com.br>; <assistenciadellresolve.com.br>; <assistenciaemdell.com.br>; <dellflorianopolis.com.br>; <especializadodell.com.br>; <redemultiassistenciadell.com.br> e <telefone0800dell.com.br>. O Especialista, em 20 de abril de 2023 emitiu a Ordem de Procedimento Nº 1 determinando que a Reclamante se manifestasse até o dia 26 de abril de 2023 sobre o interesse em acrescentar todos ou algum dos nomes de domínio indicados, complementando respectivamente as taxas do procedimento, se o caso e apresentando uma Reclamação emendada, contendo as devidas razões para cada nome de domínio adicionado até a mesma data.

A Reclamante, em 25 de abril de 2023 confirmou o interesse da Reclamante em acrescentar todos os nomes de domínio registrados pelo Reclamado que incorporam a expressão DELL, apresentando a Reclamação emendada, assim como o comprovante de transferência da taxa adicional.

O NIC.BR confirmou o bloqueio dos nomes de domínio em disputa e o Centro abriu prazo para o Reclamado se manifestar até o dia 3 de maio de 2023. O Reclamado não se manifestou formal ou informalmente.

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 empresa norte-americana fundada em 1984 por Michael Dell, que inovou ao vender computadores pessoais diretamente ao consumidor, sem o uso de canais de distribuição. Atualmente, é ela uma das maiores fabricantes de computadores no mundo.

É ela titular do nome de domínio <dell.com>, registrado em 22 de novembro de 1988, além de numerosos registros para a marca DELL ao redor do mundo, dentre os quais se encontram os seguintes registros brasileiros:

- Registro No. 815621477, de 29 de setembro de 1992, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(8) 09; e
- Registro No. 821324799, de 9 de abril de 2002, sucessivamente prorrogado, na classe NCL(8) 36.

O Reclamado já teve o nome de domínio <autorizadadell.com.br> transferido à Reclamante por decisão no caso OMPI [DBR2022-0003](#), além de ter sido notificado pela Reclamante em 3 de outubro de 2022 (Anexo J à Reclamação) na tentativa de solução amigável desta questão.

Os nomes de domínio em disputa são os seguintes:

Nome de domínio	Data de Registro	Uso atual
<autorizadaemdell.com.br>	3 de setembro de 2022	Redireciona usuários da Internet para: https://doutoresnotefloripa.com.br/assistencia-tecnica-dell-florianopolis/ em que são oferecidos serviços de assistência técnica dos produtos da Reclamante e de outros concorrentes da Reclamante na cidade de Florianópolis e região.
<0800dell.com.br>	10 de julho de 2022	Site que se apresenta como “Assistência Técnica 0800 DELL”, reproduz a marca da autora e indica “© CENTRO TÉCNICO DELL”.
<assistenciadell24h.com.br>	19 de dezembro de 2022	Site que se apresenta como “Assistência Dell 24h”, reproduz a marca da autora e indica ser “Especializados em Equipamentos Dell”.
<assistenciadellbrasil.com.br>	17 de outubro de 2019	Site que se apresenta como a “Assistência Dell Florianópolis” e indica ser “Assistência Dell Especializada”.
<assistenciadelleoutros.com.br>	14 de fevereiro de 2023	Site que se apresenta como a “Assistência Dell Technologies (sic)” e reproduz em destaque a marca e os produtos DELL.
<assistenciadellresolve.com.br>	23 de janeiro de 2022	Site que afirma “Somos especializados em assistência de aparelhos Dell” e reproduz em destaque a marca DELL.
<assistenciaemdell.com.br>	1 de novembro de 2021	Site que se apresenta como a “Assistência em Dell” e reproduz em destaque a marca e os produtos DELL.
<dellflorianopolis.com.br>	1 de fevereiro de 2022	Site que se apresenta como reparos especializados, reproduz a marca da autora e indica “© 2023 DELL FLORIANÓPOLIS”.
<especializadodell.com.br>	15 de dezembro de 2021	Site que se apresenta como a “Especializada dell Technologies (sic)” e reproduz em destaque a marca e os produtos DELL.
<redemultiassistenciadell.com.br>	1 de fevereiro de 2022	Sem página ativa.
<telefone0800dell.com.br>	10 de julho de 2022	Site que se apresenta como “Rede 0800 Dell” e reproduz em destaque a marca e os produtos DELL.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser uma das dez maiores fabricantes de computadores do mundo, constantemente figurando como uma das primeiras colocadas em vendas no mercado brasileiro de computadores, sendo seus produtos e serviços extremamente conhecidos pelos consumidores no mundo inteiro.

De acordo com a Reclamante, o Reclamado registrou os nomes de domínio em disputa associando-os à prestação de serviços de assistência técnica de informática, inclusive fazendo uso do logotipo e da marca DELL no mesmo tom da cor azul globalmente utilizada pela Reclamante, tanto em seus websites quanto no perfil que mantinha na rede social Facebook (Anexo F e F1 à Reclamação).

A Reclamante ainda pontua que o endereço de e-mail informado quando do registro do nome de domínio em disputa indica que o Reclamado possui relação com a empresa “Especialista em Notebook”, sediada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, empresa essa que tem usado indevidamente as marcas da Reclamante desde, pelo menos, o ano de 2015, conforme notificações enviadas pela Reclamante (Anexos G, G1 e G2 à Reclamação).

A agravar a situação, no entender da Reclamante, está o fato de que a sócia da empresa acima também já registrou indevidamente nomes de domínio contendo a marca DELL da Reclamante, objetos do Caso OMPI No. [DBR2022-0001](#), cuja decisão determinou a transferência dos nomes de domínio <especializadadell.com.br>; <suportedell.com.br> e <centrotecnicodell.com.br> para a Reclamante (Anexo H à Reclamação)

Não bastasse isso, observa a Reclamante que também não é a primeira vez que o próprio Reclamado registra nomes de domínio que violam a marca da Reclamante, tendo ele já sofrido a determinação de transferência do nome de domínio <autorizadadell.com.br> à Reclamante (Caso OMPI No. [DBR2022-0003](#), Anexo I à Reclamação).

Argumenta, a Reclamante, portanto, ser inaceitável que terceiros sem relação com ela e, ainda, sem terem obtido sua permissão, continuem reiteradamente se aproveitando 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 logotipo, induzindo o consumidor a crer que o Reclamado seria uma empresa de assistência autorizada ou especializada da Reclamante, o que não é verdade.

Os nomes de domínio em disputa, no entender da Reclamante, incorporam inteiramente a marca DELL, acrescentando diferentes termos genéricos, descritivos, numéricos ou geográficos, como “autorizada” e “em”, “0800”, “assistência 24h”, “e outros”, “resolve”, “assistência em”, “florianopolis”, “especializado”, “redemultiassistencia”, “telefone0800”, o que não afasta a confusão, mas, ao contrário, a agrava, na medida em que usuários da Internet poderão pensar que os serviços oferecidos pelo Reclamado, teriam sido autorizados pela Reclamante, o que não é verdade.

A Reclamante assevera, ainda, que o Reclamado obviamente registrou os nomes de domínio em disputa por conhecer a marca DELL, tendo assim registrado e utilizado os nomes de domínio em disputa tentando atrair intencionalmente, com fins comerciais, os usuários da Internet para seus sites, gerando assim alto risco de confusão com as marcas e os negócios da Reclamante.

Por fim, a Reclamante ressalta ter seu próprio serviço de suporte técnico e confirma que o Reclamado não possui nenhuma relação comercial ou institucional com a Reclamante, não sendo licenciado nem autorizado de nenhuma forma pela Reclamante a usar a sua marca DELL, ou a fazer referência aos seus produtos e serviços (Anexo N à Reclamação), assim também não possuindo o Reclamado nenhum direito ou interesse legítimo sobre os nomes de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu formalmente ao presente procedimento. Enviou, tão-somente, em 14 de fevereiro de 2023, mensagem informal dizendo: “Lendo sua reclamação e respondendo o domínio não diz em nenhum momento que sou a DELL e sim sou empecialista (sic) em"Dell". Mais mesmo assim abro mão do domínio e a retirada do ar do mesmo. Eu trabalho para o meu sustento e não prejudico o proximo.”

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo usados de

má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação aos nomes de domínio em disputa:

“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o 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 (Lei da Propriedade Industrial); ou

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.”

A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7º do Regulamento

No presente caso, os nomes de domínio em disputa, excluída a terminação “.com.br”, reproduzem integralmente a conhecida marca da Reclamante - registrada no Brasil há décadas, também presente em seu nome empresarial, nome de domínio anterior e patronímico do fundador da Reclamante -, com o acréscimo de “autorizada”, “em”, “0800”, “assistência”, “24h”, “brasil”, “e outros”, “resolve”, “florianopolis”, “especializado”, “redemultiassistencia”, “telefone0800”, obviamente relacionados à Reclamante, termos que não evitam a confusão com a marca, nome empresarial, e nome de domínio registrados pela Reclamante, já que estes são claramente reconhecíveis dentro dos nomes de domínio em disputa.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a) e c) do art. 7º do Regulamento.

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

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nomes de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do art. 7º do Regulamento. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso dos nomes de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro ou na utilização de um 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, com objetivo de lucro, 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, símbolo e afins, do Reclamante.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de

outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há contundente evidência que demonstra a conduta prévia do Reclamado em registrar mais um nome de domínio que reproduz direitos anteriores da Reclamante, reincidindo, portanto, na ocorrência de novo registro e reiterado uso dos nomes de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com sinais distintivos da Reclamante.

Ademais, a par da singela afirmação do Reclamado de que ele se apresenta como “especialista” em Dell não condiz com a realidade dos fatos na medida em que não consta de nenhum dos sites ressalva de que ele não é autorizado da Reclamante, e, por outro lado, a Reclamante ressaltou que o Reclamado não possui nenhuma relação comercial ou institucional com ela, não sendo licenciado nem autorizado de nenhuma forma pela Reclamante a usar a sua marca DELL, ou a fazer referência aos seus produtos e serviços.

Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta contumaz e reiterada do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca notoriamente conhecida, conforme, *Aktiebolaget Electrolux v. Agenews Assistência Comercial Ltda. ME*, Caso OMPI No. [DBR2018-0002](#)).

Verifica-se, com base na totalidade das circunstâncias do presente caso, que a manutenção dos nomes de domínio em disputa também configura indício de má-fé na sua utilização, na medida em que o Reclamado não divulgou adequadamente a relação, ou a falta dela, entre Reclamante e Reclamado, corroborando a ausência dos critérios estabelecidos no precedente *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#), agravado pelo fato de também veicular marcas de outros concorrentes da Reclamante em pelo menos um dos sítios relativos a parte dos nomes de domínio em disputa.

Por fim, insta observar que o Reclamado levou a registro mais de uma dezena de outros nomes de domínio que igualmente reproduzem marcas de terceiros, dentre os quais podem ser citados: <assistenciamicrosoft.com.br>, <autorizadaacer.com.br> e <suportelenovo.com.br>, o que indica uma conduta contumaz e predatória do Reclamado em relação a marcas famosas.

Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações da Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <autorizadaemdell.com.br>; <0800dell.com.br>; <assistenciadell24h.com.br>; <assistenciadellbrasil.com.br>; <assistenciadelleoutros.com.br>; <assistenciadellresolve.com.br>; <assistenciaemdell.com.br>; <dellflorianopolis.com.br>; <especializadodell.com.br>; <redemultiassistenciadell.com.br> e <telefone0800dell.com.br>, sejam transferidos à Reclamante¹.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 5 de maio de 2023

¹ 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.