

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

ACER Incorporated v. W [REDACTED] W R D [REDACTED]
Caso No. DBR2024-0033

1. As Partes

A Reclamante é ACER Incorporated, China, representada por Daniel Advogados, Brasil.

O Reclamado é W [REDACTED] W R D [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <assistencia-tecnica-acer.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 10 de outubro de 2024. Em 11 de outubro de 2024, 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 11 de outubro de 2024, 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 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 15 de outubro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 4 de novembro de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 5 de novembro de 2024, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 11 de novembro de 2024. 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 Acer Incorporated, fundada em 1976, empresa de tecnologia voltada à área de fabricação de computadores pessoais ("PCs") e outros produtos periféricos.

É titular, entre outros, dos seguintes registros para a marca ACER (Anexo F da Reclamação):

- Registro brasileiro nº 813942217, concedido em 24 de abril de 1990, na classe 9;
- Registro brasileiro nº 816284920, concedido em 1º de dezembro de 1992, na classe 9.25/30;
- Registro brasileiro nº 816284938, concedido em 1º de dezembro de 1992, na classe 9.40/55/80;

É igualmente titular, entre outros, do nome de domínio <acer.com.br> registrado em 11 de julho de 2006 (Anexo E da Reclamação).

O Reclamado é William W R Dias, do Brasil.

O nome de domínio em disputa <assistencia-tecnica-acer.com.br>, foi registrado em 7 de março de 2020 e, no momento da apresentação da Reclamação, era utilizado para oferecer serviços de assistência técnica dos produtos da Reclamante. No respectivo sítio da rede eletrônica, o Reclamado utilizava o logotipo registrado da Reclamante.

Atualmente, ao tentar acessar o nome de domínio em disputa, os usuários se deparam com mensagem de "Página não encontrada".

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante possui diversas marcas ACER registradas no Brasil, anteriores ao registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa deve ser considerado como tendo sido registrado e usado de má-fé pelo Reclamado, uma vez que o Reclamado usou o mesmo logotipo registrado pela Reclamante e tentou intencionalmente atrair, para ganho comercial, usuários da Internet para o seu site, levando os clientes a acreditarem que se tratava de um serviço de assistência técnica oficial dos produtos da Reclamante.

A Reclamante pede a transferência do nome de domínio em disputa.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa ao presente procedimento.

6. Análise e Conclusões

Deve-se verificar se os seguintes requisitos previstos no art. 7 do Regulamento estão presentes:

(A) O nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo da Reclamante;

(B) O nome de domínio em disputa foi registrado ou utilizado com má-fé.

O ônus de prova desses elementos cabe à Reclamante.

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

De acordo com o art. 7 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude 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 de marca ainda não registrada no Brasil mas que seja considerada notoriamente conhecida no país, ou mesmo de 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.

O nome de domínio em disputa incorpora a marca registrada da Reclamante no Brasil, acrescentando a expressão "assistencia-tecnica", que descreve os serviços que o usuário esperaria encontrar no respectivo sítio da rede eletrônica.

O Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é semelhante e passível de confusão com as marcas da Reclamante, considerando o uso de marca registrada no Brasil, integralmente, no nome de domínio.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 7 do Regulamento que, entre outras circunstâncias, 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, 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 do reclamante.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 7 de março de 2020; muito depois da data de registro das marcas da Reclamante e, portanto, o Reclamado não poderia ter ignorado os direitos da Reclamante quando registrou o nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa estava sendo utilizado em má fé para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante, pois o nome de domínio em disputa direcionada a sítio da rede eletrônica para oferecer serviços de assistência técnica a produtos e serviços da Reclamante.

O Reclamado, tendo sido contactado por aplicativo de mensagens instantâneas pela Reclamante, alegou que os serviços prestados no sítio da rede eletrônica relativo ao nome de domínio em disputa eram serviços

certificados pela Reclamante, titular das marcas ACER (Anexo H da Reclamação), o que no entanto, não é verdade, conforme afirmado pela Reclamante na disputa, não tendo tal afirmação sido contestada pelo Reclamado.

Merece ser destacado que, em que pese prestadores de serviços possam ser considerados como tendo direitos ou legítimo interesse ao registro e uso de nomes de domínio, afastando-se a má-fé, conforme estabelecido no precedente *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#)¹, tal precedente não pode ser aplicado ao presente caso. Isso porque, o website associado ao nome de domínio em disputa não indicava a ausência de relação entre a Reclamante e o Reclamado. Pelo contrário, a impressão geral do website é de que o Reclamado teria alguma afiliação com a Reclamante, o que foi inclusive afirmado pelo próprio Reclamado em troca de mensagens com a Reclamante.

Nesse sentido, o Reclamado estava claramente usando o nome de domínio em disputa com o objetivo de aumentar sua atividade comercial, gerando assim alto risco de confusão com as marcas da Reclamante.

Portanto, o Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

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

/Mario Soerensen Garcia/

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 25 de novembro de 2024

Local: Rio de Janeiro

¹ Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente.

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.