

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Dell Inc. v. N [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] J [REDACTED]
Caso No. DBR2024-0043

1. As Partes

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

O Reclamado é N [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] J [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <dellbrasil.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 13 de dezembro de 2024. Em 13 de dezembro 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 16 de dezembro 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 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 17 de dezembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 6 de janeiro de 2025. Em 26 de dezembro de 2024, o Reclamado enviou comunicação ao Centro por e-mail.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 15 de janeiro de 2025. 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 uma 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. Atualmente, a Reclamante é uma das dez maiores fabricantes de computadores do mundo..

A Reclamante figura também constantemente como uma das primeiras colocadas em vendas no mercado brasileiro de computadores. Com o intuito de proteger seu negócio e a propriedade intelectual ligada a ele, a Reclamante é titular de vários registros da marca DELL e suas variações, tanto no Brasil como em inúmeros países ao redor do mundo.

À título de conhecimento, colaciona-se abaixo tabela demonstrando os registros possuídos pela Reclamante somente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”):

Nº de registro	Marca	Jurisdição	Classe internacional	Data de concessão
815621477	DELL	Brasil	9	29 de setembro de 1992
821324799	DELL	Brasil	36	9 de abril de 2002
824939808	DELL	Brasil	37	2 de maio de 2007
824939816	DELL	Brasil	42	2 de maio de 2007
824939859	DELL	Brasil	2	2 de maio de 2007
830316787	DELL	Brasil	9	13 de março de 2012
816958858		Brasil	9/55.80	22 de março de 1994

Vale mencionar que a Reclamante é titular de nomes de domínio contendo a marca DELL, como é o caso do nome de domínio <dell.com.br>, registrado em 9 de abril de 1998 por sua subsidiária brasileira, e <dell.com>, registrado em 22 de novembro de 1988, usados para identificar as atividades da empresa na Internet.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 14 de novembro de 2024. De acordo com as evidências providenciadas pela Reclamante, o nome de domínio em disputa leva a um website no qual o Reclamado oferece serviços de assistência técnica de produtos da Reclamante, de modo que, de forma desautorizada, dispõe a marca e o logotipo DELL da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o caso reportado satisfaz todos os elementos exigidos pelo Regulamento para que deseje determinada a transferência do nome de domínio em disputa.

No mais, a Reclamante demonstra ser titular de registros para a marca DELL perante o INPI.

Em particular, a Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca DELL, acrescentando somente o termo “Brasil”, que não seria capaz de afastar a possibilidade de confusão no caso, dado que usuários poderiam pensar que o Reclamado oferece serviços de assistência técnica sob autorização da Reclamante em território brasileiro.

Nesse sentido, a Reclamante afirma que restam cumpridas as condições previstas nos art. 7º do Regulamento e Parágrafo 4 (b) (v) (1) das Regras, uma vez que enxerga a plausibilidade de confusão gerada pelo registro do nome de domínio em disputa.

A Reclamante traz à tona também o histórico do Reclamado, afirmando que o mesmo faz parte da empresa “Especialistas em Notebook” que tem reproduzido indevidamente as marcas da Reclamante desde o ano de 2015, havendo sido notificada extrajudicialmente acerca do uso indevido múltiplas vezes.

Além disso, a Reclamante apontou que o Reclamado já foi parte de outros procedimentos diante do Centro em que foi condenado a transferir à Reclamante 16 nomes de domínio que contendo a marca DELL, não sendo a presente disputa o primeiro conflito entre as Partes – conforme se depreenderia dos Casos OMPI Nos. [DBR2022-0003](#), [DBR2023-0004](#), [D2023-4225](#) e [DBR2023-0016](#).

Segundo a Reclamante, o histórico do Reclamado demonstraria de forma inequívoca que a sua intenção, quando do registro do nome de domínio em disputa, seria utilizá-lo para um website que reproduz de forma desautorizada a marca e o logotipo DELL da Reclamante, com o objetivo de promover seus serviços usando da marca renomada da Reclamante.

Dessa forma, a Reclamante argumenta que o uso pelo Reclamado do nome de domínio em disputa teria o intuito de criar associação indevida para atrair consumidores desavisados para o nome de domínio em disputa, assim obtendo aproveitamento indevido através da reputação da Reclamante.

A Reclamante levanta também que o Reclamado não possui nenhum direito nem interesse legítimo no registro e no uso do nome de domínio em disputa, não poderia deixar de conhecer a Reclamante e sua marca DELL, até mesmo usando-a em seu website, motivo pelo qual o próprio registro do nome de domínio em disputa teria sido feito em má-fé em primeiro lugar.

Dessa forma, a Reclamante afirma que o Reclamado utiliza o nome de domínio em disputa em clara má-fé para causar confusão e associação indevida no público para obter vantagem indevida, estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 7º, parágrafo único e Parágrafo 4 (b) (v) (2) das Regras.

Consequentemente, a Reclamante pleiteia a transferência do nome de domínio em disputa para si. Ademais, ao apresentar a Reclamação, requereu a Reclamante que a entidade de Registro informe se há outros nomes de domínio em vigor em nome do Reclamado incluindo a marca DELL.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa rebatendo as alegações de fato e de direito formuladas pela Reclamante, mas tão somente enviou e-mail ao Centro em 26 de dezembro de 2024 dizendo não ter interesse na disputa e afirmando que o “Domínio já está com Dell”, sem dar mais explicações.

6. Análise e Conclusões

Para que tenha sucesso em uma Reclamação sob o Regulamento SACI-Adm, a Reclamante deve demonstrar que os seguintes elementos estão satisfeitos no caso:

(a) O nome de domínio em disputa deve ser idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com símbolo distintivo do Reclamante, conforme previsto no art. 7º, (a), (b) ou (c) do Regulamento; e

(b) O nome de domínio em disputa deve ter sido registrado ou deve estar sendo utilizado de má-fé, na forma do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

O ônus da prova dos referidos elementos recai sobre a Reclamante.

A Reclamada não apresentou defesa formal, mas tão somente um e-mail de uma linha, logo, considerando o art. 15, § 5º do Regulamento, tem-se que a decisão do Painel Administrativo deverá se basear nos fatos e provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm.

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

Pela análise do caso, restou demonstrado que a Reclamante é titular de diversos registros de marca para DELL perante o INPI.

A Reclamante baseia seu pleito em seus registros de marca para DELL perante o INPI, registrados na autarquia desde 1992; assim como no nome de domínio de sua titularidade <dell.com>, registrado em 22 de novembro de 1988.

Enquanto isso, o nome de domínio em disputa foi registrado somente em 2024.

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca DELL, acrescentando somente o termo geográfico “Brasil”, e o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br”. No presente caso, tem-se que a adição do termo Brasil não afasta a possibilidade de confusão com a marca da Reclamante.

Nesse mesmo sentido, decisões anteriores do Centro sob o Regulamento também entendem que a adição do termo “Brasil” não é capaz de afastar a possibilidade de confusão entre um nome de domínio e uma marca de titularidade de um reclamante. Vide caso *Eli Lilly and Company v. H.L.*, Caso OMPI No. [DBR2024-0034](#).

Da mesma forma, está consolidado por decisões anteriores sob o Regulamento, assim como por decisões anteriores sob a Política de Resolução Uniforme de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), que a adição de domínios genérico de nível superior (“gTLDs”) e de ccTLDs pode ser desconsiderada na análise da semelhança capaz de causar confusão entre um nome de domínio e uma marca de titularidade do reclamante. Vide *Emphasis Services Limited v. E. A. M.*, Caso OMPI No. [DBR2024-0004](#); e *Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R.C.B.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0013](#).

Assim, este Especialista vislumbra o preenchimento do requisito do art. 7º, (a) do Regulamento, vez que o nome de domínio em disputa incorpora a marca DELL, de titularidade da Reclamante, em sua totalidade, sendo, portanto “suficientemente similar para criar confusão”. Deste modo, com base nos elementos disponíveis no caso, este Especialista considera que o primeiro elemento disposto no Regulamento foi cumprido.

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

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado 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, símbolo e afins, da Reclamante.

No caso em questão, conforme esclarecido acima, este Especialista entende que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa que leva à confusão em relação à marca registrada DELL, de titularidade da Reclamante. Vê-se também que, segundo as evidências disponíveis, o Reclamado não possui qualquer afiliação com a Reclamante, nem procurou autorização ou licença para fazer uso da marca DELL. Ademais, nota-se que o Reclamado não é titular de nenhuma marca registrada que contenha o termo DELL.

Outrossim, considerando a vasta reputação da Reclamante e suas marcas no mundo, as notificações extrajudiciais enviadas pela Reclamante, bem como ter o Reclamado participado de disputas anteriores com a Reclamante envolvendo nomes de domínio que reproduziam a marca DELL, infere-se que o Reclamado evidentemente sabia dos direitos anteriores do Reclamante sobre a marca registrada DELL antes de registrar o nome de domínio em disputa. Dessa forma, conclui-se que o Reclamado devia ter conhecimento dos direitos pré-existentes da Reclamante sobre DELL como marca registrada e nome de domínio.

Este Especialista, instruído pelas provas constantes no procedimento, é levado a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu a fim de intencionalmente atrair, com objetivo de obter vantagem comercial indevida, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com os nomes de domínios anteriores da Reclamante, assim como à marca DELL.

Isso fica claro ao se observar o website identificado pelo nome de domínio em disputa, em que o Reclamado se apresenta ao usuário de Internet como “Assistência Dell Brasil”, induzindo consumidores a acreditar que se tratava de um canal oficialmente afiliado à Reclamante, e expondo de forma não autorizada a marca DELL para alegadamente oferecer ao público suporte técnico para produtos DELL. Ressalta-se que o website associado ao nome de domínio em disputa não continha qualquer aviso ou informação de que o Reclamado não era, de fato, uma assistência técnica associada ou autorizado pela Reclamante. Assim, o Reclamado evidentemente provoca situação de confusão no público consumidor para obter proveito próprio, na medida que utiliza a reputação atingida pela Reclamante e sua marca DELL para atrair consumidores.

Nesse cenário, o registro do nome de domínio em disputa caracteriza má-fé, conforme entendimento manifestado por especialistas em diversos outros precedentes do Centro, como, por exemplo, no caso *Caterpillar Inc. vs. Omar Quadros Motta*, Caso OMPI No. [DBR2014-0013](#), como se verifica a seguir:

“Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado direito ou interesse legítimo algum com relação aos nomes de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamante (e de sua marca notoriamente conhecida) e tentativa de lucro indevido com a venda de produtos com as marcas da Reclamante em situação de comprovada confusão pelo público consumidor.”

Sendo assim, este Especialista considera que as circunstâncias do presente caso permitem concluir que houve má-fé no registro e utilização do nome de domínio em disputa, visto que (i) o Reclamado objetiva obter ganhos comerciais indevidos utilizando o nome de domínio em disputa, confusamente semelhante à marca DELL da Reclamante, para atrair consumidores; e (ii) a Reclamante opera, com notável anterioridade, nomes de domínio quase idênticos ao nome de domínio em disputa e possui marcas registradas para DELL, de tal forma que o Reclamado muito provavelmente sabia (ou deveria saber) da existência destes, tirando vantagem da confusão causada no público a partir da utilização no nome de domínio em disputa.

Além do mais, o Painel considera relevante o fato de o Reclamado não ter apresentado quaisquer provas de registro ou utilização de boa-fé, nem ter apresentado sua Defesa, se limitando a um e-mail de uma linha indicando não ter interesse na disputa. A Reclamante apresentou alegações sérias relativas à aparente utilização de má-fé do nome de domínio em disputa, de modo que seria esperado que qualquer parte legítima procurasse ao menos refutar as alegações em pauta.

Por fim, importante ressaltar que o Reclamado já participou em quatro procedimentos anteriores perante este Centro envolvendo a marca DELL, todos nos quais se decidiu em favor da Reclamante. São eles: [DBR2022-0003](#) (decisão de transferência do nome de domínio <autorizadell.com.br>), [DBR2023-0004](#) (decisão de transferência dos nomes de domínio <assistenciadellbrasil.com.br>, <assistenciadelleoutros.com.br>, <assistenciadellresolve.com.br>, <assistenciadell24h.com.br>, <assistenciaemdell.com.br>, <autorizadaemdell.com.br>, <dellflorianopolis.com.br>, <especializadodell.com.br>, <redemultiassistenciadell.com.br>, <telefone0800dell.com.br> e <0800dell.com.br>), [D2023-4225](#) (decisão de cancelamento dos nomes de domínio <autorizadellflorianopolis.com> e <dellflorianopolis.com>) e [DBR2023-0016](#) (decisão de cancelamento dos nomes de domínio <especialistaemplacadell.com.br> e <redeassistenciadell.com.br>).

Este Especialista entende por um forte sinal da má-fé do Reclamado a participação anterior em quatro procedimentos perante este Centro, diante do mesmo uso não autorizado da marca DELL da Reclamante, entendido como uso de má-fé pelos respectivos especialistas às ocasiões dos referidos procedimentos.

Portanto, considerando as hipóteses caracterizadas no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento, o Painel conclui que foi estabelecido o segundo elemento necessário ao procedimento.

Por fim, quanto à solicitação da Reclamante para que a entidade de Registro informe se há outros nomes de domínio em vigor em nome do Reclamado incluindo a marca DELL, destaca este Especialista que, nos termos do art. 1º, § 1º do Regulamento, o procedimento SACI-Adm se limita a determinar a manutenção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento, de modo que o Painel Administrativo não possui poderes para decidir acerca da solicitação adicional da Reclamante.

Ressalta o Especialista também que o art. 18 do Regulamento, que determina que “O(s) especialista(s), a critério deste(s), poderá(ão) solicitar à Instituição Credenciada que requisite ao NIC.br, por escrito, a qualquer tempo antes da decisão, a relação de domínios pertencentes ao Titular, com o intuito de fundamentar as razões de sua decisão.” tem por finalidade tão somente auxiliar o Especialista na análise da existência ou não de má-fé do reclamado.

No entanto, este Especialista observa que no presente caso não foi necessário solicitar a lista nos termos do art. 18 do Regulamento, tendo o conjunto probatório apresentado sido suficiente para a fundamentação da Decisão deste Especialista.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <dellbrasil.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Gabriel F. Leonardos/

Gabriel F. Leonardos

Especialista

Data: 31 de janeiro de 2025

Local: Rio de Janeiro

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.