

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Dell Inc. v. EHP Comércio e Manutenção de Informática EIRELI

Caso No. DBR2020-0007

### **1. As Partes**

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

A Reclamada é EHP Comércio e Manutenção de Informática EIRELI, Brasil, representada internamente.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

O nome de domínio em disputa é <dellcuritiba.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 9 de abril de 2020. Em 14 de abril de 2020, 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 15 de abril de 2020, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro do nome de domínio <dellcuritiba.com.br> e forneceu 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 se iniciou em 22 de abril de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 12 de maio de 2020. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada no dia 12 de maio de 2020. Em 20 de maio de 2020, a Reclamada enviou uma comunicação ao Centro autorizando a transferência do nome de domínio em disputa para Dell Computadores do Brasil Ltda. Na mesma data, a Reclamante enviou uma comunicação ao Centro informando que as partes chegaram a um acordo a ser concluído com a homologação de Especialista do Centro. Em 21 de maio de 2020, a Reclamante enviou

uma comunicação ao Centro informando que as partes optaram pela homologação do acordo por meio de nomeação de Especialista.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 16 de junho de 2020. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 do Regulamento.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, a Especialista 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Dell”, é reconhecida fabricante mundial de computadores e titular de diversos registros da marca DELL no exterior. No Brasil, é titular, entre outros, do registro marcário de No. 815621477, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 29 de setembro de 1992.

A Reclamante também é titular de vários nomes de domínio que incluem a marca DELL, incluindo <dell.com.br>, registrado em 9 de abril de 1998 e <dell.com>, registrado em 22 de novembro de 1988.

O nome de domínio em disputa, <dellcuritiba.com.br>, foi registrado pela Reclamada em 3 de maio de 2018 e é utilizado para hospedar website que utiliza a marca DELL em conjunto com outras marcas concorrentes e oferece serviços de assistência técnica especializada em equipamentos de informática.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que é uma das dez maiores fabricantes de computadores do mundo e que figura constantemente como uma das primeiras colocadas em vendas no mercado brasileiro de computadores.

Alega também que é titular de diversos nomes de domínio que incorporam a marca DELL, dentre eles <dell.com.br> e <dell.com>.

Alega ainda que a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa porque conhecia a marca DELL. Para fundamentar a alegação, demonstra que o respectivo website divulga justamente serviços e produtos relacionados às atividades da Reclamante e reproduz a marca e o logotipo DELL. Nesse sentido, alega ser evidente, que a Reclamada registrou e usa o nome 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.

Além disso, aduz que o nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca DELL com o mero acréscimo do termo geográfico “curitiba”. Nesse sentido, o Centro tem decidido que o “acréscimo de elementos genéricos ou descritivos à uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa”.

Diante das alegações apresentadas, a Reclamante conclui que a Reclamada não tem direitos ou legítimo interesse no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

A Reclamante alega, ainda, que é evidente o objetivo da Reclamada de enganar os usuários da Internet, criando situação de provável confusão com os produtos e serviços da Reclamante e infringindo os seus

direitos marcários. Daí comprova-se a nítida má fé da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa.

Requer, pelo exposto, a transferência do nome de domínio em disputa para a Dell Computadores do Brasil Ltda.

## **B. Reclamada**

Em 12 de maio de 2020, a Reclamada apresentou sua defesa informando estar de acordo com a solicitação da Reclamante e renunciando ao nome de domínio em disputa, desde que a demanda seja encerrada e não tenha qualquer sanção, ônus ou custas.

Em 20 de maio de 2020, a Reclamada enviou uma comunicação ao Centro autorizando a transferência do nome de domínio em disputa para Dell Computadores do Brasil Ltda. Na mesma data, a Reclamante enviou uma comunicação ao Centro informando que as Partes chegaram a um acordo a ser concluído com a homologação de Especialista do Centro.

## **6. Análise e Conclusões**

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos.

Tendo em vista que as Partes chegaram amigavelmente a um acordo quanto à transferência do nome de domínio em disputa, a Especialista entende que não se faz necessária a análise sobre a similaridade ou possível confusão com o símbolo distintivo em questão, sobre os direitos e interesses legítimos da Reclamada, bem como sobre a ocorrência de má-fé, sendo cabível a determinação da transferência com base na intenção das Partes. Nesse sentido, a Especialista, nos termos do art. 23 do Regulamento, não analisará o mérito da Reclamação.

**A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento**

**B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa**

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

## **7. Decisão**

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o Nome de Domínio <dellcuritiba.com.br> seja transferido para a Reclamante<sup>1</sup>.

**/Simone Lahorgue Nunes/  
Simone Lahorgue Nunes  
Especialista  
Data: 30 de junho de 2020**

---

<sup>1</sup> De acordo com o art. 22 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.

Local: Rio de Janeiro, Brasil