

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA X TOWEB BRASIL LTDA EPP

PROCEDIMENTO ND201836

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Manaus, Amazonas, na Rua dos Otis, nº 1460, Distrito Industrial, CEP 69.007-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0001-37, representada por [REDACTED], e por advogados externos por ela constituídos, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

TOWEB BRASIL LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Vitória, Espírito Santo, na Av. Hugo Viola, 360 sala 105, Jardim da Penha, CEP 29060-420, representado por [REDACTED], e por advogado por ela constituído, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são <sammobile.com.br> e <samsungbioepis.com.br> (os “**Nomes de Domínio**”).

O Nome de Domínio <sammobile.com.br> foi registrado em 23/02/2016 junto ao Registro.br, com validade até 23/02/2019. O Nome de Domínio

<samsungbioepis.com.br> foi registrado em 02/03/2016 junto ao Registro.br, com validade até 02/03/2019.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

A Reclamação foi cadastrada em 24/09/2018 nesta CASD-ND e, na mesma data, foi confirmado o seu recebimento, tendo sido atestado constar de 12 arquivos em formato PDF, com 123 páginas e aproximadamente 15,4 MB. Taxa ABPI e Honorários deste Especialista regularmente pagos.

Efetuada o exame formal preliminar pela Secretaria Executiva da CASD-ND (“**Secretaria Executiva**”), nos termos dos arts. 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND (“**Regulamento**”), a Reclamante foi intimada, em 01/10/2018, para suprir a irregularidade formal apontada na pág. 132 dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de indeferimento.

Em paralelo, ainda no âmbito do exame formal e com fundamento no art. 7.2 do Regulamento, o NIC.br foi devidamente notificado para fornecer informações cadastrais acerca do Nome de Domínio, tendo referida instituição informado do impedimento de transferência do Nome de Domínio a terceiros e fornecido as informações de registro cf. mensagem eletrônica enviada por sua Assessoria Jurídica no dia 25/09/2018.

A Reclamante se manifestou tempestivamente em 02/10/2018, informando ter sanado a irregularidade apontada, razão pela qual, após análise da documentação apresentada, a Secretaria Executiva informou, na mesma data, que daria início ao procedimento.

A Secretaria Executiva então intimou, nos termos do artigo 6º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (“**SACI-Adm**”) e dos arts. 8.1 e seguintes do Regulamento, (A) as partes quanto ao início do procedimento do SACI-Adm e (B) a Reclamada, para apresentar sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados daquela intimação, sob pena de revelia.

Silente a Reclamada, a Secretaria Executiva comunicou, em 18/10/2018, sua revelia às Partes e ao NIC.br. Na mesma data, entretanto, o advogado constituído pela Reclamada contatou a Secretaria Executiva e requisitou acesso à documentação para tomar providências e prestar esclarecimentos (págs. 150-161).

No dia 22/10/2018, a Assessoria Jurídica do NIC.br informou que a titular dos Nomes de Domínio também lá se manifestara, razão pela qual não se procedeu ao congelamento dos domínios.

Em 26/10/2018, a Secretaria Executiva atestou que as Partes notificaram a celebração de um acordo, o qual deverá ser homologado pelo Especialista nomeado em decisão sumária que dispensará fundamentação.

Na sequência, de acordo com o art. 9.1 do Regulamento, este Especialista foi nomeado para a análise da demanda, tendo apresentado, em observância ao item 9.3 do mesmo Regulamento, uma Declaração de Imparcialidade e Independência a este CSD-PI, conforme atestado pela Secretaria Executiva em 01/11/2018.

Em 01/11/2018, as Partes, devidamente representadas, submeteram à Secretaria Executiva o acordo firmado entre elas a respeito dos Nomes de Domínio em discussão (pág. 178). Transcorrido *in albis* o prazo previsto no art. 9.4 do Regulamento, a Secretaria Executiva transmitiu o procedimento a este Especialista em 12/11/2018.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega, em síntese, que:

(a) para viabilizar a comercialização dos produtos da marca SAMSUNG no Brasil, a SAMSUNG ELECTRONICS CO firmou contrato de licenciamento da marca com a Reclamante (Doc. 05 da Reclamação), por meio do qual concedeu autorização para a comercialização de seus produtos e poderes para agir em defesa da marca, razão pela qual a Reclamante seria legitimada para agir a bem dos interesses da marca SAMSUNG.

(b) a SAMSUNG foi criada em 1938, na Coréia do Sul, e desde então vem crescendo exponencialmente, tornando-se, nos dias de hoje, uma das principais empresas de produtos eletrônicos do mundo, especializada em mídia e equipamentos digitais, semicondutores, memória e integração de sistemas, sendo que seus produtos e processos inovadores de alta qualidade são mundialmente reconhecidos, uma vez que a empresa está presente em mais de 70 países.

(c) a fim de proteger seus direitos de propriedade intelectual sobre sua marca, o grupo Samsung é titular de inúmeros registros para a marca SAMSUNG no mundo inteiro, alguns dos quais, no Brasil, foram relacionados no doc. 06 da Reclamação.

(d) além dos registros da marca SAMSUNG, também protegeu o sinal distintivo SAMSUNG como nome empresarial (SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.).

(e) independentemente dos registros de marca e da proteção do sinal SAMSUNG como nome empresarial, seria evidente que a marca SAMSUNG se tornou globalmente famosa, tendo se tornado referência de excelência e qualidade no mercado de eletrônicos e no mercado de tecnologia em geral em escala mundial.

(f) seria inegável e inquestionável o direito anterior da Reclamante sobre o uso exclusivo da expressão SAMSUNG como marca e demais sinais distintivos, assim como o direito desta de impedir que terceiros façam uso de expressões idênticas e similares, de acordo com a Constituição Federal, Lei de Propriedade Industrial vigente e Regulamentos aplicáveis ao caso em tela.

(g) os nomes de domínio em questão, <sammobile.com.br> e <samsungbioepis.com.br>, constituem clara reprodução (parcialmente e integralmente) da marca SAMSUNG (devidamente registrada perante o INPI em diversas classes) e de seu nome empresarial, reprodução essa que jamais foi autorizada pela Reclamante e/ou por quaisquer das empresas que detêm direitos sobre a marca SAMSUNG.

(h) o conteúdo no nome de domínio <sammobile.com.br> evidencia a clara má-fé do Reclamado ao fazer reproduzir integralmente marca da Reclamante, além de fazer menção aos produtos comercializados pela Reclamante;

(i) o nome de domínio <samsungbioepis.com.br>, embora não ativo (o que denotaria o intuito de posteriormente vendê-lo), não só reproduz integralmente a marca registrada SAMSUNG, o que por si só já caracteriza infração marcária e já daria ensejo para a transferência deste nome de domínio à Reclamante, mas também reproduz integralmente e sem acréscimos, a marca SAMSUNG BIOEPIS, devidamente registrada no INPI (cf. doc 08 da Reclamação).

(j) encontram-se configuradas as situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e nas letras “a”, “b”, “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, inclusive, nas letras “a” e “c” do Artigo 3º e nas letras “a”, “b”, “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

Por todos os argumentos acima, a Reclamante requereu a transferência dos Nomes de Domínio a si.

b. Da Reclamada

A Reclamada, inicialmente silente, posteriormente pediu acesso aos autos, mas não contestou as alegações da Reclamante.

5. Dos Termos do Acordo

Em 01/11/2018 foi apresentada pelas Partes proposta de acordo (“**Acordo**”), nos seguintes termos (pág. 178):

As Partes acordaram que os nomes de domínio < sammobile.com.br> e < samsungbioepis.com.br>, objetos da presente Reclamação, sejam transferidos pela Reclamada à empresa SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 06.159.434/0001-15), requerendo a esta CASD-ND que homologue referida avença.

II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.8 do Regulamento desta CASD-ND, este Especialista decide pela homologação do Acordo, determinando que os Nomes de Domínio em disputa <sammobile.com.br> e <samsungbioepis.com.br> sejam transferidos à empresa SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 06.159.434/0001-15), indicada pelas Partes no **Acordo** supracitado.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão Homologatória de Acordo, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 22 de novembro de 2018.



Marcos Chucralla Moherdau Blasi
Especialista