

**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 M. O [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201837

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ/MF 00.280.273/0001-37, Manaus, Amazonas, Brasil, representado por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

M. O [REDACTED], CPF/MF 011. [REDACTED]-99, [REDACTED] o Reclamado do presente Procedimento Especial (o "Reclamado").

2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são: <samsung.com.br> e <samssung.com.br> (os "nomes de domínio").

Os Nomes de Domínio <samsung.com.br> e <samssung.com.br> foram ambos registrados em 17/04/2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 24/09/2018, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o pagamento das taxas devidas e enviando o link para que a Reclamante encaminhasse sua Reclamação.

No mesmo dia, a mesma Secretaria confirmou o recebimento da Reclamação e informou o início do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação, consoante disposto no art. 6.1. e ss do Regulamento da CASD-ND.

Também no dia 24/09/2018, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca dos nomes de domínio <**samsung.com.br**> e <**samssung.com.br**>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do(s) nome(s) de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

O NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva no dia seguinte (25/09/2018) repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio <**samsung.com.br**> e <**samssung.com.br**>. Foi informado pelo NIC.br que os domínios estavam registrados sob o nome M. O [REDACTED], CPF 011 [REDACTED]-99, com endereço declarado a [REDACTED]

Ainda neste ato, informou que, em atenção à abertura deste procedimento, os nomes de domínio se encontravam impedidos de serem transferidos a terceiros, e confirmou a aplicação do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) aos nomes de domínio sob disputa, tendo em vista que foram registrados em 17/04/2017.

Em 01/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que caberia à Especialista a ser nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 02/10/2018, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 18/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 23/10/2018, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre a inércia do Reclamado, mesmo diante de insistentes tentativas de contato, procedendo assim com o congelamento (suspensão) dos nomes de domínio disputados.

Em 29/10/2018, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 06/11/2018, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos (versão eletrônica) deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Em síntese, a Reclamante requer a transferência para si dos nomes de domínio <samsung.com.br> e <samssung.com.br> registrados pelo Reclamado, pelo seu registro e uso indevidos de imitação da marca e nome empresarial SAMSUNG.

A Reclamante afirma ser licenciada da marca SAMSUNG no Brasil. Comprova tal licenciamento por meio de contrato firmado entre a titular das marcas registradas, SAMSUNG ELETRONICS CORPORATION LTD e a Reclamante SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., no qual autoriza o uso das marcas SAMSUNG pela licenciada pelo tempo de vigência das marcas e a agir em defesa das marcas registradas, razão pela qual a Reclamante está legitimada neste procedimento (Doc. 05).

Após breve relato sobre a história da empresa e sua atuação em mais de 70 países, a Reclamante apresentou algumas das marcas registradas do grupo Samsung. O rol não exaustivo apresentado mostra a titularidade, dentre outras, da marca nominativa SAMSUNG, n.826572669. Além da ampla proteção marcária, a Reclamante invoca também a proteção do nome empresarial.

Alega a Reclamante que é "inegável e inquestionável" seu direito anterior ao Reclamado, relativo ao uso exclusivo da expressão SAMSUNG, marca dotada de notoriedade e referência global no comércio de eletrônicos e no mercado de tecnologia em geral.

De acordo com a Reclamante, a Reclamação apresentada tem como fundamento (i) o fato de os nomes de domínio (samsung.com.br e samssung.com.br) serem evidentes imitações da marca registrada SAMSUNG e (ii) feitas com o intuito de confundir seus consumidores, havendo, portanto, violação a seus direitos marcários.

Justifica sua pretensão sob a alegação de que o nome de domínio <samsung.com.br>, registrado em 17/04/2017, é clara imitação de sua marca registrada SAMSUNG, havendo apenas a troca da letra "U" (SAMSUNG) pela letra "O" (samsOng). Além disso, constatou que o domínio em questão redirecionava o visitante automaticamente para o sítio

eletrônico "samsung.com/us/shop/all-deals/", de titularidade da Reclamante SAMSUNG (doc. 07).

Afirma que um simples erro de digitação poderia induzir o acesso ao sítio eletrônico do Reclamado, restando incontestável sua má-fé ao realizar o registro do domínio. Ademais, aduz a Reclamante que tal conduta teria clara intenção de causar confusão e associação indevida com seus sinais distintivos, a fim de desviar sua clientela em favor próprio ou de terceiros.

Quanto ao nome de domínio <samsung.com.br>, também registrado em 17/04/2017, alega a Reclamante que igualmente constitui uma imitação de sua marca SAMSUNG, posto que foi acrescida uma letra "S" à marca registrada SAMSUNG. Afirma que a inserção da letra "S" adicional busca causar confusão entre o público consumidor, sendo o termo incapaz de desassociar-se da marca registrada da Reclamante. Adicionalmente, menciona que em relação a este nome de domínio parece ter sido criado para prática maliciosa denominada "phishing", que ludibria usuários da rede a entregarem informações pessoais.

Diante dos fatos narrados, a Reclamante acredita que o Reclamado registrou os mencionados nomes de domínio, imitando a marca registrada SAMSUNG, propositadamente, a fim de enganar e lesar consumidores, buscando obter dados por meio de práticas maliciosas. Alega, ademais, que o uso de marcas famosas para este tipo de prática é comum, pois simples erros de digitação podem desviar os consumidores do website desejado.

Portanto, afirma a Reclamante haver evidente má-fé na conduta do Reclamado, além de violação aos seus direitos de propriedade industrial, pela imitação da marca registrada SAMSUNG.

A Reclamante requereu, portanto, nos termos do Regulamento CASD-ND ("letras "a" e "c" da subcláusula 2.1 e nas letras "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 "c" e "d" do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm"), a transferência para si dos nomes de domínio aqui questionados: <samsong.com.br> e <samssung.com.br>.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou sua Resposta, não exercendo seu direito no prazo previsto. Por esta razão foi admitida sua revelia pela CASD-ND, em 18/10/2018.

Sem embargo, a Especialista analisará os fatos e provas trazidos ao procedimento para fundamentar sua decisão, sendo vedado fundar-se a decisão apenas na revelia da parte Reclamada, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 13º, § 5º do Sistema

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

A . dos Maracatns, 1.217 6º Andar 608 Moema São Paulo SP 04089 014

Te . : 55 (11) 3044 6613

Web site : www.csd-abp.org.br E ma : csd-abp@csd-abp.org.br

Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".BR" - SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De acordo com o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo usados de má-fé, de modo a lhe causar prejuízo, juntamente com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação aos nomes de domínio objetos do presente conflito:

"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;"

1.a. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante é parte legítima por força de contrato de licença (Doc. 05) firmado com a titular das marcas SAMSUNG no Brasil, SAMSUNG ELETRONICS CO LTD., licencia-as para a Reclamante, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA, bem como lhe dá poderes para defesa das marcas no território nacional.

1.b. Nomes de Domínio suficientemente similares para criar confusão com um sinal distintivo anterior (marca registrada e nome empresarial) conforme previsto no art. 3º, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Demonstra a Reclamante (Doc. 06) que sua licenciante é titular de inúmeras marcas registradas contendo a expressão SAMSUNG, todas obtidas inegavelmente muito antes de 17.04.2017 (data de registro dos nomes de domínio pelo Reclamado). É ainda comprovado o uso do termo SAMSUNG como termo distintivo no nome empresarial da Reclamante e de sua licenciante.

A marca registrada SAMSUNG deve ser considerada um sinal distintivo fantasioso, nos termos do Manual de Marcas do INPI. Sinais fantasiosos são formados sem qualquer significado intrínseco. O termo SAMSUNG pode até ter significado em seu idioma de origem (coreano), mas este não é um idioma acessível à grande maioria dos consumidores brasileiros, os quais captam a expressão SAMSUNG como fantasiosa e identificadora tão somente dos produtos da Reclamante.

Diante da forte capacidade distintiva do termo no Brasil, entende-se que expressões que se assemelham à marca SAMSUNG tendem a fazê-lo propositadamente, na intenção de a ela e a seus produtos se associar, vez que não há significado correspondente no idioma vernáculo. Soma-se a isto a inegável notoriedade da marca, que gera forte atração perante o público consumidor de usuários de internet.

No caso em tela, a conduta do Reclamado com a substituição da letra "U" pela letra "O" (em <www.samsong.com.br>) e a adição da letra "S" (em <www.samsung.com.br>) constitui incontestemente e flagrante imitação da marca registrada SAMSUNG e de seu nome empresarial. Os usuários da internet podem, portanto, se ver confundidos com o uso de qualquer dos dois nomes de domínio ora questionados e reivindicados pela Reclamante, como sendo dela ou como sendo um domínio relacionado a ela.

Diante das considerações, a Especialista entende os questionados domínios como sendo similares o suficiente com a marca e nome empresarial anteriores da Reclamante, enquadrando-se nas situações descritas nas alíneas "a" e "c" do item 2.1 do Regulamento CASD-ND e nas alíneas "a" e "c" do art. 3º do Regulamento SACI-Adm

Ressalta-se a existência de entendimento consolidado na jurisprudência da CASD-ND, prolatadas por Especialistas, de possibilidade de confusão pela utilização de imitação/reprodução de marca notoriamente conhecida de terceiro, como ocorrido, por exemplo, nos procedimentos: ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND20167;

ND201612; ND201627; ND201634; ND20172¹; ND20178; ND201726; ND201728 e ND201813; ND201821 e ND201828.

1.c. Nomes de Domínio registrados ou sendo utilizados de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e no item 2.2 do Regulamento CASD-ND

O parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm e o item 2.2 do Regulamento CASD-ND indicam circunstâncias que podem ser consideradas indícios de má-fé no uso do nome de domínio objeto do procedimento SACI-Adm, quais sejam:

- (i) 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,
- (ii) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente;
- (iii) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante;
- (iv) 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.

Observou-se que os nomes de domínio em questão (em especial o <samssung.com.br>) vinham sendo usados para o cometimento de práticas maliciosas, com intenção de capturar dados de usuários inadvertidamente.

Em ambos os casos, dada a similitude entre os nomes de domínio e marca registrada SAMSUNG da Reclamante, é possível afirmar que há a prática de *typosquatting* - palavra composta por "typo" (tipografia) e squat (ocupar):

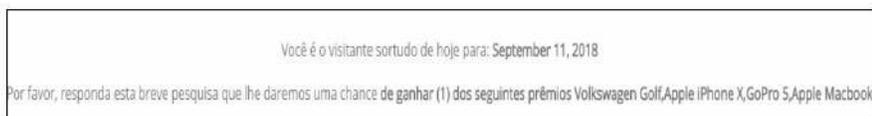
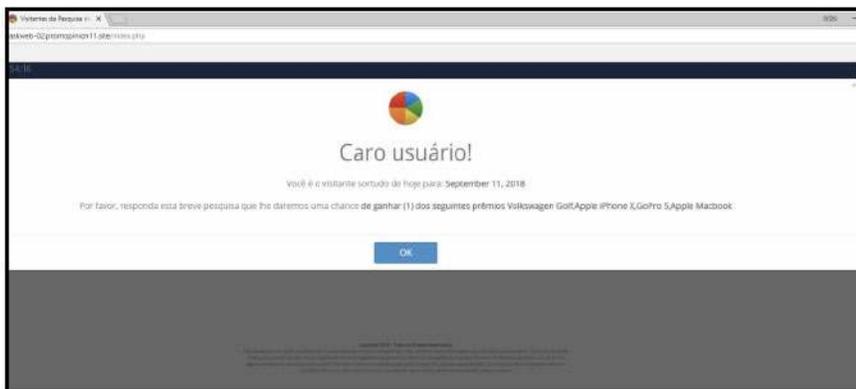
" Os cibercriminosos registram nomes de domínio que se parecem com outros domínios populares, e depois esperam que as vítimas digitem por equívoco o nome de suas páginas web. Trata-se de um problema sério para as empresas, e algumas delas, cujos nomes foram abusados por *typosquatter*, chegaram a entrar na justiça. O *typosquatting* é uma ameaça também para os consumidores que, sem perceber, entram em

¹ ND20172 – Nomes de domínio: <carefur.com.br>, <carrefor.com.br> e <carrefuor.com.br>. - Caso análogo ao presente.

páginas de spam ou, no pior dos casos, infectam seus próprios computadores com um *malware*."²

Especificamente em relação ao domínio <samssung.com.br>, em sua página inicial, antes do congelamento procedido pelo NIC.br, havia mensagem que congratulava o visitante (cf. Doc. 8), oferecendo-lhe a chance de ganhar um prêmio, se este aceitasse responder a uma breve pesquisa. A conduta é bastante assemelhada a que observa em práticas maliciosas como o *phishing*. O termo cunhado da língua inglesa refere-se a captura, muitas vezes ilegal, de dados dos usuários de internet. A técnica cria uma isca (chance de ganhar um prêmio) e consegue que o visitante entregue algumas informações.

"*Phishing* é um termo originado do inglês (*fishing*) que em computação se trata de um tipo de roubo de identidade online. Essa ação fraudulenta é caracterizada por tentativas de adquirir ilicitamente dados pessoais de outra pessoa, sejam senhas, dados financeiros, dados bancários, números de cartões de crédito ou simplesmente dados pessoais."³



De acordo com a Especialista, entende-se, portanto, que está provada a má-fé por parte do Reclamado no registro dos domínios <samsong.com.br> e <samssung.com.br>, nos termos da alínea "d" do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e da alínea "d" do item 2.2. do Regulamento CASD-ND.

² <<https://www.kaspersky.com.br/blog/typosquatting-infeccao-de-malware-provocada-por-erros-de-digitacao/2516/>> Acesso em: 13 de Novembro de 2018.

³ <<https://canaltech.com.br/seguranca/O-que-e-Phishing/>>. Acesso em: 13 de Novembro de 2018.

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND aplica a má-fé nos termos da alínea “d” do parágrafo único do artigo 3o. do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea “d” do item 2.2. do Regulamento CASD-ND, por exemplo, nos seguintes procedimentos: ND20123; ND20133; ND20134; ND201318; ND201319; ND201329; ND201331; ND201333; ND20142; ND20147; ND201411; ND201429; ND201530; ND201535; ND201537; ND20161; ND201612; ND201614; ND201616; ND201618; ND201627; ND201635; ND201642; ND201646; ND201648; 20172; 201821; ND20172; ND20179; ND201722; ND201733; ND201734; ND201756; ND201762; ND201763 ; ND201765; ND201821 e ND201826.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 10.7 e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa (<samsung.com.br> e <samssung.com.br>) sejam transferidos para a Reclamante.

A 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 de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 27 de Novembro de 2018.



Maitê Cecilia Fabbri Moro
Especialista