



**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 MARCAMIX COM IMPORTADORA DE  
UTILIDADES DOMESTICAS**  
[www.samsungbrasil.com.br](http://www.samsungbrasil.com.br)

**PROCEDIMENTO N° ND 20199**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**a. Das Partes**

**SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 00.280.273/0007-22, sede na Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 17º andar, Diamond Tower, Morumbi, SP, CEP 04711-130, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

**MARCAMIX COM IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS**, inscrita no CNPJ sob nº 11.247.450/0001-08, com sede à Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, s/n, Lote GLF, Bairro dos Fernandes, Jundiaí, SP, CEP: 13.214-855, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

**b. Do(s) Nome(s) de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <[samsungbrasil.com.br](http://www.samsungbrasil.com.br)> (o “Nome de Domínio”).

O Nome de Domínio foi registrado em 01 de setembro de 2016 junto ao Registro.br.

**c. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 21 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 21 de janeiro de 2019, 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 do nome(s) de domínio <[samsungbrasil.com.br](http://samsungbrasil.com.br)>., incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou, ainda, atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 22 de janeiro de 2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <[samsungbrasil.com.br](http://samsungbrasil.com.br)>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet, relativo a Nomes de Domínios sob “.br”, (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 01/09/2016.

Em 28 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabia ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 30 de janeiro de 2019, 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 15 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências, nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em 20 de fevereiro de 2019, o NIC.br comunicou a Secretaria Executiva que havia congelado o nome de domínio <[samsungbrasil.com.br](http://samsungbrasil.com.br)>.

Em 27 de fevereiro de 2019, 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 12 de março de 2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial para análise e julgamento, nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

**d. Das Alegações das Partes**

**a. Da Reclamante**

A Reclamante alega, em síntese, que:

- (a) possui legítimo interesse para agir na defesa dos interesses da marca SANSUMG, no Brasil, em razão de contrato de licenciamento firmado com a SAMSUNG ELECTRONICS CO.;
- (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;
- (c) os atuais produtos e processos inovadores de alta qualidade da Reclamante são mundialmente reconhecidos, uma vez que a empresa está presente em mais de 70 países.
- (d) possui inúmeros registros para a marca SAMSUNG no Brasil e em outros países;
- (e) possui a proteção do sinal distintivo SAMSUNG como nome empresarial (SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.);
- (f) 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;
- (g) é 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;
- (h) o nome de domínio <samsungbrasil.com.br>, registrado em 01/09/2016, constitui clara reprodução da marca SAMSUNG, reprodução essa que jamais foi autorizada pela Reclamante e/ou por quaisquer uma das empresas que detém direitos sobre a marca SAMSUNG;
- (i) o nome de domínio <samsungbrasil.com.br> não só reproduz de forma integral a marca registrada da Reclamante, bem como acrescenta à esta o termo

“Brasil”, termo genérico o qual não confere qualquer distintividade ao nome de domínio em questão, não sendo capaz de afastar a sua proximidade com a famosa marca SAMSUNG, da Reclamante;

- (j) o nome de domínio <samsungbrasil.com.br> ainda não está ativo, o que leva a crer que a Reclamada registrou o mencionado domínio com a intenção de posteriormente vendê-lo à Reclamante ou a qualquer uma das empresas que legalmente possuem o direito de explorar a marca SAMSUNG;
- (k) a Reclamada muito provavelmente observou que a Reclamante teria intenção de explorar esse nome de domínio no futuro - de modo a fomentar a comercialização dos seus produtos – e assim procedeu com o registro do nome de domínio <samsungbrasil.com.br> visando lucrar com a venda do nome de domínio para a Reclamante, empresa multinacional de grande capital, levando a Reclamada a se beneficiar do registro realizado de má-fé;
- (l) o ato da Reclamada de registro e uso do nome de domínio <samsungbrasil.com.br>, não se esteia em qualquer direito, representando uma incontestável violação aos direitos anteriores da Reclamante, como acima mencionado;
- (m) encontram-se configuradas as situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e nas letras “a” e “b” da subcláusula 2.2 do Regulamento do CASD-ND e, nas letras “a” e “c” do Artigo 3º e nas letras “a” e “b” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm;

Pelos fatos e fundamentos acima, a Reclamante pleiteia a transferência da titularidade do nome de domínio em disputa.

#### **b. Da Reclamada**

A Reclamada não apresentou Resposta, tendo sido considerada revel, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

#### **a. Fundamentação**

Apesar de a Reclamada ser considerada revel, a Especialista não baseia sua decisão na revelia da Parte, decidindo o conflito consoante os fatos e as provas apresentadas no procedimento, conforme determina o artigo 13º, parágrafo 2º, do Regulamento do SACI-Adm e o artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

De acordo com o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante deve comprovar que:

*“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”;*

Além da existência de pelo menos um dos requisitos acima, a Reclamante deve comprovar, de acordo com o parágrafo único do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, sendo que as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, 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.*

Em relação aos requisitos acima, analisando-se detalhadamente os fatos e as provas juntadas nesse procedimento, temos que:

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Conforme se depreende dos documentos apresentados, o nome de domínio objeto da disputa foi registrado pela Reclamada em 01 de setembro de 2016 (vide documento 03 da Reclamação).

A Reclamante comprova que a SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. é titular de inúmeros registros para a marca SAMSUNG no Brasil, para os quais é licenciada, sendo que os mais antigos foram concedidos em 14.02.1995 (registros 817164391, 817164340, 817164316, nas classes 09/25.30.35, 37/42.44.45 e 07/10.55.60, respectivamente), em 27.02.1996 (registro 817164383, na classe 09.55/60/80) e em 18.03.1997 (registro 817164367, na classe 40/15.20.34).

Portanto, é inegável a precedência do direito da Reclamante, eis que os registros da marca SAMSUNG foram obtidos pela Reclamante muito antes do registro do nome de domínio em disputa, realizado pela Reclamada.

Deve ser destacado, ainda, que o termo SAMSUNG vem sendo utilizado como elemento característico do nome empresarial da Reclamante e de sua licenciante.

Por outro lado, deve ser consignado que a marca SAMSUNG, segundo o Manual de Marcas do INPI, é altamente fantasiosa, em vista da inexistência de um significado intrínseco, já que referida expressão inexistente no vernáculo.

Além disso, é 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.

O nome de domínio <samsungbrasil.com.br> reproduz integralmente a marca SAMSUNG, o que, no entendimento desta Especialista, não pode ser admitido, pois a referência à marca SAMSUNG, repita-se, dotada de grande notoriedade e alto poder distintivo, faz com que os consumidores imediatamente a associem à Reclamante e/ou à licenciante.

É certo, ademais, que a expressão “Brasil” contida no nome de domínio <samsungbrasil.com.br> é genérica e de uso comum, sendo incapaz de conferir distintividade ao referido nome de domínio ou até mesmo de afastar a sua proximidade com a afamada marca SAMSUNG da Reclamante.

Assim, entende a Especialista que o nome de domínio <samsungbrasil.com.br> é capaz de criar confusão com o sinal distintivo SAMSUNG, anteriormente adotado pela Reclamante como marca e como nome empresarial.

Preenchido, assim, o requisito previsto no artigo 2.1, alínea “c” do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, alínea “c”, do Regulamento do SACI-Adm.

**b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.**

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante é parte legítima por força de contrato de licença firmado com a titular das marcas SAMSUNG no Brasil, SAMSUNG ELETRONICS CO LTD., possuindo poderes para defender as marcas no território nacional e legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa, nos termos do art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

**c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.**

Entende a Especialista, considerando-se o renome e o alto grau de notoriedade da marca SAMSUNG no Brasil, que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em questão.

**d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto nos art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

O artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e o parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, exigem que o nome de domínio objeto da Reclamação tenha sido registrado de má-fé.

De acordo com os preceitos acima transcritos, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé: (i) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo à Reclamante; (ii) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; (iii) ter a Reclamada registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante ou (iv) que 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.

Saliente-se, por oportuno, que as circunstâncias que constituem indícios de má-fé, previstas no artigo 2.2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento da CASD-ND e no parágrafo único do artigo 3º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Regulamento do SACI-Adm, não são taxativas, mas exemplificativas, já que tais preceitos estabelecem claramente que poderão existir outras circunstâncias que configuram a má-fé.



Consigne-se, ainda, que o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, proíbe a escolha, pelo requerente, de nome que “desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros”.

Considerando-se o renome, a notoriedade e o forte poder distintivo da marca SAMSUNG no Brasil, entende a Especialista que o registro do nome de domínio se deu propositadamente pela Reclamada, com o nítido intuito de obter para si registro que reproduz marca afamada que sabidamente não lhe pertence, e, ao mesmo tempo, impedir que a Reclamante utilize referido nome de domínio prejudicando, em consequência, a atividade comercial da Reclamante, estando, assim, caracterizada a má-fé da Reclamada.

Nesse sentido, reporta-se a Especialista à lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani<sup>1</sup>:

“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGI Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio”

Assim, entende a Especialista estar configurada a má-fé na espécie vertente, tendo a Reclamada registrado o nome de domínio em questão para impedir que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente.

#### **b. Conclusão**

De todo o exposto acima, entende a Especialista que restou comprovado:

- (i) a precedência do direito da Reclamante, pois os registros da marca SAMSUNG, foram obtidos anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa realizado pela Reclamada;

---

<sup>1</sup> TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007



- (ii) que o nome de domínio <samsungbrasil.com.br> é capaz de criar confusão com o sinal distintivo SAMSUNG, anteriormente adotado pela Reclamante como marca e como nome empresarial, tendo em vista que:
- a) o nome de domínio <samsungbrasil.com.br> reproduz integralmente a marca SAMSUNG, dotada de grande notoriedade e alto poder distintivo, fazendo com que os consumidores imediatamente associem referido nome de domínio à Reclamante e/ou à licenciante; e
  - b) a expressão “Brasil” contida no nome de domínio <samsungbrasil.com.br> é genérica e de uso comum, e, por isso, é incapaz de conferir distintividade ao referido nome de domínio ou até mesmo de afastar a sua proximidade com a afamada marca SAMSUNG da Reclamante. Mais, a adição da expressão Brasil ao nome de domínio em dissídio tem o condão de fazer parecer tratar-se de endereço da subsidiária brasileira da SAMSUNG ELECTRONICS CO. causando, desta forma, ainda mais confusão ao consumidor.
- (iii) a má-fé da Reclamada ao registrar propositadamente o nome de domínio em questão, pois levando-se em conta o renome, a notoriedade e o forte poder distintivo da marca SAMSUNG, é nítida a intenção da Requerida em obter para si registro que reproduz marca afamada, que sabidamente pertence a terceiros, com o intuito de induzir os consumidores em erro e/ou confusão..

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, a Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <samsungbrasil.com.br> seja *transferido 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, 25 de março de 2019



Adriana Gomes Brunner  
Especialista