

**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 A ■■■ E ■■■ M ■■■■ C ■■■■ V ■■■■**

**PROCEDIMENTO N° ND201912**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, com sede na Avenida Doutor Chucri Zaidan, nº 1240, 17º andar, Diamond Tower, Morumbi – SP, CEP 04711-130, representado por ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

**A ■■■ E ■■■ M ■■■■ C ■■■■ V ■■■■**, pessoa física inscrita no CPF/MF nº 060 ■■■■ 50, residente na ■■■■ endereço eletrônico ■■■■ é a Reclamada do presente Procedimento Especial (“Reclamada”).

**2. Do(s) Nome(s) de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <tv samsung.com.br>, o “Nome de Domínio”.

O Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 15.01.2018 junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 21.01.2019, 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 21.01.2019, 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 de domínio <**tv samsung.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 22.01.2019, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**tv samsung.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(s) Nome(s) de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado(s) em 15.01.2018.

Em 28.01.2019, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 30.01.2019, 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 15.02.2019, 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 22.02.2019, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com a Reclamada, tendo esta tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da

manifestação o Nome de Domínio não seria congelado, o que foi comunicado pela Secretaria Executiva às Partes.

Em 18.02.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea da Reclamada.. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas à Especialista, ressaltando não estar ela obrigada a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas podendo fazê-lo, se assim o entender, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 25.02.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 12.03.2019, 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.






#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Do(a) Reclamante**

A Reclamante atua no segmento de produtos eletrônicos, sendo especializada em mídia e equipamentos digitais.

Aduz a Reclamante que é licenciada da empresa SAMSUNG ELECTRONICS CO, criada em 1938 na Coréia do Sul, e atuante no Brasil desde 1994, sendo que a expressão SAMGUNG compõe o seu nome empresarial desde então.

Além disso, aduz a Reclamante que possui diversos registros para a marca SAMSUNG no mundo inteiro, e que também possui várias marcas registradas perante o INPI no Brasil, tais como:

REGISTRO	MARCA	CLASSE	TITULAR	STATUS
826572669	SAMSUNG	09	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164367	 SAMSUNG	<u>40 : 15</u> - 20 - <u>34</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164383	 SAMSUNG	<u>09 : 55</u> - 60 - <u>80</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164359	 SAMSUNG	<u>09 : 05</u> - 15 - <u>20</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164391	 SAMSUNG	<u>09 : 25</u> - 30 - <u>35</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164340	 SAMSUNG	<u>37 : 42</u> - 44 - <u>45</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro

Sustenta a Reclamante, assim, o seu direito de exclusividade para a marca SAMSUNG, alegando ser a mesma globalmente reconhecida como vinculada aos seus produtos eletrônicos, fato este que a possibilita de impedir que terceiros não autorizados se utilizem da referida expressão.

Ressalta, outrossim, que a reprodução da marca SAMSUNG pelo nome de domínio da Reclamada, <tv**samsung.com.br**>, constitui violação aos seus direitos de propriedade intelectual, causando a vedada possibilidade de confusão e/ou associação indevida perante os consumidores, porquanto tal marca se mostra idêntica à sua anteriormente registrada.

Alega, também, que o acréscimo do termo “tv” no domínio objeto da disputa configura má-fé da Reclamada, posto que faz referência aos produtos comercializados pela Reclamante.

Por fim, aduz que a Reclamada registrou o nome de domínio <tv**samsung.com.br**> com o intuito de posterior venda à Reclamante, uma vez que o referido domínio sequer é utilizado pela Reclamada.

Diante do exposto, requer a Reclamante a transferência do nome de domínio objeto desta Reclamação para a sua titularidade, em nome de **SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22.

**b. Do(a) Reclamado(a)**

A Reclamada apresentou Resposta intempestiva, na qual afirmou, em suma, que o nome de domínio objeto da disputa teria sido registrado legalmente e que não houve qualquer intenção de venda do domínio à Reclamante, aduzindo que se trata de um portal genérico utilizado para comercializar aparelhos televisivos online de diversas marcas, e que também possui o domínio <tv**sony.com.br**>, entre outros.

Dessa forma, requer que o nome de domínio seja mantido com a **Reclamada**.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

Em atenção ao item 10.1 do Regulamento da CASD-ND e ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas, nem de esclarecimentos adicionais quanto ao mérito da disputa, estando já municiada de elementos suficientes a permitir a decisão do presente conflito.

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, há nos autos deste Procedimento, evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa, conforme restará explicitado a seguir.

Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, bem como do item 2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

- 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 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.*

A transferência ou cancelamento do nome de domínio depende, também, da verificação da má-fé do Reclamado no registro e/ou utilização, sendo as seguintes circunstâncias, nos termos do Regulamento do SACI-Adm e da CASD-ND, consideradas como indícios de má-fé:

- 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 de 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.*

Assim, entende esta Especialista que, nos termos destes dispositivos, o nome de domínio objeto desta disputa deve ser **transferido** à Reclamante, nos termos por ela requeridos e conforme fundamentação abaixo.

**a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com a marca, nome de domínio e nome comercial anteriormente registrados pela Reclamante**

O nome de domínio <**tv samsung.com.br**>, criado em 2018, possui elemento distintivo **idêntico** às marcas anteriormente registradas SAMSUNG, de titularidade da Reclamante, a qual é utilizada desde 1994 em seu nome empresarial e cuja primeira marca (registro



nº 817.143.793) foi depositada em 09.03.1993 e concedida em 20.12.1994 pelo INPI, ou seja, em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa.

Ainda, o Nome de Domínio objeto desta disputa tem elemento distintivo idêntico ao núcleo central do nome empresarial da Reclamante (**SAMSUNG** ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA).

Verifica-se que a data de arquivamento no Contrato Social da Reclamante, no qual foi constituído o nome empresarial supracitado, foi registrado perante a Junta Comercial do Estado da Amazônia em 11.10.1994, ao passo que o registro de domínio da Reclamada foi realizado somente em 15 de janeiro de 2018, de modo que não há dúvida acerca da anterioridade do nome empresarial da Reclamante.

É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência da CASD-ND com relação à anterioridade de nome empresarial, conforme já decidido nos casos ND-20191, ND-201845 e ND-201839.

**b. Nome de Domínio idêntico e capaz de criar confusão com as marcas, nome empresarial e nomes de domínio anteriores da Reclamante**

Como visto no item anterior, o nome de domínio objeto da disputa tem elemento distintivo idêntico às marcas, nome de domínio e nome empresarial da Reclamante, todos registrados por esta em data anterior ao registro do nome de domínio objeto da disputa pela Reclamada.

Além disso, o fato de o conteúdo ao qual a Reclamada pretende fazer referência ser justamente os aparelhos televisivos comercializado pela Reclamante, inclusive com o uso de suas marcas, demonstra não apenas a ciência da Reclamada quanto à existência da empresa Reclamante, mas também a inequívoca possibilidade de confusão e associação indevida no caso.

Não há dúvidas, pois, de que os consumidores, ao se depararem com o sítio eletrônico da Reclamada, poderão ser levados a erro, dúvida ou confusão quanto à sua origem, de forma que resta claro o indício de má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio objeto da disputa pela Reclamada.

Bem se vê, portanto, que estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos (i) 2.1, item c, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item c, do Regulamento SACI-adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <tv samsung.com.br> e o nome empresarial e nome de domínio anteriores da Reclamante; e (ii) 2.1, item a, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item a, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o nome de domínio registrado pela Reclamada reproduz as marcas anteriormente registradas pela Reclamante, restando, igualmente configurada a possibilidade de confusão pelos consumidores.

Logo, é bastante razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND-20191; ND-201840; ND-201743, ND-201828, ND-201769, ND-201753 e ND-201635.

**c. Caracterização da má-fé da Reclamada: tentativa de atrair usuários para o sítio de rede eletrônica de terceiro, com o objetivo de lucro, criando evidente possibilidade de confusão com o sinal distintivo de titularidade da Reclamante.**

Diante dos fatos e documentos apresentados na Reclamação, restou configurada a má-fé da Reclamada em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Conforme exposto pela Reclamante e confirmado por esta Especialista, o conteúdo do nome de domínio objeto desta demanda faz expressa menção à empresa Reclamante e aos seus sinais distintivos, sendo que a Reclamada não poderia deixar de conhecer a marca SAMSUNG em virtude da sua atividade comercial e do seu alcance mundial.

Em outras palavras, a Reclamada, por meio do nome de domínio objeto desta disputa, utiliza-se indevidamente da marca registrada da Reclamante para vender produtos da própria Reclamante, buscando, assim, atrair consumidores para seu sítio eletrônico.

Ademais, a própria alegação da Reclamada de que é titular de outros domínios contendo marcas de terceiros para a promoção de aparelhos televisivos, tal como <tvsony.com.br>, atua contra ela mesma, posto que confessa que se utiliza de outras marcas alheias para promover os seus produtos, sem qualquer autorização para o uso de tais marcas por parte de seus titulares.

Por fim, quanto à alegação da Reclamante de que a Reclamada teria obtido o registro do nome de domínio <tv samsung.com.br> somente com o intuito de posterior revenda, tal fato não foi comprovado nos autos do presente procedimento administrativo, não merecendo, pois, a afirmação da Reclamante prosperar quanto a este ponto específico.

Resta claro, pois, a esta Especialista, a criação do nome de domínio pela Reclamada em ato de **má-fé**, nos termos previstos no artigo 3º, parágrafo único, item *d* do Regulamento do SACI-Adm, bem como no artigo 2.2, item *d* do Regulamento da CASD-ND.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da **má-fé** nos termos do item *d* do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e



correspondente item *d* do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND-201832; ND-201837; ND-201826; ND-20187, ND-201828, ND-201769; ND-20147.

Além de todo o exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada 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.

## 2. Conclusão

Diante do exposto, considerando que: (i) a Reclamada não poderia desconhecer a marca da Reclamante diante da sua atividade comercial; (ii) o nome de domínio objeto da presente disputa reproduz integralmente marca anteriormente registrada; e (iii) o nome de domínio <**tv samsung.com.br**> foi obtido de má-fé com o intuito de induzir os consumidores em erro e/ou confusão, é imperiosa, pois, a **transferência** do domínio objeto da disputa à Reclamante.

## III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, *a* e *c* e 2.2, *d* do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa, <**tv samsung.com.br**>, seja transferido à empresa Reclamante, conforme requerido na Reclamação apresentada.

A Especialista solicita à Secretaria Executiva 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 março de 2019.



**Laetitia Maria Alice Pablo d'Hanens**  
Especialista