

**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 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20195

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 17º andar, Diamond Tower, no bairro do Morumbi, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22., representado pela [REDACTED], é a **Reclamante** do presente Procedimento Especial (a "**Reclamante**").

[REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº 367 [REDACTED]-72, com endereço na [REDACTED] e com endereço eletrônico [REDACTED] é o **Reclamado** do presente Procedimento Especial (o "**Reclamado**").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <samsungbr.com.br> (o "**Nome de Domínio**").

O Nome de Domínio foi registrado em 25 de agosto de 2018 junto ao Registro.br com vigência até 25 de agosto de 2019.

3. 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 de domínio <samsungbr.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 <samsungbr.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 25 de agosto de 2018.

Em 28 de janeiro de 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 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 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 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 do Reclamado, 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 à Secretaria Executiva que, após diversas tentativas de contatar o Reclamado, não logrou êxito e procedeu com o congelamento (suspensão) do nome de domínio <samsungbr.com.br>.



Em 25 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o 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 ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 27 de março de 2019, este Especialista expediu a Ordem Processual nº 01, requerendo que fossem apresentados os seguintes documentos pela Reclamante:

- (a) instrumento de Procuração outorgando poderes à Dra. Marianna Furtado de Mendonça – OAB/RJ 114.172, para representar a Reclamante neste procedimento; e
- (b) a “prévia autorização” da Licenciante, Samsung Electronics Corporation Ltd., para que a Reclamante possa atuar extrajudicialmente, neste procedimento, em defesa das marcas da mesma, conforme estabelecido na Cláusula 6.4 do referido Contrato de Licença de Marca, cuja cópia foi anexada à Reclamação como Documento 04, sob pena de prosseguir, a presente Reclamação, sem considerar a alegada confusão com as marcas da Licenciante.

Em 1º de abril de 2019, a Secretaria Executiva intimou às Partes da Ordem Processual nº 01 e, em 02 de abril de 2019, encaminhou ao Especialista o arquivo Trâmite da Ordem Processual nº 01, do qual constaram os documentos mencionado nas alíneas (a) e (b), acima, os quais deram satisfatório cumprimento à referida Ordem Processual nº 01

4. Das Alegações das Partes

a. Do(a) Reclamante

Em apertada síntese, porque não mais é necessário – não se desprezando o zeloso trabalho da patrona da Reclamante em elencar suas alegações e coligar as provas que as sustentam – as razões apresentadas pela Reclamante a justificar a apresentação deste procedimento e fundamentar seu pedido são as seguintes:

- i. Possui direito sobre o nome empresarial **SAMSUNG**;
- ii. É Licenciada da marca **SAMSUNG**, objeto de diversos registros em nome de Samsung Electronics Corporation Ltd., no Brasil, e está autorizada a atuar extrajudicialmente, incluindo neste procedimento, em defesa das marcas licenciadas, conforme estabelecido na Cláusula 6.4 do referido Contrato de

Licença de Marca, cuja cópia foi anexada à Reclamação como Documento 04, e no documento de "Autorização Prévia" apresentado em cumprimento da Ordem Processual nº 01;

- iii. O nome de domínio em disputa reproduz a marca e nome empresarial **SAMSUNG**, sem qualquer autorização da Reclamante ou da titular das marcas, Samsung Electronics Corporation Ltd., da qual é Licenciada com poderes para agir, judicial e extrajudicialmente, em defesa das mesmas; e
- iv. O registro do nome de domínio <samsungbr.com.br>, efetuado pelo Reclamado está eivado de má-fé porque o Reclamado não tem qualquer direito sobre o mesmo e o registrou para, indisfarçavelmente, lucrar com a possível venda do mesmo para a Reclamante ou para a titular dos registros da marca **SAMSUNG**, Brasil.

Com as alegações de fato e de direito acima e com fundamento nas alíneas (a) e (c) do art. 3º e nas alíneas (a) e (b) do Parágrafo Único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e nas alíneas (a) e (c) do art. 2.1 cumuladas com as alíneas (a) e (b) do art. 2.2 do Regulamento deste CASD-ND, requereu a transferência do nome de domínio <samsungbr.com.br> para seu nome junto ao NIC.br.

b. Do(a) Reclamado(a)

O Reclamado não apresentou Defesa. Destaque-se, contudo, que, nos termos do art. 13º, §5º, do Regulamento do SACI-Adm e do art. 8.4, primeira parte, do Regulamento da CASD-ND, ambos a seguir transcritos, a Revelia, embora constatada no presente procedimento, não é, por si só, fundamentação ensejadora desta decisão; *verbis*:

“(Regulamento SACI-Adm)

Art. 13º. O Procedimento do SACI-Adm prosseguirá à revelia de qualquer das Partes, desde que a Parte, devidamente comunicada nos termos deste Regulamento, não cumpra o ato que lhe competir no prazo assinalado para tanto.

§ 5º: Se o Titular do nome de domínio não apresentar defesa, o(s) especialista(s) deverá(ão) decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm. A decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da Parte”.

“(Regulamento da CASD-ND)

Artigo 8.4. No caso de não apresentação de Resposta, de inobservância dos requisitos do item 8.2 ou de não cumprimento de ato que lhe competir, o procedimento prosseguirá à revelia de qualquer das Partes. Se o Reclamado não

apresentar defesa, o(s) Especialista(s) deverá(ão) ainda assim apreciar o mérito da demanda baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento, sendo que a decisão do(s) Especialista(s) não poderá, em hipótese alguma, ser fundamentada apenas na revelia da parte. (...)"

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A Reclamante comprovou ser titular do nome empresarial **SAMSUNG** e, ainda, ser Licenciada da Samsung Electronics Corporation Ltd. autorizada a agir extrajudicialmente, inclusive neste procedimento, em defesa das marcas **SAMSUNG**, conforme estabelecido na Cláusula 6.4 do referido Contrato de Licença de Marca e no documento ali denominado de Autorização Prévia.


O nome de domínio <samsungbr.com.br> inclui o nome empresarial **SAMSUNG**, da Reclamante, que é homônimo da marca registrada **SAMSUNG**, de titularidade de Samsung Electronics Corporation Ltd., da qual a Reclamante é Licenciada, sendo, portanto suficientemente similar para causar confusão com tal nome empresarial e marca registrada, consoante o quanto disposto nas alíneas (a) e (c) do art. 3º do Regulamento SACI-Adm e nas alíneas (a) e (c) do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Portanto, no entender deste Especialista, a Reclamante demonstrou ter legítimo interesse sobre o nome de domínio <samsungbr.com.br>.

Neste sentido, tem-se o precedente da ND-201821:

"Ementa:

NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A NOME EMPRESARIAL, NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS ANTERIORES. RECLAMANTE QUE APRESENTA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA NORTE-AMERICANA, TITULAR DAS MARCAS CHARBROIL, A INDICANDO COMO DISTRIBUIDORA AUTORIZADA NO BRASIL. NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO O SUFICIENTE PARA POTENCIALMENTE CRIAR CONFUSÃO. TENTATIVA DA RECLAMADA EM SE FAZER PASSAR COMO REVENDEDORA DE PRODUTOS CHARBROIL POR MEIO DO REGISTRO E USO DO NOME DE DOMÍNIO COM OBJETIVO DE DESVIAR CLIENTELA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO QUE POR SI SÓ TEM FINS EVIDENTES DE DESVIAR E ATRAIR PARA A RECLAMADA A CLIENTELA TRADICIONAL DA RECLAMANTE. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ PELA UTILIZAÇÃO DE MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA DE TERCEIRO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O ".BR". APLICAÇÃO



DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' e 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'd' DO REGULAMENTO DA CASD-ND" (grifou-se).

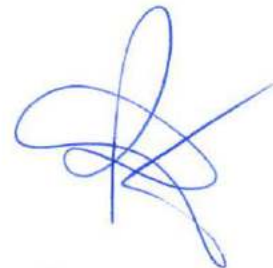
Em sendo revel, o Reclamado deixou de apresentar, na forma da alínea (c) do art. 11º do Regulamento SACI-Adm, seus eventuais direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio <samsungbr.com.br>. Por não ser a revelia do Reclamado razão de decidir, ressalta-se que, diante do inquestionável direito da Reclamante sobre o nome empresarial **SAMSUNG** e marcas homônimas da qual é Licenciada de Samsung Electronics Corporation Ltd., no Brasil, não é possível vislumbrar-se qualquer direito do Reclamado sobre o nome de domínio <samsungbr.com.br>.

A Reclamante comprovou que o registro do nome de domínio <samsungbr.com.br>, registrado pelo Reclamado, impede que a mesma – titular do nome empresarial **SAMSUNG**; licenciada das marcas **SAMSUNG**, no Brasil; e autorizada a fabricar e comercializar os produtos **SAMSUNG** no país – utilize o nome de domínio <samsungbr.com.br> e prejudica a atividade comercial da Reclamante, porque causa confusão com a suas legítimas atividades empresarias ao mercado; incorrendo-se, assim, nas hipóteses previstas nas alíneas (b) e (c) do parágrafo único do art. 3º Regulamento SACI-Adm e nas alíneas (b) e (c) do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Em situação análoga, decidiu-se na ND-201827:

Ementa:

"NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A NOMES EMPRESARIAIS, NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS ANTERIORES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NOTORIEDADE DA RECLAMADA NO RAMO DE ATUAÇÃO DAS RECLAMANTES QUE IMPOSSIBILITA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE COMPETIDORES QUE ATUAM HÁ MAIS TEMPO NO MERCADO. INTENÇÃO EIVADA DE MÁ-FÉ QUANDO DO REGISTRO E DO USO DO NOME DE DOMÍNIO DISPUTADO QUE VEICULA PUBLICIDADE E HOSPEDA LINKS QUE DIRECIONAM O CONSUMIDOR PARA O SITE DA EMPRESA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO PARA LINKS DE CONCORRENTES E DE PROVAS DE SUPOSTO CARÁTER DIDÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RECLAMADA DURANTE QUATRO ANOS UTILIZOU TERMOS IGUAIS OU SEMELHANTES AOS UTILIZADOS PELAS RECLAMANTES PARA ALCANÇAR NOTORIEDADE, POSSUINDO DENOMINAÇÃO DISTINTIVA PRÓPRIA. POSTURA QUE PREJUDICA AS ATIVIDADES DAS RECLAMANTES E ATRAI CONSUMIDORES INDUZINDO-OS EM ERRO. ARTIGOS 2.1, "a", "c", 2.2, "c", "d".



2. Conclusão

Esta decisão reconhece a existência do direito da Reclamante para obter a transferência do Nome de Domínio <samsungbr.com.br> para sua titularidade, por ter demonstrado e provado a ocorrência das condições das alíneas (b) e (c) do art. 3º, do Regulamento SACI-Adm e das alíneas (a) e (c) do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Cumulativamente, restou demonstrado que o registro do nome de domínio <samsungbr.com.br> pelo Reclamado objetivou impedir a Reclamante de utilizar o mesmo como um nome de domínio correspondente a seu nome empresarial e marcas registradas de que é Licenciada e prejudica-la na sua atividade comercial, consoante o quanto previsto nas alíneas (b) e (c) do parágrafo único do art. 3º Regulamento SACI-Adm e nas alíneas (b) e (c) do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Há precedentes dessa CASD-ND adotando o mesmo entendimento:

(ND-201763) - Ementa:

"NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME DE DOMÍNIO, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. LICENCIADA EXCLUSIVA DAS MARCAS VIOLADAS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. APROPRIAÇÃO PARASITÁRIA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS E LUCROS INDEVIDOS. REVELIA DA RECLAMADA. ARTIGOS 2.1, "a", "c", 2.2, "d".

(ND-201766) - Ementa:

"NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE VENDA DE NOME DE DOMÍNIO COMPOSTO POR MARCA ALHEIA. ÔNUS DA RECLAMADA DE REALIZAR BUSCA PRÉVIA NO INPI. DESATENÇÃO DA RECLAMADA A OBRIGAÇÕES DO CONTRATO DE REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE USO DE PÁGINA ATIVA ATRELADA AO NOME DE DOMÍNIO, ALEGAÇÕES DE RETIRADA DO CONTEÚDO PREVIAMENTE DISPONIBILIZADO. ARTIGOS 2.1, "a", "c", 2.2, "a".

(ND-201756) - Ementa:

"NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCA, NOME EMPRESARIAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. POSSE PASSIVA CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR PARA O DOMÍNIO EM DISPUTA USUÁRIOS DA INTERNET CRIANDO PROVÁVEL CONFUSÃO. ARTIGOS 2.1, "a", "c", 2.2, "d".

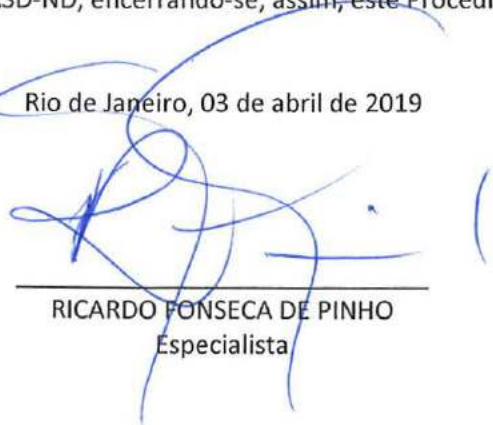
Portanto, este Especialista conclui que o nome de domínio <samsungbr.com.br> deve ser transferido para a Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os dispositivos das alíneas (b) e (c) do art. 3º, do Regulamento SACI-Adm e das alíneas (a) e (c) do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, cumulados com as disposições das alíneas (b) e (c) do parágrafo único do art. 3º Regulamento SACI-Adm e das alíneas (b) e (c) do art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <samsungbr.com.br>, seja **transferido à Reclamante.**

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

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2019



RICARDO FONSECA DE PINHO
Especialista