



**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 TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE ME

PROCEDIMENTO N° ND20198

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, Morumbi, SP, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22., endereço eletrônico f.fortes@samsung.com/marianna@montaury.com.br, telefone:+55 (92) 4009-1148 / (92) 4009-1457, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.073.645/0001-50, com sede à Rua Violeta, nº 327, Jardim das Flores, Osasco, SP, CEP: 06.112-030, endereço eletrônico contatosamsungsp@gmail.com, telefone: (11) 4575-0867, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do(s) Nome(s) de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são: <samsungservicesp.com.br>; <samsungsp.com.br> e <servicesamsung.com.br> (os “**Nomes de Domínio**”).

O Nome de Domínio <samsungservicesp.com.br> foi registrado em 31/07/2018, o Nome de Domínio <samsungsp.com.br> foi registrado em 14/06/2017 e, o Nome de Domínio <servicesamsung.com.br> foi registrado em 11/10/2018, todos juntos ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014
Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

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.

No mesmo dia, 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 <samsungservicesp.com.br>; <samsungsp.com.br> e <servicesamsung.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e o número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro dos nomes de domínio objetos 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 dos nomes de domínio <samsungservicesp.com.br>; <samsungsp.com.br> e <servicesamsung.com.br> informando, ainda, que os domínios se encontravam vinculados a reclamada, **TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE ME**, CNPJ sob o nº **23.073.645/0001-50**. Ainda neste ato, o NIC.br informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos 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 aos Nomes de Domínio sob disputa, tendo em vista que foram registrados em 31/07/2018, 16/06/2017 e 11/10/2018, respectivamente.

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 17/02/2019, houve manifestação da Reclamada à Secretaria Executiva, comunicando que ao analisarem os domínios informados, somente o domínio <samsungservicesp.com.br>, pertenceria ao seu CNPJ.

Em 18/02/2019, o Nic.br enviou e-mail informando que contactou o titular dos domínios, bem como que destacou o procedimento e reiterou os contatos da ABPI, tendo desta forma dado

ciência inequívoca do procedimento, bem como comunicando que os referidos domínios não seriam congelados, nos termos do Regulamento SACI-Adm.

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 dessa ciência, os Nomes de Domínio não seriam congelados. No mesmo dia, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes, bem como que estava em curso o procedimento para a Nomeação do Especialista, conforme disposto no art. 9º do Regulamento da CASD-ND.

Em 25/02/2019, 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 12/03/2019, 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Do(a) Reclamante

Preliminarmente, a Reclamante demonstrou sua legitimidade em vista de Contrato de Licenciamento da marca “**SAMSUNG**” no Brasil, onde concedeu autorização para a comercialização de produtos da marca, poderes que lhe conferem o direito de agir em defesa dos interesses de sua Licenciante (**SAMSUNG ELETRONICS CO**), devidamente demonstrada no Contrato de Licença de Marcas (doc.04).

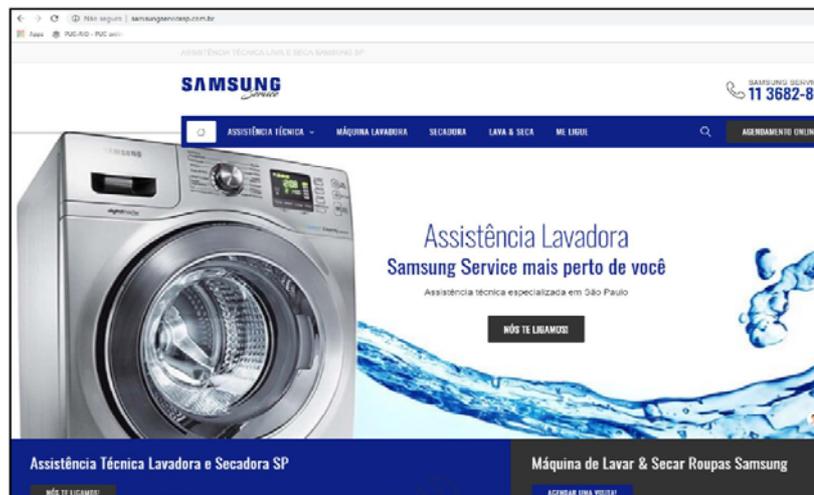
Ainda, em introito preambular, suscita que a marca foi criada em 1938, na Coréia do Sul, crescendo exponencialmente, tornado-se hoje, uma das principais empresas de produtos eletrônicos do mundo, estando presente em mais de 70 países.

Afim de proteger seus direitos de propriedade intelectual sobre sua marca, descreve ser detentora de inúmeros registros para a marca “**SAMSUNG**” no mundo inteiro, apresentando os registros no Brasil – rol não exaustivo (doc. 05).

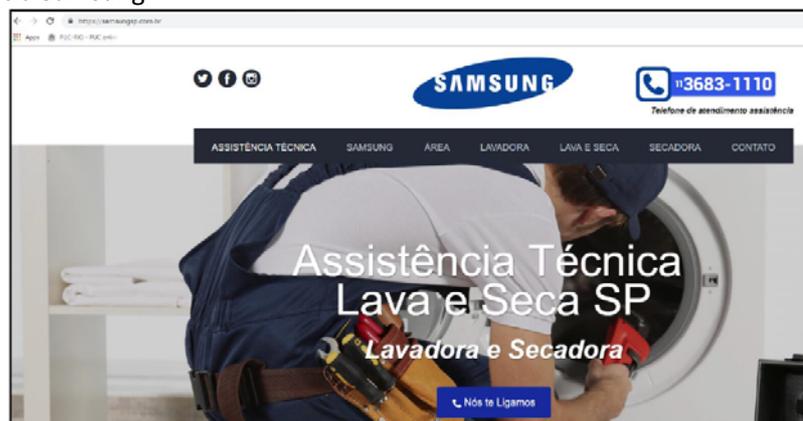
Outrossim, além dos registros marcários, detém proteção do sinal distintivo “**SAMSUNG**” como nome empresarial (**SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.**).

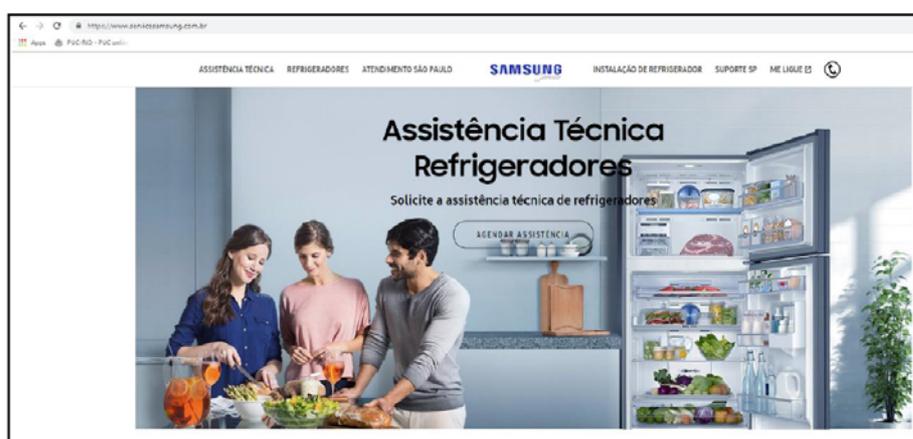
Desta feita, ao tomar conhecimento dos domínios em questão, entende estar defronte à clara reprodução da marca “**SAMSUNG**” que jamais foi autorizada pela Reclamante e/ou quaisquer uma das empresas que detém direitos sobre a marca.

Aduz, que a Reclamada, visando explorar os serviços de reparos e consertos dos produtos da Reclamante, é que efetuou o registro dos domínios, enganando os consumidores e se associando de forma indevida à Reclamante, conforme imagem colacionada à reclamação, senão vejamos:



Nesta esteira, demonstra a Reclamante que a reprodução não se daria somente da expressão nominativa da marca, mas também das suas marcas mistas, reforçando a ideia de que haveria algum tipo de relação comercial entre a Reclamante e a Reclamada, apresentando-se, ainda, como “Assistência Samsung”.





Isto posto, requer o reconhecimento de violação aos direitos anteriores da Reclamante, alegando que a ocupação desses nomes de domínio por terceiro não-autorizado, estaria gerando prejuízos, vez que a legítima proprietária da marca se encontra impedida de registrar e utilizar os referidos domínios, idênticos às marcas de sua propriedade, pleiteando a transferência da titularidade dos nomes de domínios em disputa.

Desta forma, afirmando estarem presentes nesta Reclamação as situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e nas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento do 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, pleiteia a Reclamante seja recebida e conhecida a presente Reclamação para fins de apreciação e decisão por este Exmo. Especialista, no sentido de determinar a transferência dos nomes de domínio <samsungservicesp.com.br>; <samsungsp.com.br> e <servicesamsung.com.br> à Reclamante.

b. Da Reclamada

A Reclamada apenas informou, como dito alhures, em e-mail datado de 17/02/2019, que somente o domínio <samsungservicesp.com.br> pertencia ao seu CNPJ.

Entretanto, este Especialista em confirmação de tal alegação, promoveu a consulta ao sistema Whois (<https://registro.br/2/whois>) tomando ciência do contrário, senão vejamos:

Whois

Para resultados com informações de contato clique aqui.

Copyright © NIC.br
 A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em <https://registro.br/termo>, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
 2019-03-23T12:53:22-03:00

Modo Clássico

Domínio [samsungservicesp.com.br](https://registro.br/2/whois)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Titular: | TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE ME |
| Documento: | 23.073.645/0001-50 |
| Responsável: | TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE |
| País: | BR |
| Contato do Titular: | TOXAN3 |
| Contato Administrativo: | TOXAN3 |
| Contato Técnico: | ELMDI22 |
| Contato Cobrança: | TOXAN3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servidor DNS: | ns3.elewafooco.com.br |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servidor DNS: | ns4.elewafooco.com.br |
| SAC: | Sim |
| Criado: | 31/07/2018 #18833258 |
| Expiração: | 31/07/2020 |
| Alterado: | 22/01/2019 |
| Status: | Publicado |

Contato (ID) TOXAN3

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Nome: | Tatiane de Oliveira XAvier Andrade |
| Email: | contatosamsungsp@gmail.com |
| País: | BR |
| Criado: | 14/06/2017 |
| Alterado: | 18/06/2018 |

Contato (ID) ELMDI22

| | |
|-----------|------------------------------|
| Nome: | Elewafooco Marketing Digital |
| Email: | contato@elewafooco.com.br |
| País: | BR |
| Criado: | 30/01/2018 |
| Alterado: | 30/01/2018 |

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao cert.br: <http://cert.br>, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
 whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, contato (ID), bloco CIDR, IP e ASN.

Whois

CONSULTAR

Para resultados com informações de contato clique aqui.

Copyright © NIC.br
 A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em <https://registro.br/termo>, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
 2019-03-23T12:46:14-03:00

Modo Clássico

Domínio samsungsp.com.br

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Titular: | TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE ME |
| Documento: | 23.073.045/0001-50 |
| Responsável: | TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE |
| País: | BR |
| Contato do Titular: | TOXAN3 |
| Contato Administrativo: | TOXAN3 |
| Contato Técnico: | ELMDI22 |
| Contato Cobrança: | TOXAN3 |
| Servidor DNS: | ns3.elewafoo.com.br |
| Servidor DNS: | ns4.elewafoo.com.br |
| SACI: | Sim |
| Criado: | 14/06/2017 #17094917 |
| Expiração: | 14/06/2019 |
| Alterado: | 22/01/2019 |
| Status: | Publicado |

Contato (ID) TOXAN3

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Nome: | Tatiane de Oliveira XAvier Andrade |
| Email: | contatosamsungsp@gmail.com |
| País: | BR |
| Criado: | 14/06/2017 |
| Alterado: | 18/06/2018 |

Contato (ID) ELMDI22

| | |
|-----------|----------------------------|
| Nome: | Elewafoo Marketing Digital |
| Email: | contato@elewafoo.com.br |
| País: | BR |
| Criado: | 30/01/2018 |
| Alterado: | 30/01/2018 |

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao cert.br: <http://cert.br/>, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), solet, provedor, contato (C), bloco CIDR, IP e ASN.

Whois

CONSULTAR

Para resultados com informações de contato clique aqui.

Copyright © NIC.br
 A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em <https://registro.br/termo>, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
 2019-03-23T09:19:19-03:00

Modo Clássico

Domínio servicesamsung.com.br

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Titular: | TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE ME |
| Documento: | 23.073.045/0001-50 |
| Responsável: | TATIANE DE OLIVEIRA XAVIER ANDRADE |
| País: | BR |
| Contato do Titular: | TOXAN3 |
| Contato Administrativo: | TOXAN3 |
| Contato Técnico: | TOXAN3 |
| Contato Cobrança: | TOXAN3 |
| Servidor DNS: | ns3.elewafoo.com.br |
| Servidor DNS: | ns4.elewafoo.com.br |
| SACI: | Sim |
| Criado: | 11/10/2018 #18900680 |
| Expiração: | 11/10/2020 |
| Alterado: | 22/01/2019 |
| Status: | Publicado |

Contato (ID) TOXAN3

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Nome: | Tatiane de Oliveira XAvier Andrade |
| Email: | contatosamsungsp@gmail.com |
| País: | BR |
| Criado: | 14/06/2017 |
| Alterado: | 18/06/2018 |

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao cert.br: <http://cert.br/>, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), solet, provedor, contato (C), bloco CIDR, IP e ASN.

Além disso, a Reclamada deixou de apresentar resposta/defesa, abstendo-se de exercer seu direito no prazo previsto.

Tendo em vista a vedação a prolação de decisão, fundada apenas na revelia da parte Reclamada, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 13º, § 5º do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob ".BR" - SACI-Adm, o subscrito Especialista analisará todos os fatos e provas colacionadas ao presente procedimento para fundamentar sua decisão.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Nos termos das normas aplicáveis ao presente procedimento, passo à análise do mérito, com base no art. 3º do Regulamento SACI-Adm, artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, bem como no inegável exercício legítimo da Reclamante com fulcro no art. 130, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

a. Nome(s) de Domínio idêntico(s) ou suficientemente similar(res) 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.

Nos moldes do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, a Reclamante, com base nas provas, demonstrou a clara possibilidade de confusão entre seus sinais distintivos anteriores e os nomes de domínio objetos deste procedimento, em especial aos requisitos abaixo aludidos:

"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;" – Negritos e grifos meus

"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 utilização da expressão “**SAMSUNG**” pela Reclamada, da forma como feita, gera no consumidor comum a nítida sensação de estar diante de uma empresa autorizada, o que de fato, restou comprovado que não era.

Veja-se que a utilização da expressão “**SAMSUNG**” pela Reclamada não se deu somente com relação a grafia (nome), mas também se estendeu às imagens, elemento que agrava a conduta da Reclamada.

Com isso, sente-se seguro este Especialista em afirmar que os indícios são suficientes para a constatação de similitude e demonstração de violação ao direito da Reclamante de não ter associada sua imagem de forma indevida e desautorizada, pois anteriores não só quanto as marcas como também ao seu nome empresarial, enquadrando-se nas situações previstas 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.

Neste pensar, verifica-se o consolidado entendimento jurisprudencial da CASD-ND, em decisões de Especialistas, como ocorrido nos procedimentos: ND20131; ND201411; ND201428; ND201523; ND20167 ND201612; ND201627; ND201634; ND201721; ND20178; ND201726; ND201728 e ND201813; ND201821, ND201828 e, mais recente ND201837.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação aos Nomes de Domínio.

Restou ainda comprovado nos termos do art. art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, que a Reclamante tem legitimidade para propor o presente procedimento, com base no documento denominado (Doc.4 – Contrato de Licença de Marcas), que lhe confere poderes para a defesa das marcas no território nacional.

Outrossim, a utilização da expressão “**SAMSUNG**” como parte integrante dos nomes de domínio objetos da presente, demonstra elemento indissociável para a confirmação do interesse da Reclamante pelo presente procedimento.

c. Direitos ou interesses legítimos do(a) Reclamado(a) com relação ao(s) Nome(s) de Domínio.

Sendo a Reclamada a detentora dos domínios, devidamente comunicada do presente procedimento para que apresentasse sua defesa, porém quedou-se inerte, recaindo-lhe os efeitos da revelia.

Com isso, ficou assentado o respeito constitucional à ampla defesa e oportunização para seu exercício.

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

Como Especialista deste procedimento, verifico que restou comprovada a má-fé por parte da Reclamada, pois presentes as situações previstas nos Artigos 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm, e 2.2, do Regulamento CASD-ND, ambos em suas alíneas “b”, “c” e “d”.

Nesse sentido, a jurisprudência da CASD-ND aplicou a má-fé 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; ND201821e ND201826.

2. Conclusão

Diante de tudo que deste procedimento consta, este Especialista entende que desacolher os pedidos iniciais significaria deixar de reconhecer direito inegável da Reclamante, além de permitir contradição ao que preceitua o art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008 do Comitê Gestor de Internet no Brasil e a cláusula 4º do Contrato de Registro de Nome de Domínio sob o desígnio “.br” que proíbem a escolha de nomes de domínio que violem direitos de terceiros e induza-os em erro.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os itens 10.7 e 10.9(b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa (<samsungservicesp.com.br>; <samsungsp.com.br> e <servicesamsung.com.br>) sejam transferidos 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.

Jacareí, 09 de abril de 2019.



Marcos Henrique Marques Bueno
Especialista Presidente