

**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 VALE CELL EXPRESS TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.

Procedimento ND20194

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

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

VALE CELL EXPRESS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (ou VALE CELL EXPRESS TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI EPP), CNPJ nº 04.138.767/0005-66, com sede à Avenida Nelson D’Ávila, 1049, Jardim São Dimas, São José dos Campos, SP, CEP 12245-030, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <autorizadasamsung.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 02/05/13 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 21.01.19 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.

Também em 21.01.19, a Secretaria Executiva da CASD-ND, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do Nome de Domínio, 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 22.01.19, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio: titular: Vale Cell Express Telecomunicações Ltda., CNPJ: 04.138.767/0005-66, endereço: Avenida Doutor Timóteo Penteado, 05, Sala 11, telefone (11) 2087-6500, responsável: Flavio Santana Barbosa, e-mail: fsantana@grupovale.com.br; criado: 02/05/2013, alterado: 22/01/2019. Ainda 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 02/05/2013.

Em 30.01.19, 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 14.02.19, a Reclamada apresentou à Secretaria Executiva sua Resposta.

Em 18.02.19, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação da Reclamante. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 25.02.19, 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 12.03.11, 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, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Em 21.03.19, o Especialista emitiu Ordem Processual n. 01 solicitando que fossem apresentados pelas partes na íntegra os contratos entre a Reclamante e a Reclamada, e que a Reclamada esclarecesse sobre a existência de relação com a pessoa jurídica que subscreveu a Resposta.

Tal Ordem Processual foi transmitida pela Secretaria Executiva às partes em 28.03.19, e a Reclamante forneceu em 02.04.19 a documentação solicitada, tendo a Secretaria Executiva a transmitido ao Especialista em 04.04.19.

Na mesma data, 04.04.19, se encerrou o prazo para Atendimento da referida Ordem Processual, tendo a Reclamante e a Reclamada fornecido a documentação e informação solicitadas.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega inexistir relação comercial com a Reclamada, donde conclui que a Reclamada não possui autorização para reproduzir a marca da Reclamante no nome de domínio em disputa e que constitui má-fé da Reclamada confundir terceiros fazendo-se passar por representante da Reclamada como assistência técnica autorizada. A Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio.

b. Da Reclamada

A Reclamada apresentou cópias incompletas de dois contratos de prestação de serviços de assistência técnica autorizada, entre ela e a Reclamante, alegando que eles autorizam o uso do nome de domínio em disputa na página mantida pela Reclamada na Internet, cujos objetivos declarados são de se tornar comercialmente conhecido como assistência técnica autorizada e de facilitar o acesso de clientes a ela, Reclamada, acrescentando ainda que não teve intenção de causar prejuízo à Reclamante e que não se opõe à transferência para a Reclamante do nome de domínio em disputa.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

A fundamentação desta Decisão se baseia nos critérios previstos nos Regulamentos CASD-ND e SACI-Adm e nas circunstâncias de fato ponderadas para instruir o juízo sobre tais critérios. Este Especialista leva em conta os elementos originalmente constantes nos autos da presente disputa e a documentação posteriormente juntada em atendimento à Ordem Processual n. 01.

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.

O art. 3º, "a" e "c", do Regulamento SACI-Adm, e o art. 2.1, "a" e "c", do Regulamento CASD-ND, preveem que o Reclamante deve demonstrar que há confusão, notadamente quando:

"a) 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

(...)

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; (...)."

No caso, o Nome de Domínio reproduz nome empresarial e marca pelos quais a Reclamante é conhecida. Acresce que a Reclamada lida em sua atividade comercial com produtos da Reclamante. Portanto, o nome de domínio em disputa gera confusão com o nome empresarial e com a marca, além de com a atividade, todos anteriores ao registro do Nome de Domínio, restando configuradas as circunstâncias previstas nos itens "a" e "c" do art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

O fato de a expressão "autorizada" constar junto ao nome "samsung" não elimina a confusão pois a atividade de assistência autorizada se encontra originalmente na esfera da prerrogativa da Reclamante para exercê-la diretamente ou para nomear quaisquer terceiros.

b. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, "a" e "b", do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2, "a" e "b", do Regulamento CASD-ND.

O art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, e o art. 2.2 do Regulamento CASD-ND, trazem rol exemplificativo de circunstâncias caracterizadoras de má-fé no registro ou uso de nomes de domínio, destacando-se as seguintes:

"(...)

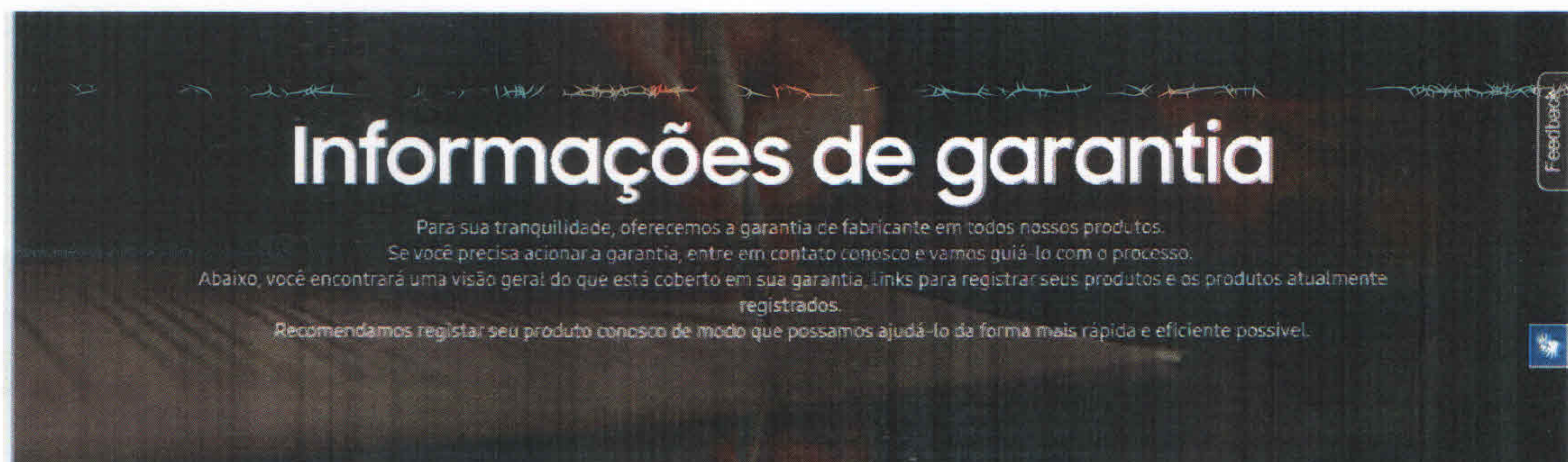
b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou;

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."

A Reclamada registrou no nome de domínio em disputa a expressão "autorizada", impedindo a Reclamante de utilizar nome de domínio que denote a atividade de assistência autorizada, a qual é particularmente de interesse da Reclamante em função do fato de que ela assume a missão de controlar a rede de autorizadas e de canalizar os clientes para as autorizadas, como se percebe no Termo de Garantia disponível na

página da própria no endereço <https://www.samsung.com/br/support/warranty/com>, contendo os dizeres “Se você precisa acionar a garantia, entre em contato conosco e vamos guiá-lo com o processo.”, conforme a imagem abaixo:



Além de impedir que a Reclamante se identifique com nome de domínio que designa a atividade de assistência autorizada, preenchendo a hipótese do item “b” acima transcrito, tal situação materializa também a circunstância prevista no item “c” do mesmo parágrafo citado, pois prejudica a atividade comercial da Reclamante, que pretende centralizar o atendimento das demandas dos clientes, como consta na imagem acima. Contrariamente, o nome de domínio em disputa é utilizado pela Reclamada para, conforme revela, facilitar o acesso dos clientes a ela, acesso este que deveria se dar diretamente entre o cliente e a Reclamante, segundo a política comercial desta, expressa no Termo de Garantia, no trecho acima destacado.

Evidência adicional de que a atividade de assistência técnica autorizada pela Reclamante à Reclamada é apenas de atender solicitações canalizadas pela Reclamante, consta na definição de “Atendimento Técnico”, no contrato entre a Reclamante e a Reclamada trazido aos autos na Resposta da própria Reclamada: “Atendimento a ser realizado pelo SAS, mediante solicitação da SAMSUNG” (correspondendo SAS a Serviço Autorizado Samsung, no caso, a Reclamada), como reproduzido na imagem abaixo:

(V) ATENDIMENTO TÉCNICO – Atendimento a ser realizado pelo SAS, mediante solicitação da SAMSUNG, para resolução de um problema técnico no CLIENTE da SAMSUNG, podendo conter uma ou mais visitas técnicas.

A situação de atuação em desacordo com o contrato de assistência autorizada também se enquadra na circunstância descrita no item “d” do mesmo parágrafo acima citado, pois ao desviar para a sua página na Internet os clientes que deveriam se dirigir à página da Reclamante, a Reclamada pretende, conforme revela, se tornar comercialmente conhecida, ou seja, promove tal desvio com finalidade comercial, angariando para si oportunidade comercial, em prejuízo da Reclamante.

Tais fatos já são por si sós suficientes para decidir em favor da transferência do Nome de Domínio em disputa, e por isto constituem os fundamentos da presente Decisão.

Embora ressalvando não ter sido considerado na fundamentação desta Decisão, um outro aspecto chamou a atenção deste Especialista e é aqui mencionado para esclarecer

que não está sendo considerado na análise sobre má-fé, independente de possíveis outras implicações, as quais transcendem os limites desta Decisão.

É que nas páginas faltantes nos contratos trazidos em anexo à Resposta estavam cláusulas que proibiam uso de marca da Reclamante em nome de domínio da Reclamada, a não ser que o uso se desse no contexto das atividades do contrato:

9.2. É expressamente vedado ao SAS o uso das marcas da SAMSUNG para atividades diversas das obrigações assumidas neste Contrato, inclusive na sua razão social, no seu nome fantasia, nos seus nomes de domínio e na identificação dos seus produtos ou serviços.

Ou seja, em vez de a existência dos contratos resultar, conforme alegado pela Reclamada, em autorização para o Nome de Domínio em disputa, a versão completa dos contratos mostra que eles aparentemente o proíbem.

Para chegar a essa conclusão é preciso lembrar a política comercial da Reclamante de centralizar o contato com clientes para a assistência técnica, ao contrário do que se dá na página da Reclamada.

Nesse sentido, há cláusulas dos contratos, reproduzidas mais abaixo, que obrigam a Reclamada a seguir as políticas da Reclamante ("Cumprir as Normas e Procedimentos, que farão parte integrante deste Contrato", sendo que é no "(...) acesso ao portal denominado Samsung Academy e ao GSPN, onde estarão disponíveis informações de normas e procedimentos obrigatórios para Atendimento ao consumidor dos Produtos ("Normas e Procedimentos"), que farão parte integrante deste Contrato").

Logo, quando a Reclamada descumpriu as políticas constantes nas Normas e Procedimentos, atraindo para si os clientes, se conduziu fora do âmbito das atividades do contrato e por isso não podia usar marca da Reclamante em seu nome de domínio:

2.1. A SAMSUNG compromete-se a:

- a. Pagar pelos custos de reparo de produtos em garantia, desde que de acordo com o termo de garantia do Produto e com as Normas e Procedimentos;
- b. Disponibilizar acesso ao portal denominado Samsung Academy e ao GSPN, onde estarão disponíveis informações de normas e procedimentos obrigatórios para atendimento ao consumidor dos Produtos ("Normas e Procedimentos"), que farão parte integrante deste Contrato;
- c. Informar o SAS, através do Samsung Academy e/ou GSPN, toda as alterações e/ou atualizações nas Normas e Procedimentos;
- d. Dar treinamentos sobre os Produtos e as formas de reparo dos mesmos;
- e. Disponibilizar programas para análise e diagnóstico dos Produtos;
- f. Prestar suporte técnico ao SAS relacionado aos Produtos; e
- g. Fornecer peças de reposição dos Produtos em garantia.

CLAUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO SAS

3.1. O SAS compromete-se a:

- a. Cumprir as Normas e Procedimentos, que farão parte integrante deste Contrato;

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

A manutenção do Nome de Domínio na titularidade da Reclamada, contrariaria o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio, as quais o Reclamado se sujeitou, prescrevendo para o ordenamento jurídico brasileiro exceções ao princípio do “*first come, first served*”, como a vedação à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros.

Ressalta-se, ainda, alguns casos, a título de jurisprudência desta CASD-ND, onde houve má-fé e se deu a transferência dos Nomes de Domínio, a partir de análise de relações contratuais: ND201326; ND201510; ND201725 e ND201814.

Por fim, este Especialista destaca que a informação prestada pela Reclamada em Atendimento à Ordem Processual n. 01 supre o esclarecimento sobre a diferença de pessoas jurídicas entre a intimada para este Procedimento e a que assina a Resposta, ficando claro que se trata de empresas do mesmo grupo e que têm como responsável o mesmo titular informado originalmente pelo NIC.br.

2. Conclusão

Em face do acima exposto se há de concluir que o Nome de Domínio caracteriza confusão com nome empresarial e marca anteriores da Reclamante e foi registrado com má-fé pela Reclamada conforme tipificado na Regulamentação aplicável. Por conseguinte, deve ser garantida à Reclamante a transferência de titularidade do Nome de Domínio.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 10.9 do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio, <autorizadasamsung.com.br>, seja transferido à Reclamante, na forma do art. 22º, *caput*, do Regulamento SACI-Adm e do art. 10.9, “b” do Regulamento CASD-ND.

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 art. 10.10 do Regulamento CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.



Gilberto Martins de Almeida

Especialista