

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. X D [REDACTED] R [REDACTED] DOS S [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND20207

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, com sede na Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 17º andar, Diamond Tower, Morumbi, CEP 04711-130, São Paulo, SP, Brasil, representado pelas [REDACTED], integrantes do escritório MONTAURY PIMENTA, MACHADO & VIEIRA DE MELLO ADVOGADOS, com endereço na Avenida Almirante Barroso, 139, 7º andar, Rio de Janeiro, RJ, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

D [REDACTED] R [REDACTED] DOS S [REDACTED], pessoa natural, com endereço físico desconhecido, endereço eletrônico [REDACTED] e outros, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <lavaesecasamsunglg.com.br> (o “**Nome de Domínio**”). O Nome de Domínio foi registrado em 19/03/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 10/02/2020, 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 10/02/2020, 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 <lavaesecasamsunglg.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 11/02/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <lavaesecasamsunglg.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 19/03/2019.

Em 17/02/2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 28/02/2020, 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 28/02/2020, 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 17/03/2020, 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 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. Em 18/03/2020, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 23/03/2020, 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 31/03/2020, 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.

Em 16/04/2020, a Especialista emitiu Ordem Processual nº 01 acerca de esclarecimentos necessários para que seja proferida a decisão da disputa em epígrafe. Na mesma data, 16/04/2020, a Reclamante apresentou os esclarecimentos solicitados pela Especialista.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante inicia esclarecendo que celebrou, com a SAMSUNG ELECTRONICS CO, contrato de licença (trazido aos autos) de uso da marca SAMSUNG, estando, portanto, autorizada a comercializar produtos sob a marca SAMSUNG e legitimada a defendê-la no Brasil. Na sequência, faz um breve histórico da SAMSUNG, originada na Coréia do Sul em 1938, hoje uma das principais empresas de produtos eletrônicos do mundo, com atividades em mais de 70 países.

Afirma que o signo SAMSUNG é objeto de marcas registradas em diversas jurisdições e traz, em relação ao Brasil, uma lista não exaustiva de marcas formadas por SAMSUNG registradas junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Enfatiza, também, que o signo SAMSUNG faz parte de seu nome empresarial, detendo, também, esta proteção. Reforça a fama mundial da marca SAMSUNG, independentemente de qualquer registro ou outra proteção. Com isto, proclama o direito anterior da Reclamante sobre o signo SAMSUNG e a prerrogativa de impedir usos desautorizados por terceiros.

Neste sentido, alega que o Nome de Domínio reproduz, sem autorização, a marca SAMSUNG, além de se compor pela expressão “lava e seca”, indicativo de produto comercializado pela Reclamante, agravado pelo acréscimo do signo “LG”, pertencente a empresa concorrente da Reclamante. O uso destas expressões não é suficiente para conferir distintividade ao Nome de Domínio, gerando uma falsa ideia de que haveria alguma relação comercial entre a Reclamante e a LG, quando não há.

Esta situação se agrava pelo fato de que, ao acessar o conteúdo do website vinculado ao Nome de Domínio, a Reclamante constata que a Reclamada oferece serviços de manutenção, higienização e reparo dos produtos SAMSUNG, aclamando-se como

“especializada”, “melhores profissionais do ramo”. Ademais, argumenta que a Reclamada reproduz indevidamente os produtos e a marca SAMSUNG da Reclamante. Por não possuir qualquer relação comercial com a Reclamante, esta alega que a Reclamada tenta confundir o consumidor e passar-se como uma assistência técnica autorizada, fato que não corresponde a realidade.

Considerando estas premissas, a Reclamante alega estarem presentes as situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e nas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da 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, e solicita, ao fim, o cancelamento do Nome de Domínio.

b. Da Reclamada

A Reclamada não apresentou defesa, mesmo após certificada sua ciência inequívoca, tendo sido decretada a sua revelia no Procedimento Especial.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Assiste razão a Reclamante e o Nome de Domínio deve ser cancelado. Fundamentação a seguir.

A Reclamante está devidamente representada nos autos e trouxe fatos e provas para fundamentar sua pretensão. Esclarece-se que esta decisão está baseada nos fatos e nas provas apresentadas (art. 13º, §5, do Regulamento SACI-Adm), independentemente da revelia decretada.

A Reclamante provou estar legitimada a iniciar este Procedimento Especial em relação ao Nome de Domínio, pois comprovou que:

- (a) está autorizada pela SAMSUNG ELECTRONICS CO a defender a marca SAMSUNG em procedimentos relativos a nomes de domínio. Vale esclarecer que esta comprovação veio na ocasião do trâmite da Ordem Processual nº 01, quando a Reclamante trouxe aos autos declaração celebrada pela SAMSUNG ELECTRONICS CO. Em que pese a declaração não conter data de assinatura, esta Especialista entende que este fato não prejudica a legitimidade da Reclamante, já que a declaração tem caráter amplo (em relação a quaisquer disputas envolvendo nomes de domínio) e sem limitação temporal que pudesse prejudicar a aferição da validade de referido documento;

DS
Kok

(b) a SAMSUNG ELECTRONICS CO (aqui representada pela Reclamante) é titular de diversos registros de marcas formados pelo signo SAMSUNG junto ao INPI, além de haver adotado, tanto a SAMSUNG ELECTRONICS CO quanto a própria Reclamante, referido signo como nome empresarial anteriormente à data de criação do Nome de Domínio.

De fato, o Nome de Domínio reproduz, de forma evidente, a marca e o nome empresarial SAMSUNG, ambos detidos pela Reclamante. Fica, assim, demonstrado o enquadramento deste Procedimento Especial nas situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 do Regulamento da CASD-ND.

Também se verifica a má-fé no registro do Nome de Domínio porque, não obstante as atividades em si desempenhadas pela Reclamada¹, isto não a autoriza a registrar nome de domínio composto por marca e nome empresarial alheio, ainda mais quando há combinação de sinais distintivos de concorrentes (caso aqui, SAMSUNG + LG), utilizados lado a lado como marca própria na divulgação das atividades da Reclamada:



Esta situação pode sim gerar confusão no mercado, sobretudo pelo fato de se criar um status da Reclamada no mercado que não condiz com a realidade ou que não é chancelado pela Reclamante.

Diante deste cenário, a Especialista entende que estão configuradas as situações previstas nas letras “c” e “d” da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, a Reclamada não se manifestou e, portanto, não justificou direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio. Mesmo que houvesse se

¹ Não faz parte do mérito deste Procedimento Especial avaliar a licitude ou não da Reclamada em prestar serviços de assistência técnica, mas sim se os elementos utilizados na condução de suas atividades violam direitos alheios, a saber, se o registro e uso do Nome de Domínio infringe os dispositivos legais trazidos pela Reclamante.

manifestado, não parece que haveria como a Reclamada provar direitos ou legítimo interesse sobre o Nome de Domínio, pelas razões anteriormente expostas².

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.

Nota-se que foi acertado o pedido da Reclamante de cancelamento do Nome de Domínio, já que este engloba, também, direitos de terceiros e, portanto, não caberia aqui a transferência.

2. Conclusão


Diante disso, tipificadas as hipóteses das alíneas “a” e “c” do art. 3º do Regulamento SACI-Adm (correspondentes alíneas “a” e “c” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND) e alíneas “c” e “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm (alíneas “c” e “d” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND), decide-se pela procedência deste Procedimento para determinar o cancelamento do Nome de Domínio conforme solicitado pela Reclamante.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 2º do Regulamento da CASD-ND e o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <lavaesecasamsunglg.com.br> seja **cancelado**.

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, 4 de maio de 2020

DocuSigned by:

F3D1D80659AE43C...

Karina Haidar Müller
Especialista

² Novamente, não se entra no mérito sobre as atividades desempenhadas pela Reclamada, mas tão somente sobre o registro do Nome de Domínio – vide nota 1.