

**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)**

**LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA X M [REDACTED] M [REDACTED] O [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO Nº ND202012**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA**, sociedade brasileira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.166.372/0001-55, com sede na cidade de São Paulo/SP, Brasil, regularmente representada por seus procuradores constituídos, [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**M [REDACTED] M [REDACTED] O [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]**, [REDACTED] sem representação nos autos, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13 de junho de 2014 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (doravante **CASD-ND**) em 18 de março de 2020. Ato contínuo, foi confirmado o

pagamento da Taxa ABPI e dos honorários do Especialista. Na mesma data, a entidade solicitou informações cadastrais ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (doravante **NIC.br**) referentes ao Nome de Domínio em disputa, em atenção ao artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND, cuja resposta foi enviada prontamente confirmando o impedimento de transferência da titularidade à terceiros até o término do procedimento, em observância ao art. 7º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob o “.br” (doravante **SACI-Adm**), aprovado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (doravante CGI.br).

Em 23 de março de 2020, o exame formal realizado pela Câmara apontou a existência de irregularidades na Reclamação, na forma do disposto no art. 4.2 alínea “d” do Regulamento CASD-ND, sendo assim comunicado à procuradora da Reclamante, que na mesma apresentou documentação para sanar a irregularidade apontada nos termos do art. 6.3 do Regulamento CASD-ND.

Ato contínuo, em 24 de março de 2020, entendendo devidamente saneado o procedimento, a CASD-ND deu ciência à Reclamante do seu início, enviando intimação à Reclamada, e comunicando sobre a necessidade da apresentação de Resposta no prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 6º do SACI-Adm e arts. 8.1 e ss. do Regulamento CASD-ND.

Ainda na mesma data, houve negativa de entrega da intimação para um dos endereços eletrônicos, indicando falha ao conectar com o servidor de e-mail do respectivo nome de domínio; todavia, houve confirmação de recebimento e ciência do procedimento administrativo SACI-ADM por parte do contato administrador do nome de domínio em disputa.

Em 07 de abril de 2020, foi recebido contato por e-mail de terceiro, Sr. A. A. S., que se identificou como procurador da Reclamada, sem contudo juntar instrumentos de mandato, solicitando esclarecimentos iniciais a respeito do procedimento, que lhe foram devidamente prestados na mesma data por esta Câmara.

Em 09 de abril de 2020, esta Câmara deu conhecimento às partes e ao NIC.br da revelia da Reclamada, que deixou de apresentar defesa dentro do prazo determinado pelo procedimento SACI-Adm e regulamento da CASD-ND.

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 14 de abril de 2020, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Por fim, a Especialista foi devidamente constituída nos termos dos artigos 9.1 e 9.3 do Regulamento CASD-ND, tendo apresentado Declaração de Imparcialidade e Independência no dia 17 de abril de 2020. A nomeação foi comunicada às partes em 22 de Abril de 2020.

Observado o prazo do art. 9.4 do Regulamento CASD-ND, o Procedimento nº ND202012 foi transmitido à Especialista no dia 28 de abril de 2020, vindo os autos conclusos para exame formal e análise do mérito nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Dando sequência ao exame formal, e considerando: *i)* que os sinais distintivos que embasam a Reclamação apresentada em 18 de março de 2020 pela Reclamante LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA são tituladas pela empresa LG CORP., domiciliada no exterior; *ii)* que a referida empresa por sua vez não integra o quadro social da Reclamante brasileira, cfr. documentos constitutivos apresentados a esta Câmara; *iii)* que não existe nos autos instrumento que legitime a Reclamante a atuar na defesa das marcas citadas na Reclamação; esta Especialista expediu Ordem Processual n.º 01 no dia 13 de Maio de 2020, determinando o saneamento pela Reclamante no prazo de 05 (cinco) dias corridos da irregularidade disposta no art. 4.2 alínea “d” do Regulamento CASD-ND, em observância ao art. 4.4 alínea “c” do Regulamento CASD-ND.

Em 18 de maio de 2020 a Reclamante atendeu à determinação, esclarecendo que LG ELECTRONICS INC., acionista da LG ELECTRONICS DO BRASIL, pertence à holding LG Corporation, evidenciando que a Reclamante integra o conglomerado econômico da LG Corporation na qualidade de subsidiária local, e anexando cópia de sua Ficha Cadastral Completa emitida pela JUCESP.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

Em síntese, aduz a Reclamante que é legitimada pela qualidade de subsidiária local do conglomerado econômico sul-coreano LG Corporation (“LG”), cujas atividades no Brasil compreendem o comércio de eletroeletrônicos e a prestação de serviços de assistência técnica própria e terceirizada destes, sendo a responsável pelas operações da holding no Brasil. Mais esclarece que atua sob o nome comercial “LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA” desde 23/04/1996, apontando diversos registros de marca concedidos perante o INPI para o sinal “LG”, anteriores ao registro do nome de domínio reclamado <assistencialgsp.com.br>.

Destaca assim a má-fé da Reclamada no registro do nome de domínio em disputa, ao oferecer os mesmos serviços prestados pela Reclamante para eletroeletrônicos e demais

**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](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

produtos sob a marca registrada “LG”, dado que a Reclamada não é titular de quaisquer pedidos ou registros para o sinal em questão, não possuindo legítimo interesse no nome de domínio, utilizado unicamente com intuito obter lucro ao induzir usuários da Internet em confusão.

Defende, portanto, a Reclamante, restar caracterizado o seu legítimo interesse à luz do § 2.1(a) e (c) c/c § 2.2(d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, inciso “d” do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o Nome de Domínio em disputa imita o nome empresarial e as marcas registradas tuteladas sob autorização pela Reclamante, agindo a Reclamada com má-fé ao registrá-lo, prejudicando a atividade da Reclamante ao atrair usuários da Internet para o site concorrente, causando confusão e desvio de clientela.

Requer a transferência do nome de domínio à Reclamante, forte nos arts. 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND e 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm.

É o relatório.

**b. Da Reclamada**

Cumprir registrar que foi assegurado à Reclamada o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND.

Portanto, regularmente intimada a Reclamada deixou transcorrer o prazo legal assinalado *in albis*, pelo que, **DECLARO revel a Reclamada** com base no art. 8.4 do Regulamento CASD-ND c/c art. 13º do Regulamento SACI-Adm, para os devidos efeitos legais, prosseguindo-se o feito com o exame de mérito ao livre convencimento desta Especialista.

Eis o relato.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

A presente decisão é o resultado da análise de mérito dos autos que vieram conclusos a esta Especialista. O Nome de Domínio objeto da demanda foi registrado pela Reclamada em 13 de junho de 2014 junto ao Registro.br, admitindo a aplicação dos dispositivos especiais, nomeadamente do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

O exame dos requisitos formais compreendidos no Regulamento SACI-Adm e no Regulamento CASD-ND após o saneamento do processo revelou, por parte da Reclamante, a apresentação da documentação necessária à instauração da Reclamação de acordo com o disposto no art. 2º do Regulamento do SACI-Adm e no § 4.4 do Regulamento CASD-ND, e, por parte da Reclamada, a manutenção de irregularidades indeferidoras, impondo a esta Especialista declarar a sua revelia com base nos artigos 8.2 e 8.4 do Regulamento CASD-ND, com correspondência no art. 13º do Regulamento SACI-Adm.

Superados os aspectos formais, passemos ao exame de mérito.

**a. Do Nome de Domínio em disputa e da legitimidade da Reclamante**

O nome de domínio em disputa, qual seja <assistencialgsp.com.br>, foi registrado pela Reclamada em 13 de junho de 2014 perante o Registro.br, conforme pôde comprovar esta Especialista.

Muito embora a Reclamante não tenha trazido aos autos documentação hábil a comprovar o seu poder de tutela sobre as referidas marcas registradas para o termo “LG” perante o INPI no Brasil, restou devidamente demonstrado através da vasta documentação apresentada, tratar-se de subsidiária brasileira do conglomerado sul-coreano LG Corporation, fazendo assim parte do mesmo grupo econômico. Há precedentes jurisprudenciais admitindo a legitimidade de subsidiárias brasileiras por atos de empresas controladoras estrangeiras<sup>1</sup>.

Ademais, a Reclamante LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA comprovou ter sido devidamente constituída sob a legislação brasileira, e como tal estar ativa desde 23/04/1996, possuindo poderes para representar a acionista LG ELECTRONICS INC., pertence à holding LG CORPORATION, titular estrangeira das marcas “LG” no Brasil sob n.º 910338841, 818502967, 901060330, 901060615, 910449333, 821026836 e 830978062.

De ressaltar que as marcas “LG” possuem notório reconhecimento no seu setor de atividade em larga escala a nível nacional e mundial, tendo recebido o registro 818502924 o *status* de *marca de alto renome* pelo INPI Brasileiro, nos termos dos arts. 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.276/1996).

---

<sup>1</sup> E. Superior Tribunal de Justiça, C. 4ª Turma, REsp 1.021.987, j. 07.10.2008, Rel. Min. Fernando Gonçalves; E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, C. 9ª Câmara Cível, Ap. 0019907-37.2011.8.19.0206, j. 13.11.2012, Rel. Des. Odete Knaack de Souza

Em que pese a lacuna documental, a existência dos títulos e a sua autenticidade não foram objeto de impugnação pela Reclamada, tendo, por outro lado, sido comprovadas por esta Especialista através de consulta direta ao banco de dados do órgão oficial brasileiro.

Assim, considerando que restou cabalmente demonstrado que o Nome de Domínio em disputa <assistencialgsp.com.br> reproduz o elemento distintivo principal do Nome Empresarial da Reclamante, cuja proteção legal independe de registro à luz dos artigos 5º, inciso XXIX da CF, 8º da Convenção de Paris (“CUP”), 124, inciso V e 195, inciso V da LPI, sendo suficientemente similar ao Nome de Domínio <lg.com>, criado em 08/06/1995 e válido até 07/06/2027 cfr. dados disponibilizados pela ICANN<sup>2</sup>, resta evidente o legítimo interesse da Reclamante neste procedimento em vista da anterioridade dos direitos comprovados sobre a expressão “LG”, cujo nome de domínio em disputa vem reproduzir parcialmente, com similitude capaz de criar confusão perante os consumidores, em clara afronta à legislação pertinente.

Em vista do exposto, comprovado o legítimo interesse da Reclamante conforme o art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, aplica-se ao caso concreto o art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

#### **b. Dos direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio**

O Nome de Domínio objeto da demanda foi registrado pela Reclamada em 13 de junho de 2014, admitindo a aplicação do art. 2.3 do Regulamento CASD-ND.

Embora tenha sido assegurado à Reclamada o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos dos artigos 6º e 10º do Regulamento SACI-Adm e arts. 7.1, 8.1 e 8.2 do Regulamento CASD-ND, seguiu o procedimento à sua revelia.

Logo, em conformidade com o estabelecido no art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm, diante da falta de provas que coadunem em sentido contrário, forçoso concluir que a Reclamada não reúne direitos e/ou legítimo interesse sobre o nome de domínio em disputa.

---

<sup>2</sup> Disponível em: <https://lookup.icann.org/lookup>. Acesso em 02/06/2020.

### c. Dos dispositivos legais aplicáveis

Do confronto entre as marcas de titularidade exclusiva da controladora sul-coreana da Reclamante, concedidas em observância à legislação especial<sup>3</sup> e o nome de domínio em disputa registrado pela Reclamada, verifica-se a *reprodução parcial* dos elementos nominativos nucleares dos sinais distintivos registrados, em clara afronta aos direitos de propriedade industrial, cumprindo o requisito dos arts. 2.1 “a” do Regulamento CASD-ND, e 3º “a” do Regulamento SACI-Adm.

Dessa forma, o prejuízo à Reclamante decorre do próprio ato manifestamente lesivo praticado pela Reclamada no registro do Nome de Domínio, cujos elementos nominativos não poderia desconhecer em razão da notoriedade das marcas “LG”, resultado de investimentos maciços em *branding*, *marketing* e publicidade, especialmente pela Internet. E mesmo que não fosse correta a hipótese, é fato notório a concessão de diferentes registros para a marca no Brasil sob a proteção da LPI, sendo que a ninguém é permitido se escusar de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento<sup>4</sup>.

Ademais, a Reclamante demonstrou a sua atuação efetiva na prestação de serviço de assistência técnica, de acordo com a Cláusula 1ª, §2º, alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “h”, “i” e “j” do seu Contrato Social Consolidado.

Logo, haja vista o conjunto probatório acostado pela Reclamante, entendo presentes os requisitos dos arts. 2.1 “b” do Regulamento CASD-ND, e 3º “b” do Regulamento SACI-Adm.

Não bastasse o direito anterior sobre as marcas comprovadamente registradas no Brasil pela controladora da Reclamante, a razão social da própria Reclamante, bem como o nome de domínio registrado perante a ICANN (<lg.com>) preconizam a aplicabilidade dos arts. 2.1 “c” do Regulamento CASD-ND, e 3º “c” do Regulamento SACI-Adm, com base na identidade apresentada entre os seus termos nucleares consistentes na expressão “LG”.

Assim, presentes os requisitos de legitimidade e boa-fé da Reclamante, concluímos que foram diligentes no cumprimento e demonstração dos requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º dos Regulamentos CASD-ND e SACI-Adm, respectivamente.

À luz dos artigos mencionados, em especial dos artigos 129 e 130, III da LPI que conferem ao titular do registro de marca o direito de zelar pela exclusividade do sinal e de sua

---

<sup>3</sup> Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

<sup>4</sup> Art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.



integridade material ou reputação, e ainda, por analogia, ao art. 124, V, XIX e XXIII e art. 1.163 do Código Civil, mas também amparada no art. 5º, inc. XXIX da Carta Maior, art. 8º da Convenção da União de Paris regulamentada pelo Decreto n.º 1263/94, Lei 8.934/94 regulamentada pelo Decreto 1.800/96, entende esta Especialista que merecem acolhida os argumentos da Reclamante.

#### **d. Dos indícios de má-fé da Reclamada**

Na esteira do disposto no art. 2.2 “d” do Regulamento CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, alínea “d” do Regulamento SACI-Adm, entendemos que a Reclamante comprovou suficientemente a existência do seguinte indício de má-fé por parte da Reclamada:

d) a utilização do Nome de Domínio pelo Titular para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.

Com efeito, conforme *print* do Nome de Domínio em disputa realizado pela Secretaria Executiva da CASD-ND em 23 de março de 2020, o consumidor incauto seria inexoravelmente levado à confusão dado que de fato existe a utilização indevida não só da expressão “LG”, mas também do logotipo e *trade dress* associados à marca e nome empresarial da Reclamante, sendo levado, no mínimo, a acreditar tratar-se de uma empresa terceirizada autorizada pela Reclamante.

Ora, é certo que a Reclamada não poderia desconhecer o sinal distintivo “LG” da Reclamante, diante do vasto conteúdo existente em inúmeros *links* na Internet, apresentados pela simples digitação do termo “LG” em qualquer motor de buscas na Internet.

A análise do caso não deixa dúvidas sobre a prática de atos típicos de *cybersquatting*<sup>5</sup>, consistentes no registro de domínios com expressões pertencentes à marcas notoriamente conhecidas.

O art. 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P que transcreve para o ordenamento brasileiro o princípio do “*first come, first served*”, traz no seu parágrafo único uma vedação expressa à escolha de nome de domínio que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, ou que viole direitos de terceiros, situações nas quais a Reclamada incorreu intencionalmente ao realizar o registro, atraindo para si a responsabilidade pelos seus atos.

---

<sup>5</sup> Ver Procedimentos n.º ND20172, ND20178 e ND201765.



Ademais, ao compulsarmos o banco de dados do INPI, verifica-se que a Reclamada não possui qualquer pedido ou registro de marca que guarde a mínima semelhança com o elemento nuclear do nome de domínio por ela registrado, ou atividade comercial que o justifique, constituindo forte indício de má-fé.

Assim, com relação à regularidade do ato de registro do Nome de Domínio em disputa, verificamos que a Reclamada não atendeu aos requisitos mínimos exigidos, a saber, a *finalidade* do nome de domínio, a sua consonância com a *atividade* desenvolvida e a observância de *registros anteriores*.

Oportunizada à Reclamada a produção de provas que constituíssem o seu direito ou desconstituíssem as alegações da Reclamante, deixou de apresentá-las no momento adequado, incorrendo assim na revelia declarada por esta Especialista.

Ressalte-se, ainda, a existência de entendimento jurisprudencial consolidado nesta CASD-ND, de indícios de má-fé pela utilização de marca de terceiro, nos procedimentos ND20131; ND20133; ND201312; ND201329; ND201412; ND201411; ND201428; ND201523; ND201612; ND201646; ND201618; ND201626, ND201627, ND20172; ND20178; ND201765; ND20172; ND201837; ND201840; ND202011 e ND202014.

## 2. Conclusão

Com base nas provas apresentadas nos autos e recolhidas por esta Especialista, entendo presentes os requisitos do art. 3º parágrafo único, alínea “d)” do Regulamento SACI-Adm, bem como art. 2.1, alíneas “a)”, “b)” e “c)” e artigo 2.2, alínea “d)” do Regulamento CASD-ND, concluindo pelo registro e utilização abusiva e de má-fé do Nome de Domínio em disputa pela Reclamada, no qual se identifica o termo nuclear constantes dos registros precedentes de marca e nome de domínio em nome da controladora da Reclamante, bem como da razão social da Reclamante, anteriores ao registro do Nome de Domínio em disputa, justificando o acolhimento do pedido da Reclamante para transferência do Nome de Domínio em disputa, em consonância com a legislação aplicável ao caso, diante da ilegitimidade no uso do Nome de Domínio pela Reclamada.

## III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º do Regulamento SACI-Adm c/c o artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <assistencialgsp.com.br> **seja transferido à Reclamante**, com atividade compatível para solicitar o Nome de Domínio em disputa e contratualmente legitimada para atuar sob a marca “LG”.

**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](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

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, 14 de junho de 2020.



Tatiana Cristiane Haas Tramuja  
Especialista