

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

**LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA x A [REDACTED] B [REDACTED] DOS S [REDACTED]**

**Procedimento ND202013**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.166.372/0001-55, com sede na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 940, 3º e 4º andares e cj. 181-A no 18º andar, CEP 04583-110, município de São Paulo, Estado de São Paulo, representada por [REDACTED], advogado inscrito na OAB [REDACTED] sob nº [REDACTED] e [REDACTED], advogada inscrita na OAB [REDACTED] sob nº [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**A [REDACTED] B [REDACTED] DOS S [REDACTED]**, pessoa física, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <**asclg.com.br**>, que foi registrado em 30 de abril de 2019 junto ao NIC.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**) do Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**CSD-ABPI**) em 18 de março de 2020.

Na mesma data, iniciou-se o exame formal da Reclamação, consoante preconiza o artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, assim como a CASD-ND solicitou ao NIC.br as informações cadastrais do domínio em disputa, nos termos do art. 7.2 do Regulamento da CASD-ND, 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.

O NIC.br, em 18 de março de 2020, respondeu por e-mail à solicitação, confirmando que o Reclamado é titular do nome de domínio em contenda, bem como fornecendo os respectivos dados cadastrais e informando que dito nome de domínio já se encontra impedido de ser transferido a terceiros, mercê da abertura deste procedimento.

Em 23 de março de 2020, a CASD-ND intimou a Reclamante a sanar irregularidades formais verificadas na Reclamação, com fundamento no fato de que: *“4.2. A Reclamação deverá conter, sob pena de indeferimento: (d) a exposição das razões de fato e de direito devidamente fundamentadas, bem como o legítimo interesse do Reclamante em relação ao(s) nome(s) de domínio objeto da disputa nos termos do item 2 supra, devendo desde logo apresentar todos os argumentos e documentos que os comprovem”.*;

A Reclamante cumpriu tempestivamente a exigência, enviando à CASD-ND dentro do prazo previsto no artigo 6.3 do respectivo Regulamento, notadamente em 23 de março de 2020, apresentando *“ficha completa da Reclamante extraída do banco de dados da JUCESP, que comprova os direitos anteriores da Reclamante sobre o nome empresarial (vide sessão de 17/02/1995, na qual consta a alteração do nome empresarial da Reclamante para LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.)”.*

Com o saneamento da Reclamação, em 24 de março de 2020, a CASD-ND formalizou, noticiou ao NIC.br e intimou a Reclamante e o Reclamado sobre o início do procedimento, intimando este último para apresentar, em querendo, sua Resposta no prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 8.1 do Regulamento da CASD-ND e artigo 6º do Regulamento SACI-Adm.

A intimação foi devidamente enviada ao Reclamado em 24 de março de 2020. Como o Reclamado não apresentou Resposta, a CASD-ND decretou sua revelia em 09 de abril de 2020, informando-o quanto às consequências da não apresentação de Resposta, assim como comunicou o NIC.br sobre a revelia.

Em resposta datada de 09 de abril de 2020, o NIC.br informou que, *“Após o comunicado, contatamos o reclamado, que se manifestou através do e-mail [...], tomando ciência do procedimento. Diante disto, com base no regulamento SACI-Adm, o domínio não será congelado (suspensão)”.*

Em 13 de abril de 2020, a CASD-ND informou para as partes que o nome de domínio objeto do presente procedimento não será congelado, tendo em vista a manifestação enviada pelo Reclamado ao NIC.br, demonstrando ciência inequívoca da instauração do procedimento em epígrafe.

A CASD-ND, em 15 de abril de 2020, nomeou o signatário, Daniel Adensohn de Souza, como Especialista para análise e decisão da presente Reclamação, o qual apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência ao Centro de Arbitragem e Mediação da ABPI, em atenção ao disposto no artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND, o que foi noticiado às partes em 16 de abril de 2020.

Em 23 de abril de 2020, 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.

Posteriormente, em 30 de abril de 2020, este Especialista tomou conhecimento de que, em 29 de abril de 2020, o Reclamado entrou em contato com a CASD-ND, noticiando que as partes estariam em tratativas de acordo e, por esta razão, requereu a suspensão do procedimento pelo prazo de 10 (dez) dias.

Em 04 de maio de 2020, este Especialista emitiu a Ordem Processual Nº 1, comunicada às partes na mesma data, determinando a intimação dos D. Procuradores da Reclamante para que se manifestassem, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sobre o requerimento de suspensão do Procedimento formulado exclusivamente pelo Reclamado, e informassem no mesmo prazo, se fosse o caso, se um acordo foi alcançado entre as partes.

Em 06 de maio de 2020, a Reclamante, através de seus advogados, confirmou que as partes estavam efetivamente em tratativas para composição amigável e concordou com a suspensão do procedimento pelo prazo de 10 (dez) dias. Por conseguinte, este Especialista emitiu a Ordem Processual Nº 2, determinando, em deferimento ao requerimento das partes, a suspensão do Procedimento pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, tendo em vista a negociação de acordo entre as partes.

As Partes foram comunicadas sobre a Ordem Processual Nº 2 em 08 de maio de 2020, sendo que, decorrido o prazo de suspensão do Procedimento, não foi submetido por nenhuma das partes acordo amigável para homologação.

Devidamente instruída e regularizada, com a observância dos requisitos formais estabelecidos no Regulamento da CASD-ND, inclusive quanto ao pagamento das taxas, a Reclamação se encontra madura para decisão.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante

Em síntese, alega a Reclamante, **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.** (doravante referida simplesmente como Reclamante ou “LG”), que é a subsidiária brasileira do conglomerado sul-coreano LG Corporation, mundial no segmento de eletroeletrônicos, o qual controla mais de 118 subsidiárias locais espalhadas em todos os continentes do mundo, com aproximadamente 75.000 executivos e funcionários.

A Reclamante afirma que é a responsável pelas operações da LG Corporation no Brasil, disponibilizando aos consumidores brasileiros uma vasta gama de produtos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e de informática, assim como que *“disponibiliza igualmente aos consumidores serviços de suporte e assistência técnica dos seus produtos. Tais serviços são oferecidos tanto através de assistências técnicas autorizadas, quanto por Centros de Serviços próprio, ou seja, assistências técnicas próprias LG”*.

A Reclamante comprovou que a marca “LG” e sua respectiva logomarca estão devidamente registradas no Brasil para identificação de produtos eletroeletrônicos, assim como para serviços de manutenção e instalação de máquinas; serviços de instalação de equipamentos de refrigeração e de aquecimento, dentre outros, juntando cópia de extratos extraídos da base de dado eletrônico do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Ademais, alegou a Reclamante que seu nome empresarial LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., adotado em 05 de maio de 1995, também lhe outorga direitos sobre elemento nuclear e diferenciador de seu nome empresarial, notadamente o sinal “LG”.

Sustenta a Reclamante que o domínio objeto da demanda <asclg.com.br> reproduz integralmente a marca “LG” e que *“consumidor, ao se deparar com o nome de domínio ASCLG.COM.BR será induzido em confusão ou erro quanto à procedência dos serviços ofertados pelo respectivo site – assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos – e as mesmíssimas atividades de assistência técnica desempenhadas pela Reclamante sob a marca “LG”, bem como sob o nome empresarial LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., sendo impossível a sua convivência no mercado”*.

Quanto à má-fé, a Reclamante aduz que o Reclamado vem usando o nome de domínio objeto deste Procedimento para *“oferecer, justamente, serviços de assistência técnica, isto é, os mesmíssimos serviços tradicionalmente oferecidos pela Reclamante sob a marca”, “com o claro objetivo de induzir os usuários a erro com relação à origem da página, atraindo-os para o seu website e aumentando o tráfego de visitas a sua página”*.

Afirma a Reclamante que o “*fato de o Reclamado prestar serviços de assistência técnica de produtos da marca LG não o autoriza a fazer uso não autorizado da marca registrada “LG” da Reclamante como parcela integrante do seu nome de domínio*”, fazendo referência à precedentes desta CASD-ND, nos quais foi determinada a transferência dos nomes de domínio às empresas titulares das marcas.

A Reclamação está, portanto, fundamentada no artigo 2.1, alíneas “a” e “c” e artigo 2.2 alínea “d” do Regulamento da CASD-ND, bem como no artigo 3º, parágrafo único, alínea “d” do Regulamento do SACI-Adm.

Com base em tais argumentos, a Reclamante requer a transferência do domínio <asclg.com.br> para si.

#### **b. Do Reclamado**

O Reclamado não apresentou Resposta, mesmo tendo sido devidamente intimado nos termos dos Regulamentos, inclusive por meio dos trâmites descritos nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento CASD-ND, tendo se limitado a solicitar prazo para tratativas de acordo e a apresentar manifestação junto ao NIC.br a fim de evitar o congelamento (suspensão) do Nome de Domínio em disputa.

## **II. FUNDAMENTAÇÃO**

Primeiramente, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º, do artigo 13º, do Regulamento do SACI-Adm, e artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND, este Especialista ressalta que a decisão não foi fundada no fato de o Reclamado não ter apresentado defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante.

Da mesma forma, em atenção ao artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

Constata-se, das provas carreadas aos autos da presente Reclamação, que se trata a Reclamante de uma empresa pertencente a um tradicional e conceituado grupo empresarial atuante no segmento de fabricação e comercialização de produtos eletroeletrônicos, também prestando serviços de assistência técnica para tais produtos.

A Reclamante comprovou, e este Especialista confirmou ao acessar a base de dados do INPI em 18 de junho de 2020, que a controladora da Reclamante, notadamente a empresa sul-coreana LG Corp., é titular de mais de 240 (duzentos e quarenta) registros e pedidos de registro para marcas nominativa e mistas compostas pelo sinal “LG”, em relação a produtos eletroeletrônicos, serviços

de instalação e manutenção de máquinas e equipamentos de aquecimento e refrigeração, dentre outros.

Dentre os inúmeros processos de marca sob a titularidade de LG Corp., destacam-se os seguintes

PROCESSO	MARCA	DEPÓSITO	CONCESSÃO	CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
818502860	 <b>LG</b>	31.05.1995	23.12.1997	BR 09/50	Aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos.	Registro em vigor até 23.12.2027
818502878		31.05.1995	23.12.1997	BR 09/50	Aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos.	Registro em vigor até 23.12.2027
818502967		31.05.1995	05.11.2002	09	cronógrafos, em especial timer (cronômetro) eletrônico; elementos elétricos básicos incluídos nesta classe, em especial estabilizadores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes, interruptores, módulos amplificadores de força (energia elétrica), mangas (luvas) para conexão, "leadframe" (moldes de chumbo) [condutos de eletricidade], bem como, partes e componentes dos mesmos incluídos nesta classe..	Registro em vigor até 05.11.2022
830978062		02.06.2011	21.10.2014	37	instalação de geradores de energia; construção de centrais elétricas; construção de instalações de geração de energia fotovoltaica solar; trabalhos elétricos; construção de coletores solares [aquecedores]; construção de coletores solares [iluminadores]; construção de materiais de máquinas de energia alternativa; construção de instalações de geração de energia eólica; conserto de coletores solares [aquecedores]; conserto de coletores solares [iluminadores]; conserto de materiais de máquinas de energia alternativa; conserto de instalações de geração de energia eólica	Registro em vigor até 21.10.2024
901060330	 <b>LG</b>	21.07.2008	23.08.2016	07	máquinas de lavar elétricas; lava-louças automáticos; aspiradores de pó; máquinas de feixes de elétrons; máquinas de solda de feixes de elétrons; máquinas de exposição para placas de circuito impresso; máquinas de exposição para pdp; máquinas de exposição para lcd; máquinas de exposição para oled; máquinas de exposição para semicondutores.	Registro em vigor até 23.08.2026
901060615	 <b>LG</b>	21.07.2008	31.07.2012	11	fornos de microonda [aparelhos de cozinha]; gás (aparelhos para depuração de -); fornodoméstico elétrico; ar condicionado e umidificador de ar central de uso industrial; fogões de cozinha; gás	Registro em vigor até 31.07.2012

**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)

					(depuradores de -) [partes de instalações de gás]; ventiladores [peças de instalações de ar-condicionado]; lâmpadas elétricas; refrigeradores (máquinas e aparelhos -); secadores (aparelhos -); fornos odontológicos; gás (condensadores de -) [exceto peças de máquinas]; fornos de padarias; fornos [cozedores]; fogão a gás; refrigeradores [geladeiras]; fornos (acessórios moldados para -); fogão elétrico; aquecimento (aparelhos de -); ar-condicionado (aparelhos de -); ventiladores [ar-condicionado]; instalações de ar condicionado; adegas com temperatura controlada; fornos elétricos; fornos de padaria; conjuntos de cozinha; fornos de padaria para fins domésticos; fornos industriais; fornos que utilizam ar quente; secadoras de louça a gás; fogões a gás; hob eletrônico; aparelhos de ar condicionado; aparelhos de aquecimento a gás; aparelhos de refrigeração a gás; dentre outros	
821026836		28.08.1998	19.04.2005	37	Serviços de construção de rodovias, metrô, portos, fábricas, prédios de apartamentos, prédios de blocos de escritório; serviços de engenharia de obras e construções; serviços de reparo de prédios danificados; serviços de contratação de construções; serviços de supervisão de construções; serviços de manutenção e instalação de máquinas; serviços de instalação de equipamentos de refrigeração e de aquecimento; serviços de instalação de caldeiras	Registro em vigor até 19.04.2025
908301405		18.09.2014		37	Serviços de construção de estradas, construção de metrô, construção de portos, construção de fábricas, construção de prédios de apartamentos, construção de prédios de escritórios; serviços de engenharia para construções e reparos; serviços de reparo de prédios danificados; serviços de contratação de construções; serviços de supervisão de construções; serviços de manutenção e instalação de máquinas; serviços de instalação de equipamentos de aquecimento e refrigeração; serviços de instalação de caldeiras	Pedido de registro sobrestado
910448841		22.12.2015	23.01.2018	9	Câmeras; câmeras digitais; televisores; monitores de televisão; receptores de televisão; telas para receptores de televisão; rádios; receptores de rádio; sistema componente de áudio composto de	Registro em vigor até 23.01.2028

**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)

					alto-falantes de som surround, alto-falantes, sintonizadores;, gravadores de áudio, receptores de rádio; aparelhos para gravação, transmissão e reprodução de som e imagens; reprodutores de discos versáteis digitais (dvd); reprodutores de discos ópticos; reprodutores multimídia portáteis; reprodutores de cds portáteis; aparelhos de interface de áudio digital; receptores sem fio de áudio e de vídeo; aparelhos e instrumentos de áudio e visuais elétricos; dentro outros	
--	--	--	--	--	---	--

Importante destacar, também, que este Especialista, pesquisando na base de dados do INPI, tomou conhecimento de que em 04 de setembro de 2018 foi publicado, na Revista da Propriedade Industrial nº 2.487, o reconhecimento pelo INPI do alto renome da marca mista “LG”, no processo nº 818502924, de titularidade da LG Corp.

O reconhecimento do alto renome da marca mista “LG” é um fato relevante e deve ser levado em consideração na análise da presente Reclamação, na medida em que corrobora as alegações das Reclamantes no sentido de que sua marca “LG” seria famosa e largamente conhecida por ampla parcela dos consumidores brasileiros, denotando possuir alto grau de distintividade e unicidade, além de estar associada à qualidade, reputação e prestígio.

Embora a Reclamante não tenha acostado contrato de licença de uso das marcas de titularidade de sua controladora ou sequer uma autorização de uso entre as empresas, tampouco este Especialista tenha localizado contrato de licença de uso de marcas averbado pelo INPI entre a Reclamante e sua controlada, existem precedentes judiciais reconhecendo a legitimidade da subsidiária para responder por obrigações dirigidas à matriz estrangeira, valendo destacar o Recurso Especial nº 1.021.987/RN, no qual restou decidido que *“Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos”*.

Este entendimento reconhecendo a legitimidade passiva da subsidiária no tocante a obrigações da matriz pode ser aplicado, *mutatis mutandi*, para o reconhecimento de legitimidade ativa da subsidiária brasileira defender os interesses e direitos da matriz estrangeira em relação à violação de marcas decorrente de sua utilização para compor nomes de domínios por terceiros.

Nesse sentido, já há precedentes da CASD-ND quanto à legitimidade ativa da empresa subsidiária de empresa estrangeira titular de marcas no Brasil, em casos em que as marcas são efetivamente usadas no Brasil diretamente pela subsidiária, como se observa nas Reclamações ND201736, ND201840 e ND202011.

Logo, deve ser reconhecida a legitimidade da Reclamante em relação às marcas invocadas na Reclamação e que fundamentam sua pretensão, na medida em que é notório, e foi comprovado com a apresentação de contrato social e Ficha Completa emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, que faz parte do mesmo grupo econômico da empresa sul-coreana LG Corp. titular das marcas, possuindo em seu quadro societário a empresa sul coreana LG ELECTRONICS INC., também pertencente ao mesmo grupo, como foi possível constatar.

Ademais, conforme Ficha Completa emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, acostada aos autos, a Reclamante se identifica pelo nome empresarial LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. desde 05 de maio de 1995, ou seja, há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Desta forma, a Reclamante tem proteção assegurada ao seu nome empresarial, que lhe assegura, também, o direito de se insurgir contra o uso e registro de nome de domínio que reproduza seu elemento diferenciador e nuclear, o que, igualmente, lhe outorga legitimidade para a presente Reclamação.

Por outro lado, constatou-se que o Reclamado não possui registros ou pedidos de registro em seu nome perante o INPI.

Este Especialista verificou que a Reclamante não possui nomes de domínio “.br” sob sua titularidade, identificando-se na rede mundial de computadores através do domínio <lg.com/br>, possivelmente pertencente à sua controladora LG Corp., informação esta que não pode ser confirmada, em razão de os dados do titular do domínio em questão estarem sob proteção de privacidade.

As provas apresentadas são aptas à demonstração de que o sinal distintivo “LG” é usado há décadas pela Reclamante e por sua controladora como marca e elemento diferenciador de nome empresarial, sendo, inclusive, marca de alto renome, nos termos da legislação brasileira.

Uma pesquisa realizada no *website* da Reclamante <[www.lg.com/br/suporte/assistencia-tecnica-lg](http://www.lg.com/br/suporte/assistencia-tecnica-lg)> revelou a utilização do sinal “LG” em relação a serviços de suporte e assistência técnica dos seus produtos, prestados por assistências técnicas autorizadas e pela própria Reclamante:



O nome de domínio em disputa <asclg.com.br> foi registrado em 30 de abril de 2019 junto ao NIC.br, ou seja, décadas após a adoção da marca “LG” pela Reclamante e pelas empresas de seu grupo econômico, inclusive quanto à adoção do nome empresarial LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

Não há dúvida, portanto, de que os direitos da Reclamante sobre a marca e nome empresarial “LG” precedem, em muito, o registro do nome de domínio em disputa.

Vale dizer que, entre 15 e 19 de junho de 2020, este Especialista tentou, sem sucesso, acessar o referido nome de domínio, não localizando nenhuma página ativa, embora não tenha havido o congelamento pelo NIC.br.

Não obstante, a Reclamante reproduziu em suas razões *print screen* ao acessar o nome de domínio disputado, conforme se verifica abaixo, permitindo a este Especialista verificar que o Nome de Domínio estava sendo usado para divulgação de serviços de assistente técnica de produtos eletroeletrônicos e de utilidade doméstica, havendo, portanto, possibilidade de confusão ou, ao menos, associação, com os serviços prestados pela Reclamante.



Nos termos do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento da CASD-ND, o Reclamante, na abertura de procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos abaixo descritos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

**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) 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; ou
- b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); 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.

É evidente que o nome de domínio em disputa é demasiadamente similar ao sinal distintivo da Reclamante e, por conseguinte, passível de criar confusão, porquanto composto pelo signo “LG” que, na opinião deste Especialista, consiste em uma reprodução com acréscimo do sinal distintivo “LG” usado pela Reclamante, destinada a identificar serviços idênticos, havendo potencial possibilidade de confusão ou associação indevida.

Isso porque o acréscimo das letras “ASC” não atribui suficiente distintividade ao sinal “ASCLG” em comparação com o sinal distintivo “LG” da Reclamante, inclusive considerando se tratar de uma marca de alto renome, sendo por demais semelhante com a marca registrada e nome empresarial usados pela Reclamante criando potencial confusão ou associação.

Outrossim, o vergastado nome de domínio reproduz o sinal “LG” que é o elemento nuclear e caracterizador do nome empresarial da Reclamante, com o agravante de ser utilizado em relação ao mesmo segmento de assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e de utilidades domésticas.

Por outro lado, o uso de sinal distintivo similar àquele usado por concorrente para identificação dos mesmos serviços, pode ainda ser entendido como prática de concorrência desleal e/ou aproveitamento parasitário, gerando potencialmente enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Restam, portanto, atendidos os requisitos das alíneas “a” e “c”, do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que a Reclamante demonstrou a existência de registros de marcas idênticas ou similares ao nome de domínio em disputa e o nome de domínio em contenda é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com seu nome empresarial.

Por outro lado, faz-se necessário que o Reclamante demonstre que o registro ou o uso do nome de domínio em disputa tenha se dado de má-fé. Nesse sentido, o parágrafo único do referido artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, traz um rol não exaustivo de circunstâncias que constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio, abaixo reproduzido:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
- 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.

Entende este Especialista que se encontram preenchidos os requisitos “c” e “d” do referido parágrafo único, do artigo 3º, do Regulamento do SACI-Adm, e respectivas alíneas do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, havendo indícios de que o registro foi efetuado com má-fé, visando prejudicar a atividade comercial da Reclamante e/ou objetivando atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para seu sítio, criando uma situação de provável confusão.

Vale frisar que, diferentemente do procedimento no âmbito da UDRP, o moderno Regulamento do SACI-Adm demanda a caracterização da má-fé apenas no registro, não se exigindo cumulativamente o uso do nome de domínio. Segundo a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, predomina o sistema do *first come, first served*, ou seja, é assegurado o direito de registrar aquele que primeiro levou para registro o sinal pretendido perante o órgão competente. Entrementes, o parágrafo único do artigo 1º, da referida Resolução, veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros, a mesma vedação é encontrada na cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio a qual o Reclamado se sujeitou.

É dizer: se o nome de domínio tiver como elemento característico expressão idêntica ou semelhante àquela que constitua marca (registrada ou depositada) ou qualquer outro sinal distintivo alheio, como o nome empresarial, poderá criar confusão ou associação indevida.

A propósito, oportuna a lição do Desembargador Enio Santarelli Zuliani:

*“as marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, protegidos pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX, e Lei nº 9279/96. Apesar de figuras jurídicas distintas, não se pode permitir que a concessão de um nome de domínio viole os direitos de marca de terceiro, o que se enquadra na proibição contida no §1º, artigo 1º, da Resolução 002/2005 do CGL Assim como, entre os registros dos nomes comerciais, das marcas, dos direitos autorais e de outros institutos jurídicos, há respeito recíproco para não trazer prejuízos aos titulares e a terceiros, a proteção do nome de domínio deve se harmonizar com esses institutos e obedecer ao mesmo princípio” (TJSP, Apelação Cível n. 405.557.4/9-00, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2007).*

Assim, o registro do nome de domínio em disputa composto pelo sinal “LG”, que é demasiadamente similar à marca de alto renome “LG” e ao elemento diferenciador do nome empresarial de titularidade da Reclamante e usada no mercado há décadas, constitui per si forte indício de má-fé, inclusive pelo fato de que o nome de domínio objeto da Reclamação estava sendo usado para identificação de serviços de assistência técnica, por ocasião da ativação desta Reclamação, serviços pertencente ao mesmo segmento de mercado da Reclamante.

Portanto, não é crível tratar-se de mera coincidência, havendo fortes indícios de prática de concorrência desleal visando o desvio de clientela, sendo plausível que o intuito do Reclamado fosse induzir usuários a erro quanto à origem da página, atraindo-os para seu website e aumentando o tráfego de visitas a sua página.

Este entendimento é corroborado pelo fato de o Reclamado ter inequívoco conhecimento da preexistência das marcas “LG” usadas pela Reclamante, pelo fato de a marca “LG” ser uma marca de alto renome, e por atuar em ramo de atividade igualmente explorado pela Reclamante.

Este Especialista ressalta, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos das alíneas “c” e “d” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes alíneas “c” e “d” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201421; ND201426; ND201515; ND201525; ND201528; ND201537; ND201611; ND201751; ND201771; ND20186, ND201827, ND202011 e ND202012.

Destarte, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa viola as marcas registradas usadas pela Reclamante, assim como seu nome empresarial, e foi registrado de má-fé, sendo forçosa a procedência da Reclamação, com a determinação de sua transferência à Reclamante.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o parágrafo 1º, do artigo 1º do Regulamento do SACI-Adm e 10.9 do Regulamento da CASD-ND, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <asclg.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.

São Paulo, 19 de junho de 2020.



Assinado de forma digital  
por DAN EL ADENSOHN DE  
SOUZA  
Dados: 2020.06.22 15:23:46  
-03'00

---

Daniel Adensohn de Souza  
Especialista