

**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 NAJ. RNA/MALL IMPORTADORA LTDA

PROCEDIMENTO ND202030

DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 00.280.273/0007-22, com sede em São Paulo, SP, Brasil, representada pelo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

NAJ. RNA/MALL IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 73.111.858/0001-05, com sede em São Paulo, SP, Brasil, tendo como administrador o [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “Reclamada”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 08 de fevereiro de 2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 03 de junho de 2020, a Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CSD-ABPI) enviou comunicado à Reclamante informando o link para envio da Reclamação e documentação em consonância com o artigo 4º do Regulamento da CASD-ND.

Em 04 de junho de 2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND informou à Reclamante o recebimento da Reclamação e comunicou o início do exame dos requisitos formais nos termos do artigo 6.1. e seguintes do Regulamento da CASD-ND.

Ainda em 04 de junho de 2020, a CASD-ND, 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 <revendasamsung.com.br>.

Em 05 de junho de 2020 o NIC.br apresentou resposta informando que o nome de domínio se encontra registrado em nome de NAJ. RNA, CNPJ n. 73.111.858/0001-05, e que este está impedido de ser transferido a terceiros, confirmando a aplicabilidade do Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”).

Em 09 de junho de 2020, a Secretaria Executiva requisitou que a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, corrigisse irregularidades formais identificadas na Reclamação.

A Reclamante, em 12 de junho de 2020, encaminhou documentação solicitada de modo a sanar as irregularidades apontadas.

Em 15 de junho de 2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressalvando que caberia ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação.

Em 16 de junho de 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 concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

A Reclamada encaminhou resposta ainda em 16 de junho, manifestando concordância na transferência do nome de domínio em disputa.

Em 17 de junho de 2020, a Reclamante encaminhou manifestação à CASD-ND anexando o acordo firmado entre ela e a Reclamada para a transferência do nome de domínio à Reclamante, bem como solicitando a homologação do acordo e posterior transferência do nome de domínio.

Em 25 de junho de 2020, a Especialista Patricia Neves Penido apresentou Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, nos termos do Art. 9.3. do Regulamento da CASD-ND.

A Especialista foi nomeada em 02 de julho de 2020, nos termos do Art. 9.1. do Regulamento da CASD-ND.

Em 09 de julho de 2020 a CASD-ND transmitiu o procedimento à Especialista para análise e subsequente decisão.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, é licenciada pela sociedade sul coreana Samsung Electronics CO fundada em 1938, estando hoje presente em mais de 70 países.

O contrato firmado entre as duas sociedades, além de possibilitar a comercialização dos produtos em território nacional, concede à Reclamante poderes para agir em defesa da marca **SAMSUNG**.

A Reclamante apresentou Reclamação na qual requer a transferência do nome de domínio <revendasamsung.com.br> para seu nome alegando em síntese que:

i) Desde sua criação a marca **SAMSUNG** vem crescendo exponencialmente, tornando-se uma das principais marcas de produtos eletrônicos do mundo, especializada em mídia e equipamentos digitais, semicondutores, memória e integração de sistemas.

ii) A fim de proteger seus direitos de propriedade intelectual, o grupo Samsung é titular de inúmeros registros para a marca **SAMSUNG** no mundo inteiro. No Brasil possui diversos registros marcários junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, entre os quais se destacam (rol não exaustivo):

REGISTRO	MARCA	CLASSE	TITULAR	STATUS
826572669	SAMSUNG	09	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164367	 SAMSUNG	<u>40 : 15</u> - 20 - <u>34</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164383	 SAMSUNG	<u>09 : 55</u> - 60 - <u>80</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164359	 SAMSUNG	<u>09 : 05</u> - 15 - <u>20</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164391	 SAMSUNG	<u>09 : 25</u> - 30 - <u>35</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro
817164340	 SAMSUNG	<u>37 : 42</u> - 44 - <u>45</u>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Registro

iii) Protegeu o sinal distintivo **SAMSUNG** também como nome empresarial (SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.), estando este registrado desde 1994. Desde 1996 é titular do nome de domínio <samsung.com.br>.

iv) O nome de domínio em questão registrado em 08/02/2020, reproduz claramente a marca **SAMSUNG**, reprodução essa que jamais foi autorizada pela Reclamante e/ou por quaisquer detentores da referida marca.

v) Ao acrescentar a expressão genérica “revenda” ao nome de domínio, a Reclamada realça a intenção em se associar indevidamente à Reclamante, induzindo o usuário da internet a entender que o nome de domínio seria um canal de vendas dos produtos da Reclamante.

vi) O referido nome de domínio atualmente não hospeda qualquer conteúdo ou websites, estando inativo, demonstrando que a Reclamada buscou o registro com a intenção de posteriormente vendê-lo à Reclamante ou a terceiros.

Em 02 de junho de 2020, a Reclamante verificou a seguinte tela ao acessar o domínio em disputa:



Não é possível acessar esse site

Não foi possível encontrar o endereço IP do servidor de www.revendasamsung.com.br.

Tente executar o Diagnóstico de Rede do Windows.

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Recarregar

vii) Ao registrar o referido domínio a Reclamada estaria objetivando atrair usuários da internet, com objetivo de lucro e causando confusão/associação indevida entre o domínio da Reclamante e seus produtos, resultando em severos prejuízos à atividade comercial da Reclamante, haja vista o potencial desvio de clientela.

viii) Estão, portanto, presentes na presente Reclamação as situações previstas nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e nas letras “a”, “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 “a”, “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, devendo, assim, ser recebida e conhecida a presente Reclamação para fins de apreciação e decisão por esta Exma. Especialista, no sentido de determinar a transferência do nome de domínio em questão (<revendasamsung.com.br>) à Reclamante.

b. Da Reclamada

Em 16 de junho de 2020, a Reclamada enviou *e-mail* à Secretaria da CASD-ND, com cópia para a Reclamante e para o Registro.BR, concordando com a transferência do nome de domínio para a Reclamante.

Em anexo, enviou cópia da oitava alteração contratual da **MALL IMPORTADORA LTDA**, confirmando sua qualidade de administrador e poderes para assinar pela sociedade empresária citada.

5. Dos Termos do Acordo

Em 17 de junho de 2020 foi apresentada pelas Partes proposta de acordo (“**Acordo**”), nos seguintes termos:

“**Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA.**, ora Reclamante, e **Mall Importadora Ltda.**, CNPJ nº 73.111.858/0001-05, ora Reclamada, neste ato representada por seu administrador, **Namur Aiub Junior**, vêm, conjuntamente, à presença do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da ABPI, informar que chegaram a um acordo para que o nome de domínio www.revendasamsung.com.br, objeto da presente Reclamação, seja transferido pela Reclamada à empresa **SAMSUNG SDS LATIN AMÉRICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA** (CNPJ: 06.159.434/0001-15).

Dessa forma, em atenção ao Art. 10.8 do Regulamento CASD-ND é que as partes vêm requerer a homologação do acordo realizado.”

II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.8 do Regulamento desta CASD-ND, esta Especialista decide pela homologação do Acordo, determinando que o Nome de Domínio em disputa <*revendasamsung.com.br*> seja transferido à empresa SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 06.159.434/0001-15).

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 Homologatória de Acordo, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020.



Patricia Neves Penido
Especialista