

**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 J. C. S.

PROCEDIMENTO Nº ND202029

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede em São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, representada por [REDACTED], [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

J. C. S., pessoa natural, inscrito no CPF/MF, com endereço físico em [REDACTED], sem representante, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi criado em 09 de agosto de 2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 04 de junho de 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 04 de junho de 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 <samsungrj.com.br>, 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 05 de junho de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <samsungrj.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 09/08/2019.

Em 09 de junho de 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 15 de junho de 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 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 o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 02 de julho de 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 do Reclamado, 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 a tentativa de contato com o Reclamado, porém

sem sucesso e, em decorrência disso, procederam com o congelamento do Nome de Domínio.

Em 13 de julho de 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 21 de julho de 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que possui contrato de licenciamento de marca com a empresa SAMSUNG ELETRONICS CO por meio do qual possui autorização para comercialização de produtos da marca SAMSUNG no Brasil, bem como poderes para agir em defesa da marca, sendo, portanto legitimada para agir em interesse da marca SAMSUNG, conforme declaração apresentada nos autos da Reclamação.

Alega que o grupo Samsung é titular de diversos registros para a marca SAMSUNG no Brasil além de ser titular do nome empresarial SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. e do nome de domínio <samsung.com.br> desde 1996, ou seja, muito antes do Reclamado ter registrado o Nome de Domínio.

Além disso, a Reclamante alega que a marca SAMSUNG é globalmente conhecida, sendo referência de excelência e qualidade no mercado de eletrônicos e tecnologia em geral, sendo inegável e inquestionável o direito anterior da Reclamante sobre o uso exclusivo da expressão SAMSUNG, bem como direito de impedir que terceiros utilizem expressões idênticas e similares.

Nesse sentido, aduz que o Nome de Domínio reproduz de forma integral sua marca registrada com acréscimo apenas do termo "rj" que se trata de localização geográfica insuficiente para evitar qualquer confusão e que o Nome de Domínio não hospeda qualquer conteúdo, razão pela qual resta claro que o Reclamado registrou-o com a intenção de posteriormente vendê-lo à Reclamante. Além disso, o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado teria a intenção de impedir a Reclamante de registrá-lo.

Assevera, portanto, que o Nome de Domínio enquadra-se nas situações previstas nas letras "a" e "c" da subcláusula 2.1 e nas letras "a" e "b" da subcláusula 2.2 do Regulamento da CASD-ND e, inclusive, nas letras "a" e "c" do Artigo 3º e nas letras "a" e "b" do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

Para tanto, requer seja transferido o Nome de Domínio para a Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa, tampouco qualquer manifestação mesmo diante do congelamento do nome de domínio, ficando configurada a revelia conforme comunicação enviada pela CASD-ND em 02 de julho de 2020.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Preliminarmente cabe esclarecer que a revelia do Reclamado não influenciou o julgamento do mérito da presente controvérsia, o qual foi apreciado e decidido com base nos fatos e provas apresentados, em conformidade com o disposto no artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND e no artigo 13º, §5º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob ".br" - SACI-Adm ("Regulamento SACI-Adm").

Dispõe o Regulamento SACI-Adm que:

"Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

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."

Ademais, estabelece o Regulamento CASD-ND o seguinte:

"2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(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

(b) 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) 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do

nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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."

Com relação ao mérito da presente controvérsia, constata-se que:

- a) o Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 09 de agosto de 2019.
- b) a Reclamante tem Contrato de Licença celebrado com a empresa SAMSUNG ELECTRONICS CO, a qual é titular de diversos registros de marcas contendo a expressão "SAMSUNG".
- c) o Nome de Domínio se confunde com o nome de domínio <samsung.com.br> registrado desde 1996 em nome da empresa do grupo da Reclamante.
- d) o Nome de Domínio se confunde com as marcas registradas no INPI.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que resta evidente que o Nome de Domínio contém marcas da empresa do grupo da Reclamante registradas anteriormente, bem como contém o nome empresarial da Reclamante, sendo suficientemente similar para criar confusão com eles, configurando as hipóteses previstas nas alíneas (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de decisão recente desta CASD-ND acerca do nome de domínio <leroymerlim.com.br> proferida no procedimento ND201849:

"Nome de Domínio. Violação a Marcas. Nome Empresarial e Nome de Domínio Anteriores. Decretação de revelia frente à inequívoca ciência do Reclamado e o não atendimento dos requisitos elencados nos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-ADM. Similitude capaz de criar confusão perante os consumidores. Inexistência de direitos e/ou legítimo interesse do Reclamado sobre o Nome de Domínio. prejuízo às Reclamantes decorre do próprio ato lesivo de registro do

Nome de Domínio, cujos elementos nominativos não poderia o Reclamado desconhecer, em razão da notoriedade das marcas e da notória concessão de diferentes registros para a marca no Brasil. Legitimidade e boa-fé das Reclamantes que buscaram através de notificação extrajudicial solução amigável. Má-fé caracterizada. Registro com objetivo de venda à Reclamante ou terceiros. registro com objetivo de prejudicar atividade comercial das Reclamantes. utilização para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da internet, criando confusão com sinais das Reclamantes. resposta do Reclamado à notificação extrajudicial concordando em transferir o domínio mediante pagamento de três mil reais. Nome de Domínio que redireciona ao website do concorrente das Reclamantes. Reclamado titular de outros 500 nomes de domínio com características de cybersquatting e ou typosquatting. Violação de direitos de terceiros, indução de terceiros a erro e desrespeito à legislação. Inexistência de pedido ou registro de marca em nome do Reclamado perante o INPI. Reclamado reincidente que opta por não produzir provas ou desconstituir as alegações das Reclamantes. Princípio do First come, First served frente à vedação do parágrafo único do artigo 1º da Resolução 2008/008 do CGI.BR. Aplicação do item 2.1, alíneas 'a', 'b' e 'c'; item 2.2, alíneas 'a', 'c' e 'd' do Regulamento CASD-ND."

Ademais, é facilmente constatável que o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado impede que a Reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente, razão pela qual caracterizada a hipótese prevista na alínea (b) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND. Nesse sentido, cumpre ressaltar que esta Especialista acessou o Nome de Domínio registrado pelo Reclamado e verificou que ele não se encontra em uso, o que leva ao entendimento de que se trata de um caso de *passive holding*, indicando possível má-fé do Reclamado, inclusive pela constatação desta Especialista de inexistência de direito ou legítimo interesse do Reclamado em relação ao Nome de Domínio.

Todavia, não restou demonstrado que o Reclamado teria registrado o Nome de Domínio com o objetivo de vendê-lo para a Reclamante ou para terceiros, razão pela qual não restou caracterizada a hipótese prevista na alínea (a) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Desta forma, menciona-se, a título de jurisprudência desta CASD-ND, a constatação da má-fé nos termos da alínea (b) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e correspondente alínea (b) do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos: ND201334; ND201422; ND201758; ND201817 e ND201839.

Além do exposto, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade do Reclamado 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.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e com fundamento no disposto na alínea (a) e (c) do caput e na alínea (b) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondente às hipóteses previstas no artigo 2.1, alínea (a) e (c) e artigo 2.2, alínea (b) do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <samsungrj.com.br> seja transferido à Reclamante conforme determina o disposto no artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND.

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, 13 de agosto de 2020.



Renata Ciampi
Especialista