

**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 BLUE AR SERVIÇOS DE  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR**

**PROCEDIMENTO N° ND20226**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**a. RECLAMANTE:**

**SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob N° 00.280.273/0007-22, sediada em São Paulo, Capital, neste procedimento sendo representada por [REDACTED], com endereço profissional [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a "Reclamante").

**b. RECLAMADA:**

**BLUE AR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob N° 11.515.436/0001-30, com sede em São Paulo, Capital, tendo o seu endereço eletrônico [dirce@bluear.com.br](mailto:dirce@bluear.com.br), é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a "Reclamada").

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <[pecassamsung.com.br](http://pecassamsung.com.br)> (o "Nome de Domínio").

O nome de Domínio foi registrado em **24/09/2014** junto ao Registro.br.

### 3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação em análise foi recebida pela CASD-ND da ABPI em 4 de junho de 2020, figurando como parte ativadora a empresa SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Nessa mesma data, e conforme consta dos autos, a Secretaria da CASD-ND comprovou haver providenciado o envio de um comunicado ao NIC.br lhe solicitando informações cadastrais acerca do nome de domínio <[pecassamsung.com.br](mailto:pecassamsung.com.br)> tudo nos termos do artigo 7.2 do Regulamento da CASD-ND.

No dia 5, seguinte, em resposta ao citado comunicado, o NIC.br manifestou-se à CASD-ND lhe havendo posicionado acerca do *status* do referido registro e também sobre eventuais intercorrências, atestando, ainda, a admissibilidade da submissão da disputa em referência ao SACI-Adm, em vista da data da criação do domínio em disputa

No dia 9 do mesmo mês, a CASD-ND, através de sua Secretaria Executiva, e em cumprimento ao item 6.2 do seu Regulamento, encaminhou à Reclamante e ao NIC.br um comunicado de irregularidades apontando-lhe as seguintes: (cf. item 4.2 do Regulamento – comprovação do seu legítimo interesse; cf. item 2, do Regulamento – devendo apresentar todos os argumentos e documentos que o comprovem; não haver sido juntado o competente instrumento de mandato válido; não haverem sido anexados os atos constitutivos atualizados; não haver sido apresentada comprovação de poderes de quem assina pela entidade, e não haver sido anexado o comprovante de pagamento das taxas aplicáveis conforme estabelecidas pela CASD-ND.

No dia 12, A Reclamante, através de sua procuradora, conforme acima e retro, por meio eletrônico, respondeu à CASD-ND lhe havendo anexado os documentos que então lhe haviam sido solicitados.

Em 15 de junho de 2020, a CASD-ND, através de sua Secretaria Executiva, lhe expediu comunicado e ao NIC.br, lhes informando sobre o saneamento de tais irregularidades, lhes confirmando o início do Procedimento, lhes tendo, ainda, assinalado que ao Especialista caberia a complementação da análise quanto ao mérito e do aspecto documental, se necessário fosse.

No dia seguinte, em 16/07, a CASD-ND, através de sua Secretaria Executiva, e em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1, do Regulamento da CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e às Partes acerca do início do Procedimento e, no mesmo ato, já intimou a Reclamada para a apresentação de sua Resposta, lhe havendo dado acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 2 de julho de 2020, a CASD-ND, através de sua Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para a Resposta já havia expirado sem qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando-se, assim, a sua revelia.

Em 6 de julho de 2020, o NIC.br encaminhou o seu comunicado à CASD-ND lhe informando haver logrado contato telefonicamente com a representante legal da Reclamada (Sra. Dirce) a qual demonstrou sua ciência inequívoca acerca dos fatos de que são objeto o presente Procedimento, e, nos termos do Regulamento do SACI-Adm, assim foi que não se procedeu ao congelamento do referido domínio <pecasamsung.com.br>.

Em 7 de julho de 2020, a CASD-ND, através de sua Secretaria Executiva, expediu comunicado às Partes lhes informando sobre a ciência inequívoca da Reclamada e o não congelamento do referido domínio.

Em 9 de julho de 2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou às Partes a nomeação deste Especialista, o qual, de acordo com o artigo 9.3, do Regulamento da CASD-ND, apresentou sua Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 15 de julho de 2020, já após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento da CASD-ND, a Secretaria Executiva procedeu ao encaminhamento a este Especialista dos autos deste Procedimento Especial com os respectivos arquivos – na ordem acima e retro - para a sua análise e julgamento, tudo nos termos do item 10 do Regulamento dessa Câmara.

Em 23 de julho de 2020 este Especialista a bem da elucidação do caso, e nos termos do item 10 do Regulamento da CASD-ND entendeu como sendo necessária a abertura de uma Ordem Processual 01, a tendo endereçado à sua Secretaria Executiva no sentido de que a Reclamante (A) informasse a este Especialista se a empresa titular do CNPJ 06.159.434/0001-15 seria ou não pertencente ao mesmo grupo econômico do qual ela faz parte, o que não está de todo claro; (B) também informasse data e registro dos respectivos contratos de licença, se vigentes; (C) fosse reapresentada a declaração acima mencionada devidamente datada, e, finalmente (D) informasse a Reclamante se ela eventualmente teria buscado algum contato preliminar com a Reclamada em sede de notificação ou por outro meio e quando foi que efetivamente ela veio de tomar conhecimento acerca da utilização por parte da Reclamada em relação ao nome de domínio em disputa <pecasamsung.com.br>.

Em 28 de julho de 2020 as Partes foram devidamente cientificadas quanto à expedição da referida Ordem Processual conforme comunicado que lhes foi expedido nessa data pela Secretaria Executiva da CASD-ND.

Em 30 de julho de 2020 a Reclamante apresentou junto à Secretaria Executiva da CASD-ND os seus esclarecimentos sobre os pontos então levantados nessa Ordem Processual específica, havendo promovido a juntada dos documentos correspondentes e então faltantes.

Cabe aqui deixar registrado, e sem que vá nisso qualquer outra intenção senão a de atuar dentro dos padrões esperados de transparência e independência, que este Especialista, ao compulsar os autos do presente Procedimento, especialmente quando se debruçou à Reclamação constante dos presentes autos, pôde observar, de início, a ausência de informações e de documentos relevantes a lhe dar respaldo no exame desta disputa, circunstância que haveria de justificar, como assim se justificou a abertura da Ordem Processual acima e retro mencionada. De se observar que parte dessa ausência e/ou incongruência de ordem documental por parte da Reclamante já havia sido inclusive levantada pela Secretaria Executiva da CASD-ND que em estrita obediência ao item 6.2 do seu Regulamento combinado com o artigo 6º parágrafo primeiro do Regulamento SACI-Adm procurou o saneamento do presente Procedimento com vistas à factibilidade de sua análise quanto ao seu mérito.

Uma observação final que também aqui, no âmbito das ocorrências, merece destaque – até para que não venha a suscitar eventuais vícios a contaminarem a presente decisão, é a inerente às declarações apresentadas pela Reclamante em obediência às normativas de que trata o item 4.4 do Regulamento da CASD-ND combinado com o artigo 2º, parágrafo primeiro, alínea “a” do Regulamento SACI-Adm. Nesse sentido, ambas as declarações apresentaram incorreções. A primeira, que foi juntada aos autos era datada do ano de 2018, enquanto que a ativação do presente Procedimento é do ano de 2020, e a segunda, ela foi anexada nela não constando data.

De qualquer modo, ainda que a apresentação de semelhante documento se mostre indispensável a movimentar procedimentos envolvendo disputas de nomes de domínio no âmbito da CASD-ND e do SACI-Adm, e ainda que o documento apresentado pela Reclamante não esteja datado, ou seja, tendo sido assinado por um mero carimbo, valendo, ainda, ressaltar que a declaração, em si, além dessa omissão, não especifica a sua utilização no caso concreto, sendo de todo genérica, quando, tecnicamente, isto é, ao pé do comando dos instrumentos normativos deveria s.m.j. indicar expressamente a sua destinação, a exemplo, inclusive, do que ocorre em procedimentos do próprio INPI, este Especialista, com suporte nas disposições de que trata o artigo 408, *caput*, do NCPC - “*as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário*” - entende que a sua

elaboração e respectivo carimbo/assinatura datam de 12 de junho de 2020, ou seja, data do seu efetivo envio à Secretaria Executiva da CASD-ND.

#### 4. Das Alegações das Partes

##### a. Da Reclamante:

A Reclamante apresenta-se como empresa associada à empresa Sul Coreana SAMSUNG ELECTRONICS CO., tendo sido criada em 1938, com forte atuação no segmento de produtos e equipamentos eletrônicos, com especialização em mídia e equipamentos digitais, operando no mundo inteiro, hoje figurando dentre das principais empresas desse setor, presente em mais de 70 países.

Em breve síntese alega que a Reclamada teria violado os seus direitos de propriedade intelectual assim o tendo feito mediante o registro e a utilização comercial do seguinte nome de domínio <pecassamsung.com.br> e que tal fato haveria de evidenciar, segundo ela, má-fé por parte da Reclamada na medida em que a sua utilização, no seu entender (i) infringe os seus direitos de propriedade industrial consubstanciados nos registros que detém – mediante licença no INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial; (ii) infringe o seu registro de domínio <samsung.com.br>; e (iii) infringe o seu nome empresarial, todos previamente protegidos.

Alega que o Grupo SAMSUNG do qual ela faz parte é titular dos seguintes registros – todos válidos - perante o INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

- 826,572.669, Marca Registrada SAMSUNG, Nominativa, na classe 09 lhe protegendo equipamentos eletrônicos
- 817,164.367, Marca Registrada SAMSUNG, Mista, na classe 40.15 lhe protegendo serviços de importação e exportação
- 817,164.383, Marca Registrada SAMSUNG, Mista, na classe 09 lhe protegendo máquinas de calcular, etc.
- 817,164.359, Marca Registrada SAMSUNG, Mista, na classe 09 lhe protegendo cronômetros, relógios e suas partes
- 817,164.391, Marca Registrada SAMSUNG, Mista, na classe 09 lhe protegendo elementos elétricos básicos para iluminação
- 817,164.340, Marca Registrada SAMSUNG, Mista, na classe 37 lhe protegendo serviços de reparação e conservação de máquinas e equipamentos industriais.

Aduz que a Reclamada não é nem nunca foi uma sua representante comercial, e nem também com ela possui qualquer relação direta e/ou indireta de trabalho que pudesse autorizar e/ou justificar o uso paralelo de sua nomenclatura SAMSUNG, especialmente para o comércio de produtos eletrônicos e assistência técnica, e que, portanto, ou seja, nesta linha, a coexistência de tais nomenclaturas, no mesmo mercado, e nessas proporções, segundo ela, teria intenção de causar deliberada confusão perante o público em geral, resultando, com isso, no desvio da sua clientela em favor da Reclamada, notadamente pelo fato de os consumidores/usuários da internet ao acessarem o domínio em disputa <pecassamsung.com.br> serem induzidos a associá-la à ela presumindo seja a Reclamada uma sua parceira e/ou representante, logo, auferindo, com isso, vantagens econômicas, ressaltando, ainda, que o nome de domínio em questão, ao ser acessado, seria automaticamente redirecionado ao sítio eletrônico "BLUE AR – SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO", que inclusive expõe para venda peças "originais" da marca SAMSUNG, pertencente à Reclamante, perpetuando uma relação de aproveitamento por assim dizer.

Que, diante dos fatos, e nos termos do artigo 4.2 (g) do Regulamento da CASD-ND combinado com o artigo 2º (f) do Regulamento do SACI-Adm, requer que o nome de domínio <pecassamsung.com.br> lhe seja transferido.

Importante deixar registrado que a Reclamante, por ocasião da Ordem Processual No. 01, aberta por este Especialista quando indagada se teria ou não procurado estabelecer algum contato com a Reclamada, ou abordá-la por meio de Notificação Extrajudicial antes do início da presente disputa, afirmou textualmente não o ter feito por entender que o presente meio (disputa) seria a seu ver o mais eficaz e célere, havendo tomado conhecimento efetivo da existência da Reclamada em 5 de maio de 2020.

**b. Da Reclamada:**

Pelo que se pôde aferir em relação à Reclamada ao ensejo de consulta feita aos cadastros da Receita Federal em seu CNPJ trata-se de uma sociedade empresária ativa tendo sido constituída em 22/01/2010 voltada ao comércio de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico bem como para serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, operando na cidade de São Paulo.

No âmbito do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo que se pôde constatar, referida empresa detém a titularidade dos seguintes registros, todos, também, válidos:

- 830786.040, Marca Registrada “BLUEAR”, mista, na classe 35 lhe protegendo o comércio de equipamentos de ar condicionado e outros, e
- 830786.031, Marca Registrada “BLUEAR”, mista, na classe 37 lhe protegendo serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado

Releva notar que esses apontamentos constam dos cadastros do INPI em nome da empresa BN AR Comércio de Peças e Equipamentos Para Refrigeração Ltda. sendo que as pesquisas, conduzidas no âmbito do Google, em relação a ela, apontam-na para a BLUE AR, o que se depreende que sobre eles a Reclamada exerce de fato uma efetiva titularidade.

Já, no âmbito do Registro.br/WHOIS, e com base nas informações colhidas, este Especialista observou que a Reclamada detém (indiretamente) o domínio <bluear.com.br> desde 09/02/2009, em nome da empresa B.R.F. Ozio Peças Para Ar Condicionados Ltda., empresa essa representada pela Sra. Dirce Maria Freitas Bueno – endereço eletrônico [dirce@bluear.com.br](mailto:dirce@bluear.com.br) – a mesma que consta como sendo a administradora do domínio em disputa, operando no mesmo endereço declinado pela BLUE AR, além do domínio propriamente dito que consta deste Procedimento <pecassamsung.com.br>. Aqui, um importante detalhe: Este Especialista, à guisa de poder melhor visualizar a amplitude da situação que lhe foi confiada pôde verificar que a Reclamada não só detém os domínios acima e retro mencionados, e como também detém outros, tais como: <pecaselgin.com.br>; <pecasyork.com.br>; <pecasgreen.com.br>; <pecasfujitsu.com.br>; <pecasdaikin.com.br>, todos tendo sido criados em 24/09/2014.

Oportuno também se consigne, em termos de desfecho desse capítulo, que no âmbito da plataforma RECLAMEAQUI, do Google, plataforma essa que como se sabe serve para melhor orientar o consumidor no quesito reputação do produto/prestador de serviço, este Especialista pôde também notar que a Reclamada, sob o ponto de vista do consumidor e/ou de seus atendimentos, mostra-se, aparentemente confiável, ou seja, havendo respondido à todas as reclamações que até então lhe foram dirigidas.

Conforme restou devidamente certificado pela Secretaria Executiva da CASD-ND, por ocasião de seu ofício datado de 02 de julho de 2020, regularmente enviado às Partes, a Reclamada, por alguma razão que se desconhece, preferiu quedar-se silente em relação ao presente Procedimento, tendo transcorrido o seu prazo legal *in albis*, sem qualquer aparecimento seu na presente discussão, o que tecnicamente caracteriza a sua revelia, como assim ela veio de fato de lhe ser decretada.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

O domínio em disputa, à saber: <pecassamsung.com.br> foi registrado pela Reclamada junto ao Registro.br em 24 de setembro de 2014, disso tendo resultado a admissibilidade da presente Reclamação nos precisos termos do art. 2.3 do Regulamento da CASD-ND.

Conforme expressamente determina o art. 3º do Regulamento SACI-Adm, a Parte Reclamante, logo na instauração do Procedimento deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou se ele está sendo usado de má-fé de modo a lhe causar prejuízos, demonstrando, ainda, a concorrência de, pelo menos, uma dessas seguintes hipóteses:

a) ser o nome de domínio 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; ou

ser o nome de domínio 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 fins do artigo 126 da Lei 9.279/96 ( Lei da Propriedade Industrial);

b) ou

c) ser o nome de domínio 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.

Num mesmo sentido, para a aferição de uma eventual má-fé por parte do Titular, são considerados indícios, em acréscimo à ocorrência de uma das hipóteses acima e retro mencionadas, as seguintes situações, dentre outras, conforme condutas expressas no parágrafo único do artigo acima e retro citado:

a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo ao 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 efeito, em termos de melhor visualização do presente quadro, observo, desde logo, que no aspecto protocolar a documentação pertinente à instauração do presente Procedimento encontra-se em consonância com os artigos 2º do Regulamento SACI-Adm e 4.4 do Regulamento da CASD-ND.

Também pude constatar a legitimidade bem assim como o interesse da Reclamante no encaminhamento dessa questão pela via administrativa, sendo empresa licenciada e integrante de um mesmo grupo econômico cuja principal acionista é detentora de uma marca forte e de inegável alcance tanto no Brasil como também em diversos países do mundo.

A Reclamante, por força de contrato de licença e posterior aditivo firmados com a empresa Sul Coreana SAMSUNG ELECTRONICS CORPORATION, LTD. e averbados no INPI/BR a teor dos elementos trazidos aos autos exerce posse da Marca Registrada "SAMSUNG" e de suas respectivas variações para poder identificar no mercado nacional equipamentos eletrônicos e de prestar assistência técnica aos seus consumidores, tendo, pois, plena legitimidade para poder figurar como interessada no presente Procedimento.

Da análise afeita aos apontamentos da Reclamante foi possível, sim, de fato, a este Especialista notar a nítida reprodução com acréscimo do seu elemento identificador "SAMSUNG", termo esse que, bom salientar, compõe o seu Nome Empresarial desde o ano de 1994, e não só isso, mas também, e num mesmo sentido, a reprodução com acréscimo da sua Marca Registrada "SAMSUNG", sob licença, e regularmente registrada no INPI.

Uma vez verificados e identificados os pressupostos e respectivos alcances dos direitos envolvidos na presente disputa, e já caminhando diretamente aos pontos levantados na Reclamação deste Procedimento, temos que:

- **Sobre o contexto do NOME EMPRESARIAL versus o Nome de Domínio <pecassamsung.com.br>**

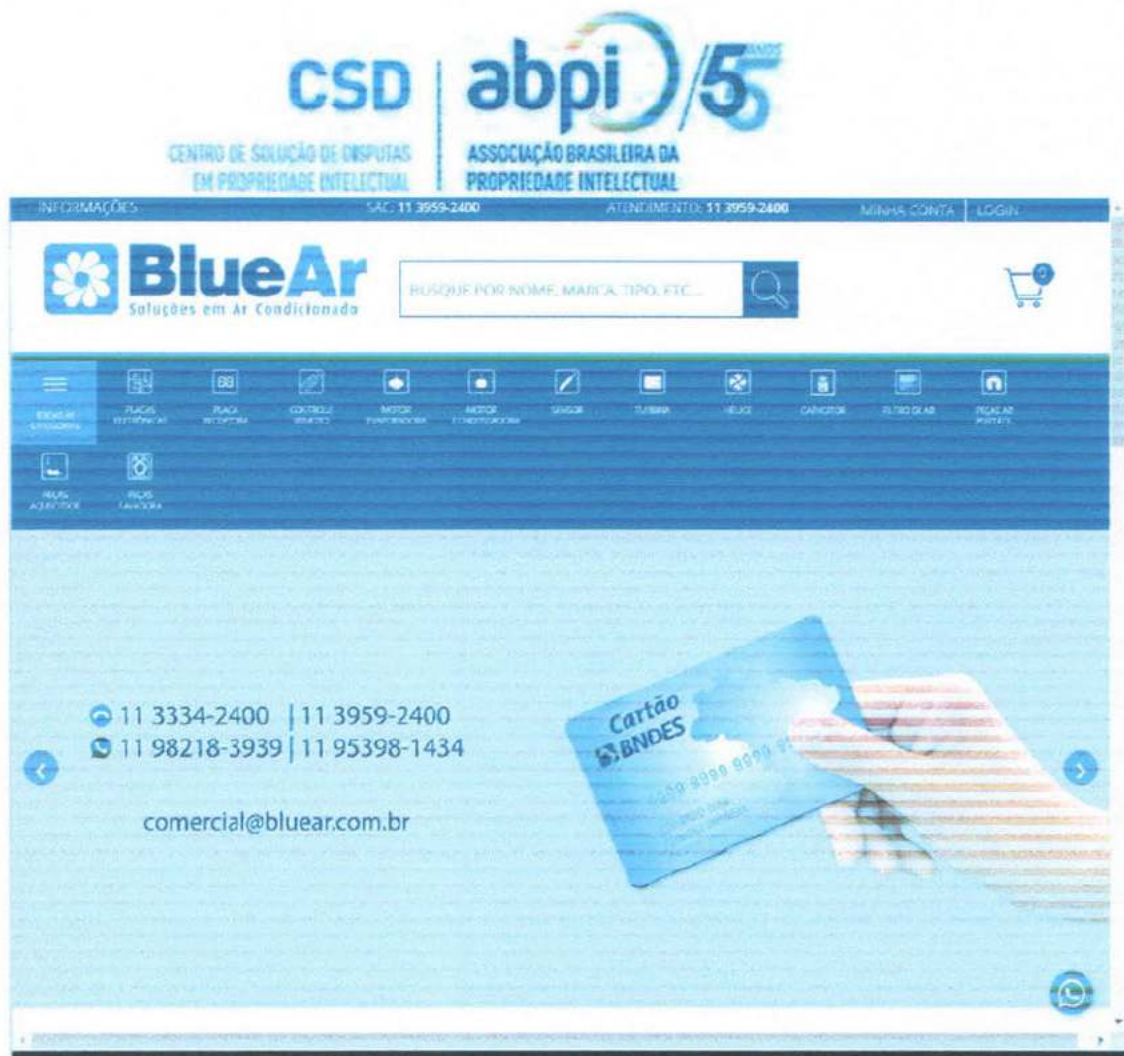
Analisado sob tal ângulo, dúvida nenhuma padece de que o Nome de Domínio em disputa reproduz com acréscimo o núcleo do Nome Empresarial da Reclamante (**SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA**) cujos atos constitutivos datam de **11 de outubro de 1994**, enquanto que o registro de domínio da Reclamada foi efetivado em **24/09/2014**, o que equivale dizer que o ato registral – do registro de domínio da Reclamada encontra-se maculado por vício insanável na medida em que ele fere os direitos da Reclamante no que diz respeito a sua prevalência.

Caminham, nesse mesmo sentido, ou seja, falam em abono do quanto aqui se sustenta, as decisões de que trata a jurisprudência da CASD-ND nos notadamente nos casos ND-202013; ND-20191; ND-202014; ND-201845 e ND-201839.

- **Sob o contexto das MARCAS versus o Nome de Domínio <pecassamsung.com.br>:**

De início, este Especialista deixa consignado que na apreciação dos documentos anexados pela Reclamante nenhum deles efetivamente comprova haver sido a sua Marca Registrada “SAMSUNG” erigida ao status de Alto Renome pelo INPI/BR, ficando claro, no entanto, e sem embargo, que ela se encontra no rol das “Notoriamente Conhecidas” – nos termos do artigo 126 da Lei 9.279/96 cc. Artigo 6º Bis, da CUP Convenção da União de Paris (Decreto 75.572, de 08/04/1975).

Seja como for, fato é que o Nome de Domínio em disputa <pecassamsung.com.br> reproduz, com acréscimo, as Marcas Registradas e licenciadas da Reclamante, tudo conforme elencadas acima e reto dando a clara e inequívoca impressão de ele ser um eventual desdobramento e/ou variação dos seus direitos de propriedade industrial. No entanto, este Especialista deixa claro que no acesso feito em 28/07/2020, o quadro que pôde ser visualizado foi esse:



É forçoso, com efeito, reconhecer que a ocorrência de infringência – *stricto sensu* - dos direitos de propriedade industrial da Reclamante, ou seja, excetuando-se a análise do caso sob a ótica do Nome de Domínio, em cujo âmbito, realmente, o seu registro por parte da Reclamada encontra inegável óbice representado pela Marca Registrada SAMSUNG, da Reclamante, e, portanto, aqui, apresentando contornos de infringência, inclusive na esfera da concorrência desleal, dada a prevalência do registro da marca da Reclamante, o fato é que ela não restou claramente evidenciada na prática mercantil propriamente dita da Reclamada, pelo menos não no acesso que este Especialista teve em relação aos elementos probatórios constantes dos presentes autos bem como os que haveriam de ser complementados para melhor assertividade em termos de decisão junto ao website da Reclamada.

Impende ressaltar que a apresentação da Reclamada não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à sua real identidade, qual seja, "BLUE AR", esse sendo verdadeiramente o seu nome corporativo e que através do qual ela desenvolve as suas atividades mercantis.

A este Especialista está bem claro, com efeito, que a Reclamada é uma empresa que opera no comércio de equipamentos (ar condicionado e correlatos de diversos fabricantes) prestando serviços de instalação e manutenção de tais equipamentos.

É bem verdade que na medida em que se navega pelo conteúdo de sua página o internauta se depara com um leque de opções variadas de marcas de diferentes fabricantes desses mesmos equipamentos muitos dos quais já conhecidos do público. A página é bem clara, ou seja, não tendo e/ou não pretendendo ter o condão de induzir e de nem também pretender induzir o público a erro quanto à sua identidade e/ou origem dos referidos equipamentos, deixando muito claro que não é ela a fabricante.

Isso não quer dizer que a disposição do conteúdo dessa página não dê, em si, e tende a dar a ideia, a quem quer que a acesse, de se tratar de uma revenda e/ou assistência técnica autorizada e/ou oficial da Reclamante e dos demais fabricantes, no que nisso, talvez, mereça acolhimento a tese da Reclamação quanto à possível intenção sutil de engano por parte da Reclamada, ou seja, quanto ao fato de ela ser, e não é, uma revenda autorizada.

Essa ideia, inclusive, ou seja, a de que ela seria uma revenda autorizada SAMSUNG é reforçada pela própria existência do domínio <pecassamsung.com.br> objeto da presente disputa, assim não fosse, e sem explicação ficaria o fato de a Reclamada o haver registrado para si.

Se ela assim o fez, isto significa que objetivamente falando ela tem real interesse em auferir vantagens decorrentes desse uso querendo ou pelo menos assumindo o risco de invadir um espaço que a ela por direito não pertence na medida em que ela não é, e disso ela sabe, a fabricante de tais peças/equipamentos.

O fato de a Reclamada as comercializar isso não lhe dá respaldo algum para se apropriar, registrar e mais, se auto intitular proprietária de uma nomenclatura que reproduz de forma inequívoca as Marcas Registradas "SAMSUNG" e o núcleo de Nome Empresarial da Reclamante, empresa fabricante dos equipamentos que ela anuncia em se sítio eletrônico, daí o porquê de a sua "má-fé" na postulação e na utilização desse Nome de Domínio a este Especialista estar configurada, ou seja, ao menos dentro das normativas e dos regramentos vigentes, embora não se possa afirmar, especialmente diante do silêncio da Reclamada quando da ativação do presente Procedimento, tivesse ela, de fato, naquele momento, a intenção de realmente prejudicar a Reclamante ou, simplesmente de obter vantagens decorrentes dos mecanismos de buscas orgânicas no Google tudo de modo a lhe favorecer na angariação de potenciais clientes em busca de peças "SAMSUNG" como nisso, provavelmente, o Nome de Domínio em disputa em muito lhe deva ter favorecido.

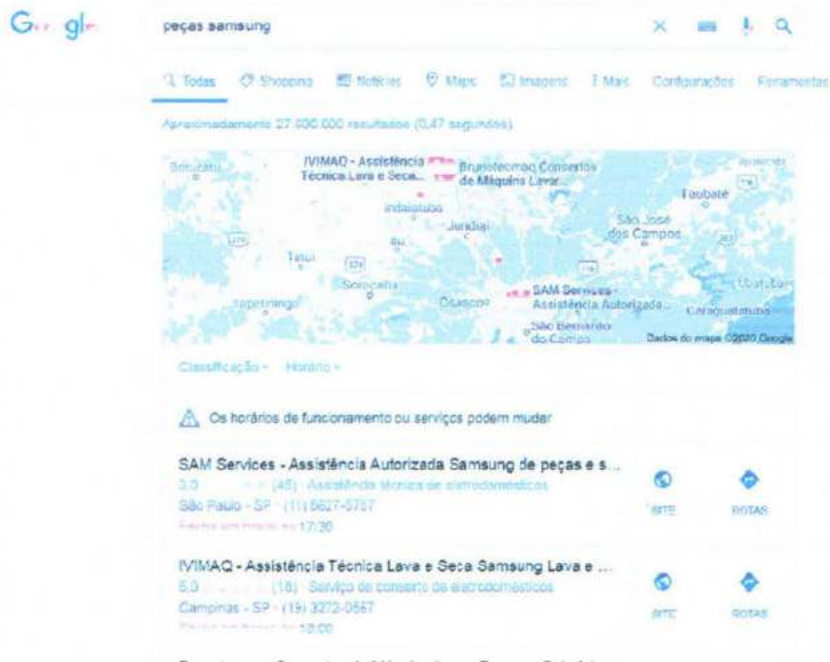
Um outro aspecto que também converge para o quanto aqui se sustenta decorre da propaganda que a Reclamada faz na sua página corporativa no sentido de pretender dar a impressão de ela ser uma revenda autorizada “SAMSUNG” e/ou de outras marcas.

Sobre esse aspecto, vale recordar que a Reclamante deixou claro que ela nunca chegou a lhe conferir tal status, ou seja, tudo indicando que a propaganda que a Reclamada faz sustentada por essa ideia, isto é, a de ser uma sua revenda autorizada – e mostra-se imprecisa, e, com isso ela acaba por induzir o consumidor a erro ou a engano quanto ao estabelecimento, ficando, assim, o consumidor absolutamente lesado quanto a sua expectativa quanto a de estar contratando uma empresa supostamente ligada e/ou chancelada ao fabricante do produto X, Y ou Z.

Importante, também, assinalar, nesse sentido, que a omissão quanto à exatidão de sua real posição frente aos fabricantes dos produtos que comercializa e/ou lhes dá assistência técnica sinaliza, com efeito, grave infringência ao Código de Defesa do Consumidor, *ex vi* do artigo 31, da Lei 8.078/90, que assim estabelece, *in verbis*:

*“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.*

De qualquer modo, a propósito da questão central que foi suscitada nos autos do presente Procedimento, isto é, de que a Reclamada infringe os direitos de propriedade industrial da Reclamante ao expor em sua página e demais ferramentas do Google indicativo de ela ser autorizada “SAMSUNG”.



É, pois, “prima facie”, a hipótese dos autos. Vale conferir, nesse sentido as decisões proferidas no âmbito da WIPO/OMPI nos autos dos casos D2001-0903 em que foram partes OKi Data Americas, Inc. V. ASD, Inc. e D-2000-0995, no qual foram partes KomatsuLtd V. R.Kweb., Ltd.

A vasta jurisprudência emanada por nossos tribunais, já tem convalidado premissa, não pairando no ar nenhuma polêmica.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET- UTILIZAÇÃO POR QUEM NÃO TEM REGISTRO DA MARCA PERANTE O INPI – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – ABSTENÇÃO DO USO DOS NOMES DE DOMÍNIO PERTENCENTES À APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Como cediço, a resolução nº 1/98 (Comitê Gestor Internet do Brasil) em seu artigo 1o, determina o registro do nome de domínio em favor daquele que primeiro o requerer (princípio do *first come, first serve*). Entretanto, o registro de “nome de domínio” na internet, deve respeitar os direitos sobre marcas existentes. (TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Nº 0078378-34.2004.8.26.0000. Relator: Des. Adilson de Andrade. Julgado em 29.07.08.

Outrossim, e relativamente à conclusão que este Especialista chegou – neste tópico – MARCAS Versus NOME DE DOMÍNIO - no tocante à prevalência da “Marca Registrada” e licenciada SAMSUNG, em nome da Reclamante, ao Nome de Domínio <pecassamsung.com.br> da Reclamada, são referências os r. julgados dos autos das seguintes disputas em sede da CASD-ND: ND 201917; ND-202019; ND-202013; ND-202011; ND-20207; ND – 20202 e; ND-202014.

- **Sobre o aspecto Nome de Domínio da Reclamante <samsung.com.br> versus o Nome de Domínio <pecassamsung.com.br> da Reclamada:**

Conforme levantado por este Especialista em sua Ordem Processual Nº 01, e cujo dado veio de ser posteriormente subsidiado pela própria Reclamante, o registro do Nome de Domínio por ela apresentado como sendo seu <samsung.com.br> a lhe sustentar a disputa iniciada em face da Reclamada é na realidade de um terceiro, “in casu”, a empresa SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUTIONS, uma sociedade, como a própria Reclamante a intitula, mera prestadora de serviços ligados ao desenvolvimento e gerenciamento de domínios, e o mais importante, nada tendo a ver com o grupo econômico no qual ela se insere.

Sem embargo, este Especialista entende que esse relevante dado deveria ter sido apresentado pela Reclamante logo quando da ativação do presente Procedimento.

Com o devido respeito à Reclamante no seu justo direito de tentar justificar a sua pretensa legitimidade sobre referido registro, fato é que essa legitimidade - em absoluto não se sustenta, razão pela qual este Especialista sente-se inteiramente à vontade para não aceitar que o exame de mérito em curso leve em consideração um direito que a ela não pertence, ainda que em tese argumentativa possa haver qualquer possível liame de um suposto pertencimento, o que, na prática, no concreto, isso não restou evidenciado, tudo tendo ficado na seara de meros argumentos, razão pela qual deixa claro que a sua decisão a seguir proferida não levará em conta a existência desse suposto direito.

E, como último aspecto – porém não menos importante - a ser enfrentado no exame dos autos, e no que se refere ao

- **Nome de Domínio em disputa**

<pecassamsung.com.br>

É, de fato, inequívoco que ele se mostra idêntico ou similar o suficiente para poder criar confusão com as Marcas Registradas e licenciadas “SAMSUNG” e com o Nome Empresarial da Reclamante. Logo, a mim parecem bem configuradas as hipóteses do art.

3ª, alíneas “a” e “c”, combinadas com a alínea “d” do parágrafo único do Regulamento SACI-Adm. Num mesmo sentido, e caracterizadas também me parecem as hipóteses de que trata o art. 2.1, alíneas “a” e “c” combinadas com o art. 2.2 alínea “d” do Regulamento da CASD-ND.

Por outro lado, no tocante a rotulagem da conduta da Reclamada, isto é, se ela pode ser considerada como tendo sido de boa-fé ou de má-fé quanto ao fato de ela haver postulado o registro do referido nome, mantendo-o na sua esfera de uso e disponibilidade, as minhas considerações a respeito desse aspecto eivado de subjetividade, são, ainda, as seguintes:

Em primeiro lugar, insta observar que a Reclamada não se manifestou aos termos do presente Procedimento. É bem verdade que o seu silêncio não poderia induzir, *a priori*, como não induziu este Especialista a nenhum juízo de valor a validar as razões da Reclamante sem maiores aprofundamentos.

Seja como for, fato é que não se tem elementos nos autos, não se podendo afirmar que a Reclamada, ao registrar o nome de domínio <pecassamsung.com.br> o tivesse feito no sentido de impedir – *ação direta* – que a Reclamante dele fizesse uso como variações de seus nomes já registrados, embora, fato é que tal situação haveria de tecnicamente impedi-la (ou através de terceiros autorizados) quanto ao registro desta mal situada variação que emprega uma palavra sem respaldo em gramática (“peças”) e cujo emprego além de nada alterar a reprodução do nome principal SAMSUNG, que não é seu, e apresenta falhas estruturais a começar pela grafia que em razão dos sistemas operacionais não corresponde à “peças” - que seria o correto.

O resultado desse equivocado e mau costurado emprego acaba, no plano prático, por confundir mais do que facilitar a sua utilização por parte do interessado, sobretudo se considerada a enorme diversidade cultural do público que dessas ferramentas se utiliza, circunstância, em última análise que explica o porquê de a Reclamante ou do seu próprio grupo empresarial não a ter incorporado no seu dia-a-dia.

No caso vertente, convém destacar que a Reclamante não só detém o direito sobre o núcleo ou elemento principal de seu Nome Empresarial SAMSUNG como também detém os registros das Marcas Registradas “SAMSUNG” com concessões bem anteriores ao registro do Nome de Domínio feito pela Reclamada, ou seja, o domínio postulado pela Reclamada tecnicamente não impede a Reclamante quanto ao pleno exercício de sua fruição/atividade econômica, razão pela qual, nesse contexto, ou seja, diante de todas as considerações aqui descortinadas, este Especialista entende s.m.j. serem aplicáveis



apenas a alínea “d” do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, como igualmente assim restaram configuradas as situações correspondentes e já previstas na alínea “d” do art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND.

De qualquer modo, impende salientar que a este Especialista, especialmente depois de haver se aprofundado nas pesquisas junto ao WHOIS e diante dos resultados haver localizado uma significativa e expressiva quantidade de nomes de domínios que hoje encontram-se na esfera de disponibilidade da Reclamada, sendo reconhecidamente reproduções literais de importantes empresas do ramo eletroeletrônico, não padece nenhuma dúvida de que a sua conduta se amolda sem nenhum esforço a uma prática que vêm sendo fortemente combatida: a de *Cybersquatting*, ou *Cyberpiracy* (“pirataria cibernética”) que pode ser entendida quando o interessado se utiliza de um nome de domínio com má-fé para poder lucrar com a boa-fé de uma marca comercial pertencente a terceiro.

Nesse sentido, vale lembrar que diante dos abusos verificados, o Comitê Gestor da Internet, no Brasil, há tempos já vem aplicando sanções administrativas, sendo que a tendência registrada atualmente tanto na legislação como na jurisprudência comparadas é pacífica no sentido de considerar esse tipo de conduta como sendo violação de direito sobre a marca e ato de concorrência desleal, enfim, com as suas consequências.

Importante deixar registrado que a “Marca Registrada” e licenciada “SAMSUNG” da Reclamante é Notoriamente Conhecida no Brasil pelo que se afigura de todo improvável que a Reclamada disso não houvesse conhecimento, além do que a análise dos autos conseguiu perceber exatamente isso, ou seja, que a Reclamada não só tinha tal conhecimento como já vem operando com os equipamentos SAMSUNG provavelmente desde a sua constituição, tendo procurado, por via oblíqua, se apropriar dessa nomenclatura para indiretamente obter vantagens decorrentes da ideia de (falsa) associação entre as empresas uma vez que ambas estão vocacionadas a equipamentos eletroeletrônicos, operando, a Reclamada, no caso, como uma suposta autorizada SAMSUNG, circunstancia que explica justificando o fato de o porquê de a sua conduta apresentar contornos de má-fé.

Por fim, há que se considerar que na hipótese dos autos o Nome de Domínio em disputa reproduz fielmente as Marcas da Reclamante registradas muito tempo antes, e não só isso como também lhe reproduz o núcleo do seu Nome Empresarial já em uso há muito tempo antes de a Reclamada o haver registrado para si, tudo, aparentemente, com intenções escusas e inconfessáveis.

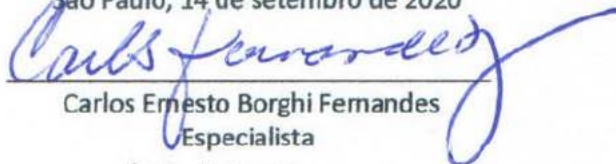
Some-se, ainda, a exteriorizar uma situação de tamanho desconforto, assim se imagina, em desfavor da Reclamante, o fato de a sua marca (SAMSUNG) gozar do *status* de Notoriamente Conhecida, como já se disse acima e retro, o que tecnicamente tende a afastar qualquer possibilidade, ainda que remota, de o Nome de Domínio em disputa haver sido construído aleatoriamente, o que por tabela implica dizer que a eventual coexistência de tais nomenclaturas, *ad argumentandum*, num mesmo segmento de eletroeletrônicos - sem ocorrências de riscos de confusão e/ou prejuízos e, o mais provável, a associação por parte do próprio consumidor, com o potencial risco de se desconstruir todo o "*goodwill*" que a Reclamante construiu ao longo de sua existência, investindo não só na manutenção de seus direitos de propriedade industrial, como na qualidade de seus produtos e serviços, se mostraria absolutamente impraticável, eis porque, no entender deste Especialista, bem andou a Reclamante no sentido de defender os seus interesses.

### III. DISPOSITIVO

Com fundamento nas disposições constantes dos art. 1º, parágrafo 1º, do Regulamento SACI-Adm, combinado com o art. 10.9 do Regulamento da CASD-ND, pelas razões expostas, e em conformidade com as alíneas "a" e "c" do caput do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, correspondentes às hipóteses previstas no art. 2.1, alíneas "a" e "c", do Regulamento da CASD-ND, cumuladas, ainda, com as alínea "d" do parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm em consonância com o art. 2.2, alíneas "d" do Regulamento da CASD-ND, eis porque este Especialista acolhe a Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <pecassamsung.com.br> seja transferido à Reclamante.

Este Especialista solicita, ainda, os bons ofícios dessa DD. Secretaria Executiva da CASD-ND que conforme os protocolos de praxe, cuide de comunicar às Partes, os seus respectivos Procuradores, bem ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, tudo nos termos do presente Regulamento da CASD-ND ("*ex vi*" do art. 10.10 do Regulamento da CASD-ND) com isso, procedendo-se ao encerramento do presente Procedimento.

São Paulo, 14 de setembro de 2020



Carlos Ernesto Borghi Fernandes  
Especialista

Carlos E. Borghi Fernandes  
advogado - OAB-SP nº 905