

**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 M [REDACTED] M [REDACTED] O [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]**

**PROCEDIMENTO N° ND202058**

**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 pelo [REDACTED], [REDACTED], por intermédio de [REDACTED], [REDACTED], devidamente constituída, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**M [REDACTED] M [REDACTED] O [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]**, inscrita no CPF/MF, endereço residencial desconhecido, endereços eletrônicos cadastrados junto ao Registro.br, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <assistenciasamsungsp.com.br> e foi registrado em 09/04/2015 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 10/09/2020, 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.

Na mesma data supra, 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 <assistenciasamsungsp.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 11/09/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br>, sem apresentar dados divergentes. 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 09/04/2015.

Em 14/09/2020, 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 21/09/2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista ora nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 21/09/2020, 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 lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 07/10/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Na data de 14/10/2020, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as inúmeras tentativas

frustradas de contato com a Reclamada e, conseqüentemente, nos exatos termos do Regulamento SACI-Adm, o NIC.br procedeu com o congelamento do domínio <assistenciasamsungsp.com.br>.

Em 14/10/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 20/10/2020, 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.

#### **4. Das Alegações das Partes**

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

Em síntese, a Reclamante alega que:

a.1) É empresa legitimada para defender eventuais infrações sobre a marca SAMSUNG no Brasil, incluindo a apresentação da presente disputa, haja vista a existência de um Contrato de Licença firmado entre as empresas Samsung Electronics CO e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., assim como pela autorização expressa concedida à Reclamante para tanto;

a.2) A SAMSUNG foi criada em 1938, na Coréia do Sul, atualmente presente em mais de 70 (setenta) países, tornando-se uma das principais empresas de produtos eletrônicos do mundo, especializada em mídia e equipamentos digitais, semicondutores, memória e integração de sistemas;

a.3) A expressão “SAMSUNG” é objeto de proteção como marca no Brasil e no exterior, por meio diversos registros concedidos, assim como elemento integrante do nome empresarial da Reclamante. A marca SAMSUNG se tornou globalmente famosa, tendo se tornado referência de excelência e qualidade no mercado de eletrônicos e no mercado de tecnologia em geral em escala mundial;

a.4) Em vista dos registros da marca SAMSUNG, bem como do nome empresarial da Reclamante, esta detém o direito anterior sobre o uso exclusivo da expressão “SAMSUNG” como marca e demais sinais distintivos, assim como o direito de impedir que terceiros façam uso de expressões idênticas e similares, de acordo com a Constituição Federal, Lei de Propriedade Industrial vigente e Regulamentos aplicáveis ao caso em tela;

a.5) A Reclamante tomou conhecimento da existência e uso do nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> pela Reclamada, que infringiria os direitos de propriedade intelectual da Reclamante, trazendo prejuízos à sua atividade;

a.6) A Reclamada teria registrado o nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> com má-fé, uma vez que:

(i) O nome de domínio constituiria reprodução da marca SAMSUNG e do nome empresarial da Reclamante, sendo que a Reclamada igualmente faz uso ostensivo e não autorizado da marca mista SAMSUNG (publicizando o respectivo logotipo), reprodução essa que jamais teria sido autorizada pela Reclamante e/ou por quaisquer uma das empresas que detém direitos sobre a marca SAMSUNG;

(ii) Tal nome de domínio seria formado também pela sigla “sp” e pela expressão genérica “assistência”, incapazes de conferir distintividade a ele ou de dissociá-lo da marca SAMSUNG, destacando que tais acréscimos reforçariam a falsa ideia de que haveria algum tipo de relação comercial entre a Reclamante e a Reclamada ou de que a Reclamada se trataria de uma assistência técnica autorizada dos produtos da Reclamante, representando, portanto, uma associação indevida;

(iii) A Reclamada afirma, no conteúdo do referido nome de domínio, que prestaria seus serviços de assistência técnica com profissionais da Reclamante, conduta essa inverídica e que configuraria verdadeira violação aos direitos dos consumidores;

(iv) As condutas praticadas pela Reclamada teriam a intenção de causar confusão junto aos consumidores (e aos usuários da Internet), indicando a equivocada existência de alguma relação com a Reclamante, com o objetivo de desviar, em proveito próprio, clientela da Reclamante, auferindo a Reclamada, portanto, lucros indevidos com os sinais distintivos da Reclamante;

a.7) A Reclamante fundamentou a presente Reclamação nas letras “a” e “c” da subcláusula 2.1 e nas letras “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 “c” e “d” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm;

a.8) Requer, ao final, que o nome de domínio disputado seja transferido à Reclamante, nos termos do art. 4.2(g) do Regulamento CASD-ND e art. 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

## **b. Da Reclamada**

A Reclamada não apresentou Resposta, a despeito de devidamente intimada por *e-mail* pela Secretaria da CASD-ND, tampouco qualquer manifestação mesmo diante do

congelamento do nome de domínio, restando configurada a revelia conforme comunicação enviada pela CASD-ND em 07/10/2020.

## II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

### 1. Fundamentação

De plano, cumpre destacar que, a despeito da revelia da Reclamada estar devidamente caracterizada, este Especialista tomou como base, para a sua decisão, todo o conteúdo documental apresentado na presente Reclamação, em conjunto com pesquisas próprias realizadas, atendendo ao quanto disposto no art. 13º, § 5º, do Regulamento SACI-Adm.

Igualmente, não se verificou nenhum vício formal na presente Reclamação, aliado ao fato de estar demonstrada a legitimidade da Reclamante para figurar no polo ativo e promover a defesa da marca SAMSUNG no Brasil, cf. atestam as cópias do Contrato de Licença de Uso de Marcas e Declaração firmados pela empresa Samsung Eletronics Corporation LTD., esta última outorgando poderes expressos à Reclamante para apresentar reclamações perante esta Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND).

Com efeito, é cabível a respectiva análise de mérito da presente Reclamação.

Os argumentos e provas apresentados pela Reclamante estão inseridas nos requisitos determinados pelo art. 3º do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, conforme será esmiuçado a seguir:

- a. **Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante demonstrou a existência de prévios registros concedidos para a marca SAMSUNG no Brasil, em favor da empresa Samsung Eletronics Corporation LTD. As pesquisas feitas por este Especialista ratificam que tais registros foram concedidos pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial a partir do ano de 1.985, na identificação de produtos e serviços do segmento de eletrônicos, fornecimento de banco de dados online nas áreas de tecnologia da informação, de suporte tecnológico e de gerenciamento de redes de computador, assistência técnica, dentre outros.

Tais registros da marca SAMSUNG foram concedidos nas formas nominativa e mista, esta última abarcando o logotipo abaixo indicado:



Em adendo, este Especialista verificou a ausência de qualquer pedido ou registro de marcas em nome da Reclamada, conforme pesquisa feita por meio do respectivo CPF/MF junto ao banco de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Considerando que o nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> reproduz, de forma total, a marca SAMSUNG, esta registrada em favor de empresa pertencente ao Grupo Samsung há mais de 30 (trinta) anos, resta clara a incidência da hipótese retratada na alínea “a” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, sendo tal nome de domínio passível de criar confusão com tal marca.

Em caso análogo, esta Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) já teve a oportunidade de proferir decisão envolvendo a própria marca SAMSUNG, cf. ementa abaixo transcrita:

“VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO QUE IMPEDE A RECLAMANTE DE UTILIZAR NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RES. 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND.” (ND-202029)

**b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.**

A Reclamante demonstrou o legítimo interesse com relação ao nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> ora em disputa, nos termos art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, haja vista que:

(i) A marca SAMSUNG está devidamente registrada em nome da empresa do grupo da Reclamante (cf. indicado supra), na identificação de produtos e serviços do segmento de eletrônicos, fornecimento de banco de dados online nas áreas de tecnologia da informação, de suporte tecnológico e de gerenciamento de redes de computador, assistência técnica, dentre outros;

(ii) Os registros da marca SAMSUNG no Brasil conferem os direitos de propriedade e uso exclusivo à sua titular, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96, tendo como o aspecto negativo o impedimento para que terceiros, sem autorização, reproduzam ou imitem a

marca SAMSUNG, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, na identificação de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins;

(iii) Já o artigo 130, III da mesma Lei nº 9.279/96, determina que, ao titular da marca ou ao depositante, é ainda assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação;

(iv) O nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> foi registrado posteriormente aos registros da marca SAMSUNG da Reclamante;

(v) O nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> se confunde com a marca SAMSUNG registrada no INPI, bem como com o nome de domínio <samsung.com.br> registrado desde 1996 em nome da empresa do grupo da Reclamante;

(vi) A Reclamada expunha a marca SAMSUNG no conteúdo do nome de domínio, além de induzir os consumidores em erro ao se apresentar como autorizada da Reclamante na assistência técnica de produtos eletrônicos fabricados e comercializados pela Reclamante.

**c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.**

Em vista da revelia da Reclamada, não houve a apresentação de alegações que possam fundamentar a sua legitimidade com relação ao nome de domínio em disputa.

Não obstante isso, é importante destacar que a Reclamada não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, que têm como base o respeito aos direitos de titulares de marcas registradas, a impossibilidade de induzir terceiros em erro, bem como a responsabilidade exclusiva do titular do domínio por condutas ilícitas e eventuais danos, cf. preceituam os arts. 1º e 5º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

“Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução. Parágrafo único - Constitui-se em **obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente** a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que **não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros**, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.” (g.n.)

“Art. 5º - **É da inteira responsabilidade do titular do domínio:** I. O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;”

O fato de o nome de domínio em disputa ser formado também pela sigla “sp” e pela expressão genérica “assistência” não permite descaracterizar a ilicitude praticada pela Reclamada. Tais expressões são genéricas e incapazes de conferir distintividade ao referido nome de domínio, tampouco dissociá-lo da marca SAMSUNG, destacando que tais acréscimos efetivamente reforçam a falsa ideia de que haveria algum tipo de relação comercial entre a Reclamante e a Reclamada ou de que a Reclamada se trataria de uma assistência técnica autorizada dos produtos da Reclamante, representando, portanto, uma associação indevida.

Há que se destacar que o princípio do “first come, first served”, aplicável em relação aos registros de nomes de domínio no Brasil, não se constitui como algo absoluto. A exceção a tal princípio reside, justamente, nas hipóteses de registro de um nome de domínio com base em má-fé ou, por exemplo, em caso de o nome de domínio ser formado por uma marca de alto renome, cf. já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.
2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.
4. **Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.**

(...)” (REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 12/09/2013) (g.n.)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. INCIDÊNCIA.

1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.
2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.
3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.
4. ‘No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro’. Precedentes.
5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio “First Come, First Served”.
6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1.238.041/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 17/04/2015)

O registro do nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> fere os direitos pré-constituídos da Reclamante sobre a marca SAMSUNG, aliado ao fato de claramente induzir terceiros em erro, associando indevidamente a Reclamada como se fosse uma assistência técnica autorizada da Reclamante.

**d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

Conforme demonstrado pela Reclamante, a Reclamada registrou o nome de domínio em disputa com inquestionável má-fé, haja vista que:

- (i) O conteúdo do nome de domínio apresentava a Reclamada como uma assistência técnica da Reclamante, fato este inverídico;

(ii) A Reclamada afirmava, no referido nome de domínio em disputa, que prestaria os serviços de assistência técnica com profissionais da Reclamante, fato igualmente inverídico;

(iii) Tal conduta buscava confundir usuários da Internet e consumidores no sentido de que a Reclamada teria algum tipo de relação comercial com a Reclamante ou até mesmo que a Reclamada seria a Reclamante, visando assim desviar, em proveito próprio, clientela da Reclamante e de suas assistências técnicas autorizadas.

Em casos análogos, esta Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) já teve a oportunidade de proferir decisões que reconheceram a violação praticada por titulares que, ao terem registrado nomes de domínio, tentavam se passar como assistências técnicas autorizadas das titulares das MARCAS REGISTRADAS no INPI, incluindo a própria marca SAMSUNG, cf. ementas abaixo transcritas:

“NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCA E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. RECLAMADA QUE LIDA EM SUA ATIVIDADE COMERCIAL COM PRODUTOS DA RECLAMANTE. NOME DE DOMÍNIO QUE GERA CONFUSÃO COM O NOME EMPRESARIAL, MARCA E ATIVIDADE DA RECLAMANTE. EXPRESSÃO “AUTORIZADA” NÃO ELIMINA CONFUSÃO HAJA VISTA TAL ATIVIDADE SE ENCONTRAR NA ESFERA DE PRERROGATIVAS DA RECLAMANTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO QUE IMPEDE A RECLAMANTE DE UTILIZAR NOME DE DOMÍNIO QUE DENOTE A ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA, DE PARTICULAR INTERESSE DA RECLAMANTE. REGISTRO QUE PREJUDICA A ATIVIDADE COMERCIAL DA RECLAMANTE, ESTA QUE PRETENDE CENTRALIZAR O ATENDIMENTO AOS CLIENTES. RECLAMADA QUE UTILIZA O NOME DE DOMÍNIO PARA FACILITAR ACESSO DOS CLIENTES A ELA, O QUE CONTRARIA A POLÍTICA DA RECLAMANTE E DESVIA CLIENTELA COM INTUITO DE SE TORNAR COMERCIALMENTE CONHECIDA, EM PREJUÍZO DA RECLAMANTE. RECLAMADA QUE TRAZ AOS AUTOS CONTRATO ENTRE AS PARTES. PÁGINAS FALTANTES QUE CONTÉM CLÁUSULAS QUE PROÍBEM USO DE MARCA DA RECLAMANTE EM NOME DE DOMÍNIO. ESCLARECIMENTO DA RECLAMADA SOBRE SUA REPRESENTAÇÃO E DIFERENÇA DE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DO FIRST COME, FIRST SERVED FRENTE À VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’, ‘c’ E ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND.” (ND-20194)

“VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. LEGITIMIDADE ATIVA E GRUPO ECONÔMICO. REVELIA E MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECLAMADO. CARÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM MANIFESTAÇÃO E POSTERIOR DEFESA. RECLAMADO UTILIZA O NOME DE DOMÍNIO PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA SEU SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MARCA DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE

CONHECIDA EM SEU SEGMENTO. RECLAMANTE TAMBÉM PRESTA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SEUS PRODUTOS. NOME DE DOMÍNIO ESCOLHIDO PELO RECLAMADO PARA FAZER REMISSÃO A PRODUTOS DA RECLAMANTE. ESCLARECIMENTO DO RECLAMADO QUE NÃO IMPEDE A OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. INDEVIDA VANTAGEM COMPETITIVA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET PARA O SÍTIO DO RECLAMADO UTILIZANDO MARCA DE OUTREM. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND.” (ND-202011)

Com efeito, a má-fé da Reclamada encontra base no art. 3º, alíneas “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm, assim como o respectivo parágrafo único, alíneas “c” e “d”, que assim determinam:

“Art. 3º (...)

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:

(...)

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.

Idêntica fundamentação legal pode ser aplicada em relação ao art. 2.1, alíneas “a” e “c”, bem como o art. 2.2, alíneas “c” e “d”, do Regulamento CASD-ND.

## 2. Conclusão

Com base no exposto supra, este Especialista conclui que o nome de domínio <assistenciasamsungsp.com.br> caracteriza confusão e violação aos registros da marca SAMSUNG e nome empresarial da Reclamante, tendo sido registrado com má-fé pela Reclamada, devendo ser transferido à Reclamante, conforme pleito formulado na Reclamação.

## III. DISPOSITIVO

### 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

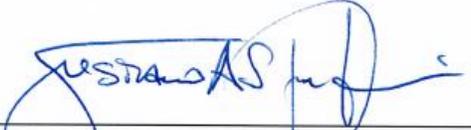
Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

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)

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, alíneas “a” e “c”, e 2.2, alíneas “c” e “d”, todos do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), em conjunto com o art. 3º, alíneas “a” e “c”, bem como o parágrafo único, alíneas “c” e “d” do Regulamento do “SACI-Adm”, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <assistenciasamsungsp.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, 3 de novembro de 2020.



---

Gustavo Adolfo S. G. Pugliesi  
Especialista