

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

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. X R [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201849

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, São Paulo, SP, Brasil, representada por [REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “Reclamante”).

R [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED], CPF sob o nº 043.[REDACTED]-05, cujo endereço eletrônico é [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 18.09.2012 junto ao Registro.br e renovado em 18.09.2018 com vigência até 18.09.2019.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 13.12.2018, 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 13.12.2018, 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 <smarthings.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 14.12.2018, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <smarthings.com.br>, cujo titular é R [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED], CPF sob o nº 043.508.116-05, endereço Rua Miguel Braga, 438, Itajubá, MG. 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 18.09.2012.

Em 18.12.2018, 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 18.12.2018, 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 16.01.2019, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva.

Em 21.01.2019, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, em conformidade com o disposto nos artigos 8.2 a 8.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir 2 (duas) irregularidades formais na Resposta apresentada: Não foi informada a existência, ainda que por declaração negativa, de qualquer outro procedimento judicial ou extrajudicial que tenha iniciado ou terminado com relação ao nome de domínio objeto do conflito; e não foi anexada cópia simples da cédula de identidade e CPF do Reclamado. Foi dado ao Reclamado o prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento da intimação para a correção das irregularidades sob pena de ser decretada revelia. As irregularidades foram retificadas pelo Reclamado em 25.01.2019 e recebidas pela Secretaria em 28.01.2019. À Reclamante foi dada vista da Resposta em 29.01.2019.

Em 31.01.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamante, recebida em 31.01.2019. Informou, neste mesmo ato, que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao Especialista, que não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas poderá fazê-lo, se assim o entender e decidir a partir de seu livre convencimento, conforme artigos 3.3, 8.4, 10.1 e 10.2 do Regulamento da CASD-ND.

Em 31.01.2019, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 06.02.2019, 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 preliminarmente informa que a empresa “*SmartThings Inc.*” é conhecida mundialmente;
- Apesar de os produtos com a marca “SMARTTHINGS” só terem sido introduzidos no mercado em janeiro de 2018, a Samsung já havia depositado, em 2015, 9 pedidos de registro para a marca “SMARTTHINGS”, na forma mista e nominativa, em variadas classes, os quais hoje são registros;
- Considerando a suposta notoriedade da marca, o Reclamado teria agido com má-fé ao adquirir o domínio, pela sua proximidade fonética e linguística à marca da Reclamante;
- O Reclamado adquiriu o domínio visando lucrar sobre a sua venda à Reclamante, quando esta decidiu adquiri-lo no Brasil, até porque o domínio não se encontra em uso;
- O Reclamado teria registrado este domínio com nome tão similar ao da marca da Reclamante visando causar confusão no consumidor e impedir que a Reclamante possa fazer uso de domínio que reproduz quase que integralmente suas marcas registradas.

- A Reclamante requer que o Nome de Domínio seja transferido a ela.
- Em manifestação à Resposta do Reclamado, a Reclamante expõe, em síntese, que a empresa SmartThings, Inc. e sua marca foram fundadas em março/junho de 2012, antes do registro do Nome de Domínio pelo Reclamado, tendo lançado em 23 de agosto de 2012 campanha de angariação de fundos via “kickstarter.com”, levantando mais de um milhão de dólares e despertando a atenção de blogs e especialistas em tecnologia de aplicativos, adquirindo, assim, fama e reconhecimento internacional. Em 2014 a empresa foi adquirida pela Samsung, legitimando-a a proteger o sinal SmartThings. Ao final, a Reclamante alega que o Reclamado não comprovou qualquer tipo de uso do domínio em si, que este uso se deu apenas para serviços auxiliares e que estaria afastada qualquer alegação de uso legítimo, reitera o pedido de transferência e o enquadramento nas situações previstas na letra “a” do artigo 2.1 e letras “a” e “b” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

b. Do Reclamado

- Na data em que o Reclamado adquiriu o domínio <smarthings.com.br> a empresa em questão não pertencia à Samsung, empresa multinacional, e não era notoriamente conhecida;
- O registro do domínio em questão foi realizado muito anteriormente ao depósito das marcas “SMARTTHINGS”, afastando a possibilidade de má-fé;
- O Reclamado demonstra que o domínio vem sendo utilizado, alegando utilização desde seu registro, via e-mail caracterizado pelo domínio e plataforma online “Google Apps”.
- Requer a improcedência da Reclamação e consequente manutenção do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Inicialmente, é necessário observar que toda a documentação necessária à instauração da Reclamação está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 4.4. do Regulamento CASD-ND.

Não tendo as partes manifestado interesse na solução amigável da disputa, desnecessária a sessão de conciliação neste caso. O conjunto probatório apresentado pelas partes é pertinente e satisfatório para a apuração dos fatos e atribuição dos direitos, razão pela qual, na opinião desta Especialista, o caso está maduro para decisão, dispensando-se a realização de audiência e a apresentação de informações ou documentos adicionais, como permite o artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND.

No que tange ao mérito, aplicam-se ao caso o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), o Regulamento SACI-Adm e a Resolução CGI.BR/RES/2008/008/P.

A Reclamante interpôs a presente disputa baseando-se no Art. 2.1 item (a) do Regulamento da CASD-ND e no artigo 3º alínea *a* do Regulamento SACI-Adm, que ditam a hipótese de que o domínio registrado é similar o suficiente para causar confusão com a marca anteriormente depositada ou registrada pela Reclamante.

A Reclamante demonstrou ter efetuado o depósito dos pedidos de registro de suas primeiras marcas “SMARTTHINGS”, para assinalar as atividades desenvolvidas pela empresa em 15.12.2015, tendo estas sido concedidas pelo INPI em 23.01.2018.

Das informações fornecidas pelo NIC.br é possível averiguar que o registro do domínio <smarthings.com.br> ocorreu em 18.09.2012, pouco mais de 3 anos antes do depósito das marcas pela Reclamante.

Em manifestação, a Reclamante alegou que a empresa “*SmartThings Inc.*” existe desde o ano de 2012, mencionando o projeto de “*crowdfunding*” que foi por ela lançado em 28 de Agosto de 2012 (www.kickstarter.com/projects/smarthings/smarthings-make-your-world-smarter). A Reclamante aduz que em virtude do sucesso desse projeto de “*crowdfunding*” a empresa adquiriu notoriedade internacional, e não apenas no seu país de origem, Estados Unidos.

O Reclamado ressalta que no momento do registro do domínio em referência a empresa “*SmartThings Inc.*” não pertencia à multinacional e que, apesar da proporção do projeto, este não era notoriamente conhecido fora dos Estados Unidos.

Utilizando-se dos itens (a) e (b) do Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND, alega a Reclamante que o registro do domínio por parte do Reclamado caracterizou má-fé por: (i) supostamente tê-lo feito com o objetivo de vendê-lo à Reclamante; (ii) não fazer o uso deste domínio, como verificado em captura de tela abaixo; e (iii) que, pela similaridade entre o domínio e a marca pertencente à Reclamante, tentou intencionalmente atrair usuários da internet e causar confusão no consumidor.



Não é possível acessar esse site

Não foi possível encontrar o endereço IP do servidor de **smarthings.com.br**.

- Você quis dizer <http://smarthings.com/>?
- Pesquise **smarthings br** no Google

ERR_NAME_NOT_RESOLVED

O Reclamado é pessoa física e indicou que o domínio foi utilizado para a criação de uma plataforma online junto a empresa Google, através da modalidade conhecida como “Google Apps”. Comprovou que utiliza a plataforma até os dias atuais com a demonstração de capturas de tela de seu e-mail [REDACTED]

a. Da similaridade entre o Nome de Domínio e a marca da Reclamante e da ausência de direitos ou interesse legítimo da Reclamante com relação ao nome de domínio <smarthings.com.br>

A Reclamante argumenta que possui direito ao Nome de Domínio considerando que as marcas “SMARTTHINGS”, das quais comprovou ser titular, possuem muita proximidade nominativa e fonética à palavra central do domínio em questão (“SMARTHINGS”), apenas com a supressão de um caractere (“t”).

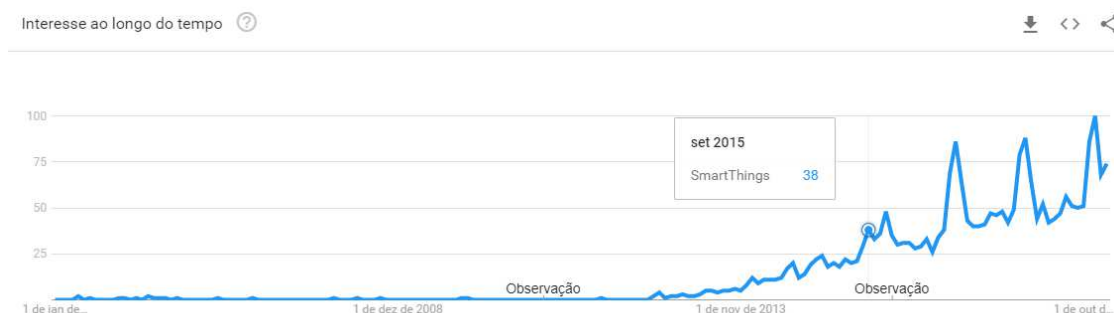
Apesar da similaridade e da aparente reprodução das marcas da Reclamante no Nome de Domínio <smarthings.com.br>, tais marcas apenas foram depositadas 3 anos após o Reclamado adquirir o domínio. E, embora tenha sido alegada e comprovada a notoriedade da empresa “SmartThings Inc” nos dias atuais, a Reclamante não apresentou provas de sua notoriedade à época do registro do domínio no Brasil.

Existem inúmeros projetos de “crowdfunding” que arrecadam valores substanciais e mesmo assim não atraem tanta atenção fora do país em que se originam, afinal o site “kickstarter” é originalmente americano, nunca tendo sido oficialmente trazido para o Brasil.

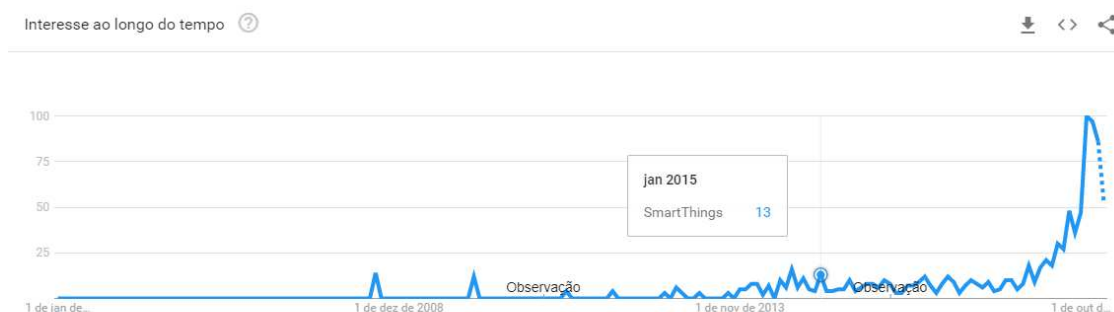
Vejamos a análise de pesquisas feitas por usuários do “Google”, mecanismo de procura online mais utilizado do mundo, sobre a empresa “SmartThings Inc” obtida através do site “Google Trends”.

Preliminarmente, é necessário informar que os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um dado período. Um valor de 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não haviam dados suficientes sobre o termo.

Primeiramente, segue o gráfico que compreende o histórico de pesquisas dos últimos 15 anos **nos Estados Unidos, relativas à popularidade da empresa SmartThings:**



E agora a análise de pesquisas, no mesmo período de tempo, **relativas à popularidade da empresa SmartThings, restrita ao Brasil:**



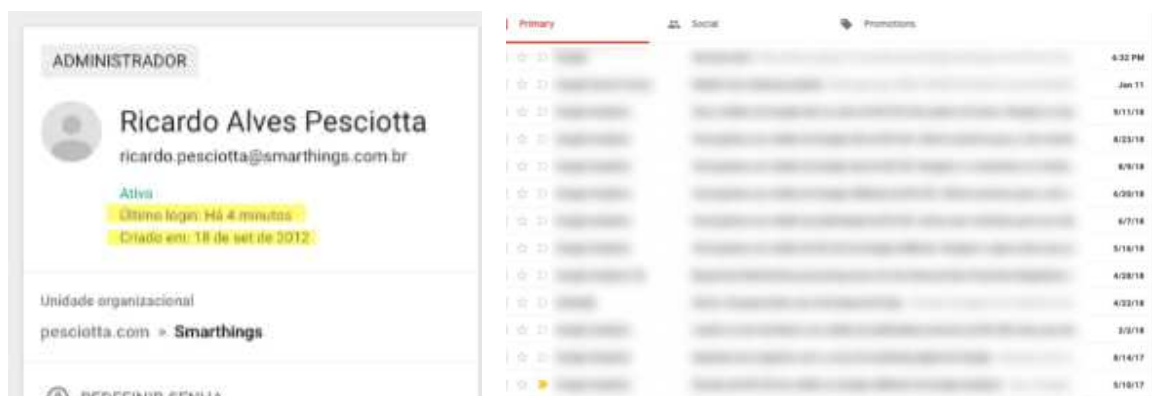
É cristalino que há uma significativa diferença de popularidade quando comparados os gráficos. No mais, fica claro que o interesse do público em geral começou a se manifestar

após a compra da empresa SmartThings pela Samsung e ainda mais quando o dispositivo foi introduzido no mercado.

b. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

“Smart things” é um termo comum no ramo tecnológico, mesmo desassociado à empresa em questão. Sendo assim, fica claro que o Reclamado adquiriu o domínio <smarthings.com.br> para interesse próprio, seja qual, para a criação de seu e-mail de trabalho.

O Reclamado apresentou provas de que, apesar do domínio não estar sendo utilizado quando da instauração deste procedimento, ele vem utilizando o domínio em seu e-mail de trabalho:



c. 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.

Para a clara análise do mérito da má-fé, trago a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, que assim estabelece nos artigos 1º e 5º:

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.

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;

Sendo assim, o Reclamado tem a obrigação de escolher nome em consonância com a legislação em vigor, que não induza terceiros a erro e não viole direito de terceiros. Com efeito, cabe a ele a verificação de disponibilidade do nome 'SMARTTHINGS', inclusive por meio de pesquisa no banco de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, disponível para consulta por qualquer usuário.

No entanto, é necessário notar que, como já exaustivamente demonstrado, no momento do registro do domínio <**smarthings.com.br**> pelo Reclamado, a empresa "SmartThings Inc" não possuía notoriedade no Brasil, acabava de lançar seu projeto de "crowdfunding", não pertencia à multinacional e não possuía sequer depósitos de suas marcas no Brasil.

Sendo assim, não restou caracterizada a má-fé no registro ou no uso do Nome de Domínio <**smarthings.com.br**>. Nesse sentido, faz-se referência a precedentes da CASD-ND: ND20148; ND201430; ND201532; ND201539; ND20169; ND201650; ND201717, ND201719; ND201729; ND201743; ND201757; ND201767; ND201769; ND201815 e ND201823.

2. Conclusão

Com base em todas as informações supracitadas, entende-se que a conduta do Reclamado não se enquadra nos casos expostos no Art. 2.2 do Regulamento da CASD-ND

e no parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, assim, não foi caracterizada má-fé no registro ou uso do Nome de Domínio em questão.

Finalmente, de acordo com os artigos 10.14 do Regulamento CASD-ND e do art. 22º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm, esta decisão não impede que as Partes discutam sobre o Nome de Domínio em eventual ação judicial ou processo arbitral.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 10.9, (c) do Regulamento da CASD-ND e com o artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm, esta Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <smarthings.com.br> seja *mantido em nome do Reclamado*.

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.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.



Maria Elisa Santucci Breves
Especialista