

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

L [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]

PROCEDIMENTO N° ND201848

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, na Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 17º andar, Diamond Tower, Morumbi, SP, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, endereço eletrônico f.fortes@samsung.com/marianna@montaury.com.br, telefone : +55 (92) 4009-1148 / (92) 4009-1457, representadas por [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

L [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o nº 063 [REDACTED]-18, com endereço eletrônico: [REDACTED], sendo o seu endereço físico desconhecido, sem representante, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“Reclamado”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 18 de janeiro de 2018 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 13 de dezembro de 2018, a Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes do Domínio ("**CASD-ND**") do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual - **CSD-PI**, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - **ABPI**, dando-se início ao exame formal para verificação do adequado cumprimento dos requisitos formais previstos no Regulamento da CASD-ND ("**Regulamento CASD-ND**").

Em 13 de dezembro de 2018, a CASD-ND solicitou ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR ("**NIC.br**") informações cadastrais do Nome de Domínio, nos termos do artigo 7.2 do Regulamento CASD-ND, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e o número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do Nome de Domínio objeto desta Reclamação, ou, ainda, eventual atualização cadastral promovida pelo titular.

Em resposta enviada à CASD-ND em 14 de dezembro de 2018, o NIC.br informou que o Nome de Domínio restaria impedido de ser transferido a terceiros em virtude desta Reclamação, bem como confirmou que o Nome de Domínio se encontra registrado sob titularidade do Reclamado, fornecendo as informações cadastrais pertinentes.

Em 18 de dezembro de 2018, a CASD-ND iniciou o procedimento com o envio de intimação ao Reclamado para apresentação de Resposta nos termos do artigo 8.1 e seguintes do Regulamento CASD-ND. Em 21 de janeiro de 2019, a CASD-ND comunicou ao Reclamado o decurso do prazo sem a apresentação de Resposta, bem como as consequências de sua revelia (i.e., não apresentação de defesa). Na mesma data, a CASD-ND enviou também ao NIC.br comunicação de revelia.

Porém, em 28 de janeiro de 2019, o Reclamado entrou em contato com a CASD-ND informando que o "*sr. Diego Sigoli do Registro.br entrou em contato comigo e pediu que eu me entrasse em contato com vocês através desse e-mail para apresentar minha defesa de uso do domínio smarthing.com.br que está sob meu registro e pagamento*". Informou ainda que havia sido informado que poderia apresentar defesa através do e-mail de maneira informal e questionou se tal procedimento estaria correto. Na mesma data, a CASD-ND enviou as informações pertinentes para que o Reclamado pudesse dar andamento ao procedimento.

Pouco depois, o NIC.br informou à CASD-ND que "*... após o comunicado de revelia, contatamos o reclamado por diversas vezes. Após inúmeras tentativas, o reclamado demonstrou ciência inequívoca do procedimento e, em razão disto, o domínio "smarthing.com.br", nos exatos termos do procedimento SACI-Adm*".

Diante das informações fornecidas, a CASD-ND comunicou às partes que "*Em atenção ao disposto nos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, informamos que o NIC.br comunicou esta CASD-ND que diante de manifestação do Reclamado,*

demonstrando ciência da instauração do procedimento em epígrafe, o nome de domínio objeto do presente procedimento não será congelado. Informamos, ainda, que está em curso o procedimento para a Nomeação do Especialista, conforme disposto no art. 9º do Regulamento da CASD-ND".

Em 01 de fevereiro de 2019, a CASD-ND nomeou Fernando Stacchini como Especialista, comunicando tal fato às partes e a Declaração de Independência e Imparcialidade foi enviada pelo Especialista em 31 de janeiro de 2019.

Em 12 de fevereiro de 2019, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva da CASD-ND transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega que *"para viabilizar a comercialização dos produtos da marca SAMSUNG no Brasil, a SAMSUNG ELECTRONICS CO firmou contrato de licenciamento da marca com a SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA (Doc. 05) – ora Reclamante –, por meio do qual concedeu autorização para a comercialização de seus produtos e poderes para agir em defesa da marca".*

Além disso, afirma a Reclamante que:

"Além do contrato de licenciamento referente à marca SAMSUNG no Brasil, a SAMSUNG ELECTRONICS CO também concedeu autorização à Reclamante para que essa aja na proteção de outras marcas registradas pela SAMSUNG ELECTRONICS, tendo concedido autorização inclusive para que a Reclamante aja na proteção e nos interesses da marca SmartThings (Doc. 05), devidamente registrada junto ao INPI.

Portanto, em razão do contrato firmado entre Samsung Electronics CO Ltda. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., bem como em razão da autorização concedida pela Samsung Electronics para a proteção da marca SmartThings no Brasil, é que é a Reclamante parte legítima para agir a bem dos interesses da marca SmartThings no Brasil.

A respeito especificamente da marca SmartThings, cumpre informar que esta trata-se de marca recentemente desenvolvida pela empresa Samsung Electronics, Co, com o objetivo de identificar o aplicativo/plataforma digital desenvolvida pela empresa, a qual permite o controle de todos os dispositivos domésticos automatizados desenvolvidos pela SAMSUNG, entre eles as smart TV's da SAMSUNG, ar condicionado SAMSUNG, geladeiras SAMSUNG, máquina de lavar SAMSUNG".

Afirma que, em janeiro de 2018, a marca SmartThings foi lançada no mercado e que para proteger os direitos de propriedade intelectual relacionados, o grupo Samsung procedeu, em 2015, o depósito de diversos pedidos de registro perante o INPI.

Assim, a Reclamante foi surpreendida, no final do ano passado, pela existência do Nome de Domínio <smarthing.com.br> criado em 18 de janeiro de 2018 em nome do Reclamado. Conforme atesta o Documento 6, o Nome de Domínio estaria inacessível.

Assevera a Reclamante que o Nome de Domínio se enquadra na situação prevista no item (a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, uma vez que o Nome de Domínio reproduz integralmente a marca registrada da Reclamante.

Ademais, sustentam estarem presentes as situações previstas nos itens (a) e (b) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, pois o Reclamado: (i) teria como objetivo vender, alugar ou transferir o Nome de Domínio para a Reclamante ou para terceiros; e (ii) teria registrado o Nome de Domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, ficando configurada a revelia conforme comunicação enviada pela CASD-ND em 21 de janeiro de 2019.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Primeiramente, cumpre informar que o Reclamado teve ciência inequívoca desta Reclamação optando por não a responder. De toda forma, revelia do Reclamado não influenciou o julgamento do mérito desta Reclamação, o qual foi apreciado e decidido com base nos fatos e provas apresentadas, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento CASD-ND e do artigo 13º, §5º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob ".br" - SACI-Adm ("Regulamento SACI-Adm").

O Regulamento SACI-Adm estabelece 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."

Além disso, o Regulamento CASD-ND dispõe 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."

No mérito desta Reclamação, verifica-se que:

- a) o Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 18 de janeiro de 2018.
- b) a Reclamante tem Contrato de Licença celebrado com a empresa SAMSUNG ELECTRONICS CO, a qual é titular de diversos registro de marcas contendo a expressão "SmartThings".

c) o Nome de Domínio foi registrado na época em que a marca SmartThings estava sendo lançada no mercado.

d) a despeito de não ter a grafia exata da marca SmartThings, 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 de empresa do grupo da Reclamante registradas anteriormente, as quais esta se obrigou a proteger no Brasil, configurando a hipótese prevista na alínea (a) 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 este Especialista acessou o Nome de Domínio registrado pelo Reclamado e verificou que o mesmo 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.

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) 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 artigo 2.2, alínea (b) do Regulamento CASD-ND, o Especialista acolhe esta Reclamação e determina que o Nome de Domínio seja transferido para a Reclamante, conforme determina o disposto no artigo 1º, § 1º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva 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 Regulamento CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 26 de março de 2019.



Fernando Stacchini
Especialista