

**CÂMARA DE SOLUÇÕES 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

E [REDACTED] F. S. [REDACTED]

PROCEDIMENTO ND201850

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., CNPJ/MF nº 00.280.273/0007-22, empresa do ramo eletroeletrônico, estabelecida em Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 17º andar, Diamond Tower, Morumbi, São Paulo/SP, representada por [REDACTED] [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial.

E [REDACTED] F. S. [REDACTED], CPF/MF nº 113 [REDACTED]-59, estabelecido [REDACTED] [REDACTED] representado por [REDACTED] [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento Especial.

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**smarththings.com.br**>, registrado em 19/10/2014, junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 13 de dezembro de 2018 a Reclamação foi recebida pela CASD-ND, iniciando seu exame formal, nos termos do Art. 6.1 e seguintes do Regulamento; na mesma data, a CASD-ND transmitiu por email ao NIC.br solicitação das informações cadastrais de

registro do nome de domínio em disputa, 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.

No dia 14 do respectivo mês, o NIC.br transmitiu por email para a CASD-ND sua resposta, confirmando que o Reclamado é titular do registro do domínio <**smarthings.com.br**>, tendo fornecido os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio em questão estava impedido de ser transferido a terceiros, em atenção à abertura deste procedimento.

No dia 18/12/2018 a Secretaria Executiva da CASD-ND formalizou o início do procedimento ND201850, tendo intimado o Reclamado a enviar sua Resposta no prazo de 15 dias corridos, nos termos do Art. 6º do SACI-Adm e dos Arts. 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND, do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem da ABPI (CSD-PI).

O Reclamado não apresentou Resposta dentro do prazo estabelecido pelo Regulamento da CASD-ND, conforme comunicado pela Secretaria Executiva em 21/01/2019. No mesmo dia, a CASD-ND comunicou a revelia do Reclamado ao NIC.br.

Ainda em 21/01/2019, o NIC.br informou à CASD-ND que entrou em contato com o Reclamado por telefone, e que este demonstrou inequívoca ciência sobre o procedimento em curso. Sendo assim, o NIC.br informou que o domínio em disputa não seria congelado. Em 22/01/2019, a Secretaria Executiva da CASD-ND comunicou às partes o não congelamento do domínio em questão.

Em 04 de fevereiro de 2019 a CASD-ND nomeou o Especialista Clovis Silveira como único membro do Painel de Especialistas para este procedimento, o qual apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, assegurando o cumprimento do Regulamento.

Em 12 de fevereiro, a CASD-ND comunicou o recebimento de manifestação do Reclamado (resposta fora do prazo de 15 dias), tendo informado às partes que todas as manifestações recebidas são submetidas ao Especialista, não estando este obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora do prazo, mas que poderá fazê-lo, se assim o entender, conforme Regulamento da CASD-ND.

Em 13 de fevereiro de 2019, 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.

Em 14 de fevereiro, a CASD-ND comunicou o recebimento de manifestação da Reclamante, ressaltando novamente que o Especialista não está obrigado a examinar eventual manifestação apresentada fora de prazo, mas que poderá fazê-lo, conforme Regulamento da CASD-ND, se assim o entender.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alegou que o Reclamado registrou o nome de domínio <**smarthings.com.br**>, que reproduz marcas registradas, de sua titularidade.

A Reclamante sinalizou ainda que o nome de domínio registrado pelo Reclamado, além de constituir “reprodução quase que integral” de suas marcas registradas, não possuía “qualquer conteúdo”, caracterizando a má-fé do Reclamado, pelo fato de que este estaria impedindo a Reclamante de fazer uso do mencionado domínio.

A Reclamante alegou que estariam presentes em sua Reclamação as situações previstas nas letras “a” do artigo 2.1 e nas letras “a” e “b” do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND, bem como nas letras “a” do Artigo 3º e nas letras “a” e “b” do Parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

A Reclamante esclareceu que firmou um contrato de licenciamento com Samsung Electronics Co., tendo autorização para comercialização de seus produtos, bem como poderes para agir em defesa da marca SAMSUNG, como também das marcas SmartThings, registradas junto ao INPI.

A Reclamante informou que SmartThings é marca desenvolvida pela empresa Samsung Electronics Co., com o objetivo de identificar o aplicativo/plataforma digital desenvolvido pela empresa, que permite controlar todos os dispositivos domésticos automatizados desenvolvidos pela SAMSUNG.

Informou também, que a marca SmartThings foi lançada no mercado nacional em janeiro de 2018, tornando-se uma das marcas de referência em controle e gerenciamento de dispositivos eletrodomésticos. Asseverou, no entanto, que antes mesmo do lançamento do produto, ainda no ano de 2015, depositou pedidos de registro de marca junto ao INPI, tendo a autarquia concedido registros de marcas

SmartThings, nominativas e mistas, outorgando direito de uso exclusivo de tais marcas no território nacional.

A Reclamante alegou que, independentemente dos registros da marca SmartThings, esta, "abarcada pelo reconhecimento que todos os produtos provenientes do grupo Samsung adquirem, se tornou internacionalmente famosa e reconhecida no mercado de dispositivos tecnológicos".

Desse modo, seria "inegável e inquestionável o direito anterior da Reclamante sob o uso exclusivo da expressão SmartThings como marca e demais sinais distintivos", além de "inegável o direito anterior da Reclamante de impedir que terceiros façam uso de expressões idênticas e similares", de acordo com as leis vigentes.

Alegou, por fim, que o nome de domínio em disputa constituiria clara reprodução da marca SmartThings, visando confundir consumidores da Reclamante, por ser o domínio <**smarthings.com.br**> idêntico à marca SmartThings da Reclamante; e que o Reclamado reproduziu marca mundialmente conhecida, a qual não poderia desconhecer.

A Reclamante alegou, ainda, que o nome de domínio do Reclamado foi registrado com a clara intenção de causar confusão e associação indevida com o sinal distintivo SmartThings, a fim de desviar clientela da Reclamante em favor próprio ou de terceiros, ou até mesmo de vender o nome de domínio em questão para a Reclamante, buscando lucrar com o registro de um nome de domínio indevido e que imita marca registrada, sendo que o Reclamado o teria registrado de má-fé.

A Reclamante aduziu que mesmo que não tivesse sido intenção do Reclamado vender o domínio em disputa à Reclamante (ou a terceiros), o registro do Reclamado impede que a Reclamante faça uso do nome de domínio <**smarthings.com.br**>, o que lhe gera prejuízos.

Por fim, requereu que o nome de domínio questionado seja transferido para a Reclamante.

b. Do Reclamado

A Manifestação do Reclamado, embora intempestiva, foi examinada por esse Especialista.

O Reclamado afirmou, em síntese, que é desenvolvedor de *software* e que possui diversos projetos de "Internet das coisas". Afirmou, resumidamente, que o registro do

domínio em disputa ocorreu antes do depósito do pedido de registro da marca SmartThings pela Reclamante, no INPI.

O Reclamado afirmou - também em síntese - que não houve má-fé, visto que registrou seu domínio um ano antes do depósito dos pedidos de registro das marcas da Reclamante.

O Reclamado requer seja a presente Reclamação julgada improcedente, a fim de ser mantido o nome de domínio em sua titularidade.

C. Da Manifestação da Reclamante

A Reclamante apresentou manifestação, em relação à resposta do Reclamado.

Apesar de ter alegado que a Resposta do Reclamado foi apresentada fora de prazo, afirmou que SmartThings se refere a uma empresa fundada em 2012, dois anos antes do registro do nome de domínio. Tal empresa, posteriormente, teria sido adquirida pela Reclamante.

A Reclamante afirmou, também, que a empresa SmartThings era muito conhecida, já em 2012, em seu ramo de atividade, tendo levantado US\$ 1.200.000,00 em uma campanha de angariação de fundos, tendo despertado a atenção de blogs e especialistas em tecnologia de aplicativos.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Esclarece-se, inicialmente, que, de acordo com o § 5º do Art. 13º do Regulamento do SACI-Adm e Art. 8.4 do Regulamento CASD-ND, a decisão aqui tomada se fundamenta nos fatos e provas apresentadas pela Reclamante e pelo Reclamado.

Nos termos do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm e Art. 2.1 do Regulamento CASD-ND, a Reclamante deve expor as razões, pelas quais entende que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos, cumuladas com a comprovação da existência de pelo menos um dos 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. 9279/96 (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.

Para a análise do mérito, neste Procedimento Especial, se aplicam 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 com fundamento no item (a) do artigo 2.1 e nos itens (a) e (b) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e no artigo 3º alínea (a) e nas alíneas (a) e (b) do parágrafo único do Artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, que dizem respeito à hipótese de que o domínio registrado é idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com marca anteriormente depositada ou registrada pela Reclamante, e respectivamente, que o Reclamado registrou o domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferí-lo para o Reclamante ou para terceiros, ou com o objetivo de impedir que a Reclamante o utilize.

A Reclamante comprovou o depósito dos pedidos de registro de suas primeiras marcas “SMARTTHINGS” em 15/12/2015, cujos registros foram concedidos pelo INPI em 2018.

O nome de domínio <smarththings.com.br> , por sua vez, foi registrado em 19/10/2014 junto ao NIC.br, portanto anteriormente ao depósito dos pedidos de registro das marcas, pela Reclamante.

Em sua manifestação, a Reclamante alegou que a empresa SmartThings, Inc. foi fundada em 2012, mencionando o projeto de angariação de fundos que foi por ela lançado em Agosto daquele ano, através da plataforma *Kickstarter*, argumentando que a empresa teria adquirido notoriedade internacional.

A Reclamante afirmou que o registro do nome de domínio, pelo Reclamado, teria a clara intenção de causar confusão e associação indevida com o sinal distintivo SmartThings, de sua

titularidade, a fim de desviar a clientela da Reclamante ou até mesmo vender o nome de domínio em questão para a Reclamante, buscando lucrar com o registro de um nome de domínio indevido e que, assim, se encontrariam presentes as situações previstas na letra “a” do artigo 2.1 e nas letras “a” e “b” (do artigo 2.2) do regulamento do CASD-ND.

Apesar de a Reclamante ter afirmado que a SmartThings, Inc. foi fundada em 2012, o fato é que, por ocasião do registro do nome de domínio <smartthings.com.br>, e apesar do sucesso de sua campanha de angariação de fundos, não havia o registro da marca, muito menos era marca notoriamente conhecida no Brasil.

Também não ficou comprovada, pelo Reclamante, ter havido má-fé do Reclamado, visto que não há indício de tentativa de venda ou de transferência do nome de domínio em questão, para a própria Reclamante ou para terceiros, ou qualquer outra conduta que comprove a existência de má-fé.

Sendo assim, entende esse Especialista que não foi comprovada a existência de má-fé no registro ou no uso do nome de domínio <smartthings.com.br>.

Esse entendimento já fora corroborado em outras decisões desta CASD-ND, como, por exemplo, nos procedimentos ND20148, ND201430, ND201532, ND201539, ND20169, ND201650 e, mais recentemente, dentre outros, no ND201849.

2. Conclusão

Em síntese, os fatos trazidos pela Reclamante não comprovam a existência de nenhuma das situações alegadas, pois:

(a) embora possua registros de marcas idênticas ao nome de domínio em disputa, não são anteriores ao registro do nome de domínio;

(b) embora a marca SMARTTHINGS seja hoje conhecida em seu ramo de atividade e idêntica ao nome de domínio em disputa, não era notoriamente conhecida em seu ramo de atividade no Brasil, de acordo com o Art. 126 da LPI.

Ademais, tais fatos também não comprovam que teriam sido preenchidos os requisitos expostos no Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, nem em seu parágrafo único.

Também não comprovam que teriam sido preenchidos os requisitos “a” do artigo 2.1, nem os requisitos “a” e “b” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, como alegado, pois não há comprovação de que o Reclamado teria registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros.

Com base em todo o acima exposto, entende este Especialista que o registro do domínio <smarththings.com> não se enquadra nos casos expostos nos artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nem no Art. 3º do Regulamento SACI-Adm.

Por fim, cumpre esclarecer que a presente decisão apenas estabelece que, no caso em tela, não restou comprovado o atendimento aos requisitos do Art. 3º do Regulamento do SACI-Adm e correspondentes artigos 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, não impedindo, porém, que a Reclamante se socorra do Judiciário para buscar seus direitos.

III. DISPOSITIVO

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

Outrossim, 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 presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 02 de abril de 2019.



Clovis Silveira
Especialista