

**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**

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA X A [REDACTED] V [REDACTED] ND [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201522

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.361.252/0001-34, com sede na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Avenida Marte, nº 489, Alphaville, 2º andar, parte A, CEP 06541-005, representado por [REDACTED] advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED] e [REDACTED] advogado inscrito na OAB/[REDACTED] sob o nº [REDACTED], os dois advogados de Oliveira Ramos, Maia e Advogados Associados, com escritório na Av. Nove de Julho, nº 4.939, cj 21, torre Jardim, Jardim Europa, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04062-002, é a Reclamante do presente Procedimento (a "Reclamante").

A [REDACTED] V [REDACTED] N [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº 363. [REDACTED]-10, com endereço à [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento (o "Reclamado").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <www.universidademercadolivre.com.br>; (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio <www.universidademercadolivre.com.br> foi registrado em 15 de Maio de 2014 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio ("CASD-ND") em 31 de Agosto de 2015, mesma data que se iniciou sua análise formal nos termos do artigo 6.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Em 16 de Setembro de 2015 a CASD-ND solicitou ao NIC.BR os dados cadastrais do nome de domínio que, no dia 17 de Setembro de 2015, prestou as informações solicitadas, confirmando que o nome de domínio em questão se encontra registrado em nome do Reclamado e informando que o domínio passou a estar impedido de ser transferido, em função da instauração do presente procedimento.

Em 21 de Setembro de 2015, a CASD-ND comunicou a Reclamante as irregularidades encontradas na Reclamação, em função do exame formal, concedendo o prazo de 05 dias para cumprimento das exigências, na forma do artigo 6.2 do Regulamento da CASD-ND. Em 22 de Setembro de 2015 a Reclamante apresentou emenda a Reclamação com as informações e documentos solicitados pela CASD-ND, tendo cumprido as exigências satisfatoriamente.

Em 23 de Setembro de 2015 o Reclamado foi intimado da instauração do procedimento, nos e-mails 'alevnogueira@hotmail.com'; 'alevnogueira@gmail.com'; 'danielodbezerra@ig.com.br'; assim como foi informado do prazo de 15 dias corridos, a partir da data da intimação, para apresentação de defesa, em consonância com o quanto previsto no artigo 6º do SACI-Adm e nos artigos 8.1 e seguintes do Regulamento da CASD-ND. Decorrido o prazo estabelecido sem a apresentação de defesa, a CASD-ND notificou as partes em 09 de Outubro de 2015 da revelia decretada e de suas consequências. Na mesma data a CASD-ND notificou o NIC.BR da decretação da revelia, informando que a partir de então está sendo providenciada a nomeação de um Painel Administrativo baseado no número de Especialistas requerido pela Reclamante, no caso 01 (um) especialista.

Em 09 de Outubro o Reclamado se manifestou, por meio do e-mail alevnogueira@gmail.com, informando que o endereço fornecido não era mais dele, e que, portanto, não teria sido comunicado.

Em 13 de Outubro de 2015, a intimação foi enviada novamente ao Reclamado, e na mesma data manifestou-se acusando recebimento da intimação e afirmou que estaria preparando, juntamente com o seu advogado, a sua defesa.

Em 22 de Outubro de 2015, a CASD-ND nomeou MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA como especialista, a qual apresentou a declaração de imparcialidade e independência nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

Em 28 de Outubro, a especialista nomeada MARIANNA FURTADO DE MENDONÇA apresentou carta de renúncia ao cargo de especialista por questões profissionais que poderia vir a afetar a sua independência e/ou imparcialidade no presente caso. A Dra. Marianna explicou que o escritório em que atua possui uma ação judicial em trâmite onde a empresa Reclamante figura como ré.

Em 30 de Outubro de 2015, a CASD-ND nomeou MARCELLO DO NASCIMENTO como especialista, o qual apresentou a declaração de imparcialidade e independência nos termos do artigo 9.3 do Regulamento da CASD-ND.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante alega pertencer ao grupo MERCADOLIVRE, maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina, possuindo mais de 10 milhões de anúncios ativos no Brasil e cerca de 132 milhões de usuários em todos os 14 países nos quais atua, anexando uma matéria jornalística em que a empresa Nielsen – de pesquisa e informação de mercado – afirma que há mais de 145 mil pessoas vivendo, total ou parcialmente, de renda proveniente de suas vendas no site de e-commerce MERCADOLIVRE, de forma a demonstrar a importância social da empresa. (Doc. 04 da Reclamação)

Da mesma forma, alega e comprova ser a Reclamante titular do nome de domínio www.mercadolivre.com.br, registrado em 14/05/1999, conforme documento *whois* expedido pelo Registro.BR e anexado na Reclamação, além de afirmar ser o website www.mercadolivre.com.br um dos 50 websites mais acessados no mundo e o décimo de e-commerce, tendo juntado dados fornecidos pela Score Networks. (Doc. 06)

Alega a e comprova a Reclamante ser titular do nome empresarial MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a qual foi constituída em 18/08/1999 conforme informação obtida perante a Receita Federal, tendo anexado a 19ª alteração Contratual do Contrato Social de referida empresa, além de possuir diversos pedidos de registro perante o INPI e ainda em outros 22 países.

Alega ainda a Reclamante que, apesar de não obter perante o INPI registro concedido da marca MERCADO LIVRE, o seu direito à titularidade da marca foi reconhecido por sentença exarada nos autos do processo nº 0163916-56.2014.4.02.5101, em trâmite perante a 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo juntado referida decisão. Processo está em fase recursal. Sustenta a Reclamante a esse respeito ser a marca MERCADO LIVRE uma marca notoriamente conhecida em nosso País, nos termos previstos no artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Informa também a Reclamante que com o intuito de estimular, auxiliar e alavancar as transações realizadas no website www.mercadolivre.com.br, realiza periodicamente o evento denominado "Universidade MercadoLivre", tendo o primeiro evento acontecido em 2014, os quais têm por objetivo capacitar e ensinar vendedores e demais usuários do Mercado Livre. Tal evento encontra-se explicado e divulgado no próprio website do mercado livre, em <http://www.mercadolivre.com.br/UNIVERSIDADEML>.

Ainda, em relação ao evento intitulado "Universidade Mercado Livre", alega a Reclamante que já foram realizadas sete edições com o público estimado em 600 pessoas por evento, tendo sido amplamente repercutido na mídia especializada (conforme juntou em anexo matérias jornalísticas), alegando ser, portanto, de amplo conhecimento do público (Doc. 07 da Reclamação).

A Reclamante afirma que a conduta do Reclamado em registrar o nome de domínio www.universidademercadolivre.com.br é revestida de má-fé, uma vez que tem por objetivo conduzir ao website do Reclamado pessoas que desejam obter informações acerca do conhecido evento já promovido pela Reclamante.

A Reclamante alega e comprova ter Notificado Extrajudicialmente o Reclamado em 12 de Dezembro de 2014, não tendo obtido qualquer resposta. Não obstante, a despeito da ausência de resposta por parte do Reclamado, alega a Reclamante que o referido website www.universidademercadolivre.com.br não está disponível na web, o que pode ser verificado atualmente, citando julgados que reconhecem que a manutenção passiva de um nome de domínio implica na má-fé de seu uso.

Informa ainda a Reclamante que, após o envio da Notificação Extrajudicial, tomou conhecimento de que o Reclamado é titular também de outro nome de domínio, o www.universidademercadonautas.com.br, que em seu website apresenta um projeto similar ao apresentado pela Reclamante em seu projeto "Universidade MercadoLivre". (Doc. 11 da Reclamação)

Assim, concluiu a Reclamante que o Reclamado registrou o domínio universidademercadolivre.com.br para impedir que o Reclamante o utilize, além de tentar, por meio de endereço que reproduz o nome do evento da Reclamante, angariar usuários na internet de forma indevida, dada a confusão com a marca do Reclamante.

Finalmente, alegou novamente ser a marca MERCADO LIVRE marca Notoriamente Conhecida e Marca de Alto Renome, tendo ainda afirmado a Reclamante que o nome de domínio em disputa, além de causar desvio de clientela, é similar o suficiente para causar confusão com o nome empresarial da Reclamante e com o seu nome de domínio www.mercadolivre.com.br. Com todo o exposto, a Reclamante requer que o nome de domínio em disputa seja transferido para a sua titularidade.

b. Do Reclamado

Não obstante formal notificação do Reclamado, foi decretado revel e até o presente momento, apesar de acusar recebimento da intimação e informar que estaria respondendo à reclamação, não apresentou qualquer manifestação quanto ao mérito.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Importante ressaltar que, embora a Reclamada não tenha apresentado defesa, o mérito da demanda foi apreciado, sendo a presente decisão baseada nos fatos e provas apresentados pela Reclamante, nos termos do artigo 13, §2º, do Regulamento SACI-Adm, e 8.4 do Regulamento da CASD-ND.

Inicialmente cabe destacar que para que seja contestada a titularidade de determinado nome de domínio, o artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm estabelece a necessidade da demonstração de que o nome de domínio em questão tenha sido registrado ou esteja sendo usado de má-fé, cumulada com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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.”

Neste sentido o Especialista verificou que a Reclamante é titular do nome empresarial MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a qual foi constituída em 18/08/1999 conforme informação obtida perante a Receita Federal.

Da mesma forma, a Reclamante comprovou ser titular do nome de domínio www.mercadolivre.com.br, registrado em 14/05/1999 e, portanto, igualmente muito anterior ao registro do nome de domínio www.universidademercadolivre.com.br efetuado aos 15/05/2014.

Tanto o nome empresarial da Reclamante como seu nome de domínio acima citado são similares o suficiente para criar confusão com o nome de domínio em disputa pelo fato da parte preponderante de todos eles ser a expressão MERCADO LIVRE.

No tocante a marca MERCADO LIVRE esclarece o especialista que o conceito de Marca de Alto Renome não se confunde com Marca Notoriamente Conhecida, conforme entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. A Marca de Alto renome trata-se de marca de grande reputação, ou seja, que alcançou um escalão de alto reconhecimento do público em geral, sendo protegida em todos os ramos de atividade, conforme determina o art. 125 da Lei da Propriedade Industrial - 9.279/96, configurando uma exceção ao princípio da especialidade. Não obstante, tal *status* somente pode ser conferido de forma expressa, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e, tão somente, à marca previamente registrada no Brasil, o que, conforme vimos, não é o caso do signo MERCADO LIVRE.

Já em relação à marca Notoriamente Conhecida, por sua vez, diz respeito a uma exceção ao princípio da territorialidade, ou seja, é uma proteção conferida a afamadas marcas que independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas em nosso País são reconhecidas pelo público consumidor nacional. Neste caso, a proteção especial que garante o art. 126, da Lei 9.279/96 se estende ao seu ramo de atividade e outros que sejam considerados relacionados e independe de registro no território Brasileiro.

Destarte, o especialista entende que ao signo MERCADO LIVRE pode se aplicar o disposto no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, em face da ampla notoriedade da marca no mercado Brasileiro, não obstante não gozar da proteção conferida às marcas de Alto Renome prevista no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial pátria, salientando que a Notificação juntada na Reclamação (Doc. 08) nos dá conta de que além de possuir diversos pedidos de registro para a marca MERCADO LIVRE perante o INPI, a Reclamante possui ainda pedido/registro marcário em outros 22 países.

Referida notificação nos informa ainda que o nome de domínio MERCADOLIVRE se encontra registrado nos 13 Países que a Reclamante atua, quais sejam: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Equador, Mexico, Panama, Perú, Portugal, Republica Dominicana, Uruguai e Venezuela, além do Brasil, sendo possível verificar o uso de referida marca, a saber MERCADO LIBRE – versão no idioma espanhol de MERCADO LIVRE e de grafia e fonética praticamente idênticas – através de simples acesso a respectivos websites.

Por outro lado, a Reclamante efetivamente comprovou que, apesar de não ser atualmente titular de registro de marca para a expressão MERCADO LIVRE em nosso País, possui decisão judicial, expedida pela 25ª Vara Federal, favorável à concessão do registro de marca, que não

obstante a apostila de “não exclusividade sobre as palavras MERCADO e LIVRE de forma isolada”, garantiria à Reclamante direitos marcários sobre o signo MERCADO LIVRE em seu conjunto, além de tal expressão compor núcleo do nome empresarial da Reclamante, e consequentemente garantir à Reclamante direitos de propriedade industrial sobre referida expressão, valendo ressaltar que, de fato, a Reclamante é titular de diversos Pedidos de Registro para a marca MERCADO LIVRE, perante o INPI, conforme foi verificado junto ao banco de dados daquele r. Instituto, cujos pedidos de registro mais antigos foram depositados em nome da Reclamante em 07/10/1999 para proteger, entre outros, “serviços auxiliares ao comércio de mercadoria, inclusive a importação e exportação e serviços de comunicação, publicidade e propaganda”.

De igual forma a marca MERCADO LIVRE da Reclamante é similar o suficiente para criar confusão com o nome de domínio em disputa.

Finalmente, ao analisar o Doc. 07 da Reclamação verifica-se que aos 15/04/2015 se noticiou a realização da 2ª Edição de seu programa de capacitação denominado “Universidade Mercado Livre”. Efetuadas algumas buscas na internet, o especialista verificou que uma grande edição de referido evento aconteceu em 31/05/2014, ou seja, poucos dias após o registro do nome de domínio em disputa, o que pode levar a suspeita de conhecimento prévio do Reclamado sobre o evento da Reclamante, além de ter o especialista encontrado por meio de uma busca na internet, evidências sobre um evento denominado “Universidade Mercado Livre” ter sido apresentado em Porto Alegre, na data de 04/07/2009, o qual teria contado com executivos do site Mercadolivre.com.br, embora a Reclamante não tenha trazido tais evidências.

Não obstante, a Reclamante comprovou que vem utilizando a expressão “Universidade Mercado Livre” como designativo de seu programa de capacitação que é oferecido a usuários da plataforma de compra e venda disponibilizada no website www.mercadolivre.com.br de forma ininterrupta, alegando estar na 7ª Edição do evento.

Diante do cenário acima é forçoso concluir que o nome de domínio objeto deste procedimento reproduz a afamada marca e nome empresarial MERCADO LIVRE, bem como nome de domínio anterior e é idêntico à expressão UNIVERSIDADE MERCADO LIVRE, que vem sendo utilizada no mercado pela Reclamante. Desse modo, pode o nome de domínio gerar confusão não somente com a marca, nome empresarial e nome de domínio MERCADO LIVRE, como também com o projeto criado pela Reclamante, a Universidade Mercado Livre, o qual vem sendo apresentado desde 2014.

Neste passo, verificamos que, conforme evidenciado pela Reclamante (Docs. 10 e 11 da Reclamação), de fato, o Reclamado possuiu nome de domínio semelhante registrado em seu nome, www.universidademercadonautas.com.br, que oferece em seu website serviços idênticos aos serviços oferecidos pela Reclamante em seu programa Universidade Mercado Livre. Ainda, cumpre ressaltar que após a instauração deste procedimento, o Reclamado transferiu a titularidade do nome de domínio a terceiro, na data de 18/09/2015, o que nos leva a acreditar

que tal postura foi tomada com o objetivo de afastar evidências que demonstrassem a conexão entre ambos os nomes de domínio.

Ademais, o Reclamado não apresentou qualquer justificativa que a legitimasse a registrar tal nome de domínio, de modo que esse Especialista entende que estão presentes nesse caso os requisitos do artigo 3º, a), b) e c) do Regulamento do SACI-Adm.

Por outro lado, o Regulamento do SACI-Adm, em seu art. 3º, parágrafo único, entende que as circunstâncias abaixo transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio:

"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."

A esse respeito, o Especialista ressalta que conforme demonstrado pela Reclamante, o Reclamado não utiliza o nome de domínio www.universidademercadolivre.com.br, o que demonstra a inexistência de qualquer legítimo interesse empresarial do Reclamado, o que, conforme já decidido em outros procedimentos administrativos sob este Regulamento, também é capaz de caracterizar má-fé, conforme art. 3º, letras "b" e "c", do Regulamento SACI-Adm.

Outrossim, a Reclamante comprovou que utiliza no mercado a expressão "Universidade Mercado Livre" e que, a mesma, identifica um programa idêntico ao programa desenvolvido pelo Reclamado, através de outro website, ou seja, serviços inseridos no exato mesmo nicho de mercado e, portanto, que se destinam ao mesmo público alvo, posto que fatalmente aqueles que acessassem o domínio www.universidademercadolivre.com.br seriam levados a acreditar que o respectivo website pertencia à própria Reclamante.

Destarte, diante de tais fatos, é imperioso constatar que há forte possibilidade de que o registro do nome de domínio www.universidademercadolivre.com.br gere desvio de clientela, circunstância tipificada até mesmo como crime de Concorrência Desleal, previsto no art. 195, III, da lei 9.279/96.

Tal prática, além de prejudicar as atividades da Reclamante ao passo que a impede de utilizar nome de domínio que é extensão de seu nome empresarial e marca depositada e notoriamente conhecida, e direitos marcários reconhecidos pelo Poder Judiciário, retrata o designativo de um de seus projetos efetivamente existente, a Universidade Mercado Livre, o que possibilita ao Reclamado angariar lucros indevidos, como no caso de veiculação de anúncios pagos ou visitantes que paguem pelo acesso, além do próprio desvio de clientela em concreto.

Dessa forma, conclui o Especialista pela má-fé do Reclamado ao registrar o nome de domínio <www.universidademercadolivre.com.br>, por incidir nos itens b), c) e d) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento do SACI-Adm.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea b), c) e d) do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea b), c) e d) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201337; ND201415; ND201427 e ND20152.

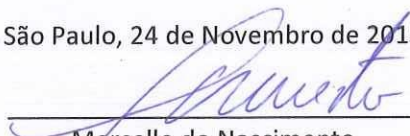
O Especialista entende oportuno ressaltar novamente que o Reclamado não tem qualquer vínculo ou representatividade para com a Reclamante e em nenhum momento, seja em resposta a notificação extrajudicial encaminhada pela Reclamante, seja em atenção ao presente procedimento, justificou a legitimidade da escolha do registro do nome de domínio em questão, o que somente evidencia a sua má-fé e descaso com o procedimento ora realizado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1 (a) e (c); 2.2 (b), (c) e (d) e 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.universidademercadolivre.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.

São Paulo, 24 de Novembro de 2015.


Marcello do Nascimento
Especialista