

**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)**

**MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. x A [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]
O [REDACTED]**

PROCEDIMENTO N° ND202031

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

RECLAMANTES: **EBAZAR.COM.BR LTDA.**, empresa brasileira com sede em Osasco-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.007.331/0001-41 e, **MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.**, empresa brasileira com sede em Osasco-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.361.252/0001-34, devidamente representadas pelos advogados:

[REDACTED], são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

RECLAMADA: A [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED], pessoa física inscrita no CPF/MF, endereço físico desconhecido e endereço eletrônico conforme registrado na base de dados do Whois do Registro.br, sem advogado constituído, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <**supermercadolivre.com.br**> (o “**Nome de Domínio**”) e, que foi registrado em 20/03/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 18/06/2020, 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.

Em 18/06/2020, 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 <**supermercadolivre.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 19/06/2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**supermercadolivre.com.br**>. 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 20/03/2019.

Em 23/06/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes 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 23/06/2020, 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 09/07/2020, 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.

Em 14/07/2020, em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com a Reclamada, tendo

esta tomada ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 14/07/2020, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 16/07/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista suscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 22/07/2020, 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.

Em 28/07/2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamada, recebida em 28/07/2020. 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em breve síntese, as Reclamantes alegam que o referido domínio se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, (a) e (c) do Regulamento do SACI-Adm, o nome de domínio é semelhante às marcas, nome empresarial e nome de domínio anteriores das Reclamantes.

Aduz, ainda, que a marca das Reclamantes é a principal plataforma de comércio eletrônico do Brasil, sendo a marca “MERCADO LIVRE” notoriamente conhecida no segmento de comércio em geral, evidenciando que o domínio da Reclamada não teria sido utilizado por acaso, mas sim para atrair, com o objetivo de lucro, os usuários para o seu endereço eletrônico, criando uma situação de evidente confusão com as Reclamantes, requerendo a aplicação do que determina o teor do disposto no Art. 2.2, (d) do Regulamento da CASD-ND e Art. 3º, parágrafo único, (d) do Regulamento do SACI-Adm, violando ainda a razão social da segunda Reclamante e o domínio <mercadolivre.com.br>.

Ao final, as Reclamantes requerem que o nome de domínio questionado seja transferido para as Reclamantes ou para empresa por elas indicada.

b. Da Reclamada

Em apertada síntese, argui a Reclamada que descumpriu o prazo de 15 (quinze) dias corridos, em decorrência da proibição de funcionamento do comércio, através de Decreto, por conta do COVID-19, ficando difícil apresentar sua defesa tempestivamente.

Afirma que a marca não era notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, como demonstrada nas reportagens realizadas em 2020 e, que ao contrário a má-fé seria da Reclamantes que se achariam donas de todas as combinações com o nome (**livre**), como se fosse um nome pessoal inventado por elas.

Isto posto, sustenta que não se comprovam que teriam sido preenchidos os requisitos “a” do art. 2.1, bem como os requisitos “a” e “b” do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, uma vez que não haveria comprovação de que a Reclamada teria registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para as Reclamantes ou para terceiros, sendo que o domínio em disputa, redireciona os internautas com a utilização da expressão “supermercado livre” (no singular e no plural) sempre no seu sentido genérico e descritivo, sem qualquer conotação marcária.

O nome de domínio teria sido obtido através de processo regular, de acordo com as normas aplicáveis do CGI.br e do NIC.br e, que não teria sido o proprietário antes de 20/03/2019, momento em que o titular seria outro.

E, por fim, faz menção a uma decisão de mérito prolatada na Disputa: ND201430 do domínio: <crucianibrasil.com.br> da lavra da Especialista Dra. Ana Paula de Aguiar Tempesta.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

Preliminarmente

Tendo em vista que a Reclamada apresentou intempestivamente sua Defesa, fez recair sobre si os efeitos da revelia, por óbvio que seus efeitos devem ser mitigados, porém não afasta a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça inaugural (Reclamação), devendo a Reclamada, por corolário lógico, fazer prova de toda sua alegação.

Dito isto, informa este Especialista afim de afastar qualquer violação ao direito à ampla defesa, esculpido no art. 5º, inciso LV de nossa Constituição Federal que em seu julgamento, analisou as bases da defesa nos limites impostos pelos efeitos mitigados da revelia e dos artigos 8.4 do Regulamento CASD-ND e 13º, § 5º do Regulamento SACI-Adm.

Em 10/08/2020, este Especialista solicitou maiores informações com relação aos domínios que estão sob titularidade da Reclamada, visando identificar a conduta relatada pelas Reclamantes quanto ao apontamento do domínio <netflixbrasil.com.br>.

Em 10/08/2020, recebeu da CASD-ND, as informações prestadas pelo NIC.br, informando que a Reclamada detém os seguintes nomes de domínio:

bondedasmavilhas.com.br
carteirinha.com.br
missfashion.com.br
namorovirtual.com.br
netflixbrasil.com.br
pagofunk.com.br
radiojuventude.com.br
supermercadolivre.com.br
supermercado-livre.com.br
tvnet.com.br

Em consonância com os Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, necessário se faz a verificação nos autos deste Procedimento, de evidência de má-fé no registro e na utilização do nome de domínio em disputa.

Assim sendo, para que haja a transferência de nome de domínio, nos termos do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos requisitos abaixo:

- 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 sido depositada ou registrada no Brasil, nas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 de Lei 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.*

Temos, ainda, de acordo com o parágrafo único do art. 3º do Regulamento SACI-Adm, os incisos abaixo que exemplificam hipóteses que podem deflagrar caracterização de má-fé, requisito cumulativo indispensável ao acolhimento desta Reclamação.

- 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 de 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. **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.**

Conforme documentos acostados pelas Reclamantes, restou verificado junto ao sistema do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) tanto a anterioridade, bem como a titularidade dos registros, cuja expressão “MERCADO LIVRE” é elemento preponderante, a saber:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
822653214	22/09/2000	 MERCADOLIVRE.COM 	Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(7) 35
901684686	29/05/2009	 Mercado Livre	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(9) 35

916637166	28/01/2019	 MERCADO LIVRE	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(11) 09
916637476	28/01/2019	 MERCADO LIVRE	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(11) 16
902192043	14/12/2009	 MercadoLivre.com	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(9) 38
916639290	28/01/2019	 MERCADO LIVRE	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(11) 39
916640400	28/01/2019	 MERCADO LIVRE	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(11) 43
916640477	28/01/2019	 MERCADO LIVRE	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(11) 45

Inclusive, verificou-se registros na apresentação “NOMINATIVA”, abaixo:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
901684716	29/05/2009	 Mercado Livre	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(9) 38
821711164	07/10/1999	 MERCADOLIVRE	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	40 : 15
901688797	29/05/2009	 Mercado Livre	 Registro de marca em vigor	EBAZAR.COM.BR LTDA.	NCL(9) 42

Cabe agora o exercício de verificar se o domínio <supermercadolive.com.br> seria suficiente para ser confundido com as marcas “MERCADO LIVRE”.

Temos devidamente demonstrados pelas Reclamantes que além de suas marcas, o domínio ainda viola seus direitos ao próprio domínio que detém <mercadolive.com.br> e a razão social da segunda Reclamante que possui igualmente direitos anteriores sobre o signo “MERCADO LIVRE” com parcela distintiva de seu nome empresarial “MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA”, adotado em 18/08/1999.

Ademais, tanto a expressão “SUPERMERCADO” quanto “MERCADO” se mostram afins, sendo utilizadas única e exclusivamente para diferenciar quanto as dimensões de cada

um dos empreendimentos, porém, inegável que ambos são voltados ao serviço de mercancia.

Desta feita, verifica-se a possibilidade de associação/confusão entre as expressões.

b. Legítimo interesse das Reclamantes com relação ao Nome de Domínio.

Em que pese o fato de a Reclamada ter apresentado Defesa intempestiva, nos termos do artigo 8.4. do Regulamento da CASD-ND, a revelia não pode e tampouco será o fundamento ou aspecto relevante desta decisão.

Entretanto, como dito no item anterior, a semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa mostra-se passível de confusão com as marcas das Reclamantes.

O mero acréscimo do elemento “SUPER” não afasta a colidência entre os signos, pois como dito a diferença entre “SUPERMERCADO” e “MERCADO” está relacionada com a dimensão do negócio, mantendo-se em ambos os casos, os mesmos fins (comércio).

Aduzo presentes os requisitos estabelecidos nos artigos (i) 2.1, item c, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item c, do Regulamento SACI-Adm, posto que há semelhança passível de confusão entre o nome de domínio <supermercadolivre.com.br> e o nome empresarial da segunda Reclamante, todos anteriores; e (ii) 2.1, item a, do Regulamento da CASD-ND e 3º, item a, do Regulamento do SACI-Adm, uma vez que o nome de domínio registrado pela Reclamada reproduz as marcas anteriormente registradas pelas Reclamantes, restando, igualmente configurada a possibilidade de confusão pelos consumidores.

Razoável concluir que o Nome de Domínio tenha sido registrado de forma indevida, atitude esta já repudiada em casos análogos por diversos precedentes, entre eles ND202016; ND20191; ND201840; ND201828; ND201753 e ND201635.

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

A Reclamada não demonstrou ser titular de quaisquer pedidos de registro/registros de marca para o sinal “SUPERMERCADO LIVRE” ou sua forma pluralizada em sua defesa, não tendo igualmente demonstrado a Reclamada que seria conhecida por este sinal ou que este sinal é de alguma forma utilizado pela Reclamada para identificar os seus serviços, é que não restou comprovado no caso ser a Reclamada titular de quaisquer direitos ou legítimo interesse no nome de domínio em disputa.

A Reclamada somente se limitou a alegar que teria registrado o nome de domínio em conformidade com a lei, esquivando-se de demonstrar qualquer elemento que afastasse o uso sem qualquer associação aos direitos das Reclamantes.

Portanto, verifica-se que a Reclamada não demonstrou qualquer titularidade de direitos ou de legítimos interesses no nome de domínio nos termos do art. 11º (c) do Regulamento SACI-Adm.

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.

Diante de tudo que fora apresentado na Reclamação e com base na atividade eventualmente pretendida, a Reclamada não poderia desconhecer os direitos anteriores das Reclamantes que detém certa notoriedade (sobretudo com base nos documentos acostados à Reclamação).

Ademais, o NIC.br nos forneceu a lista abaixo de 10 nomes de domínio sob titularidade da Reclamada.

bonedasmaravilhas.com.br
carteirinha.com.br
missfashion.com.br
namorovirtual.com.br
netflixbrasil.com.br
pagofunk.com.br
radiojuventude.com.br
supermercadolivre.com.br
supermercado-livre.com.br
tvnet.com.br

Veja, por exemplo, abaixo, o quanto apontado de forma expressa pelas Reclamantes e confirmado junto ao NIC.br com relação a outro domínio da Reclamada, o <netflixbrasil.com.br>:

“Ademais, a Reclamada também registrou o nome de domínio www.netflixbrasil.com.br (doc. 08), formado igualmente por marca famosa de terceiro, a saber, NETFLIX, o que também corresponde à forte indício de má fé, conforme decisão proferida pela Especialista Karin Klempp Franco no Procedimento ND201310 perante a CASD-ND:”

Em sua defesa intempestiva a Reclamada, de forma pouco compreensível, limita-se a informar que este nome de domínio não está em disputa, fazendo referência à decisão proferida no procedimento ND201430.

Este Especialista observa que a conduta da Reclamada configura o que chamamos de *passive domain name holding* cumulada com *cybersquatting*, consistindo no ato de registrar nome de domínio composto por marca/sinal que identifica um terceiro, com o intuito de lucrar com a fama desta marca/sinal.

Desta feita, resta configurada a má-fé da Reclamada em proceder ao registro do nome de domínio objeto desta disputa.

Nesse sentido, verifica-se a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé, nos termos do item d do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente item d do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, nos procedimentos ND201927; ND201913; ND201837; ND20187, entre outros.

2. Conclusão

Diante de todo o exposto, restou demonstrado pelas Reclamantes que o nome de domínio em disputa é semelhante e capaz de causar associação/confusão com o nome de domínio de sua propriedade, bem com as marcas da primeira Reclamante e a razão social da segunda Reclamante.

Ademais, mesmo que tempestiva fosse, a Defesa não trouxe a este Procedimento quaisquer elementos de prova que consubstanciasse seus direitos ou fossem capazes de refutar as alegações e documentos trazidos nos autos desta Reclamação.

Ademais, a manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGL.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 proíbe a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

Diante disso e de tudo que restou demonstrado, é que entende este Especialista que no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, restaram configuradas as hipóteses previstas pelo art. 2.1 (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm e do disposto no art. 2.2 (d) do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (d) do Regulamento do SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento do SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio em disputa <supermercadolivre.com.br>, seja transferido às Reclamantes ou para empresa por elas indicada.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que proceda a comunicação das Partes e seus respectivos Procuradores e ao NIC.br do inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São José dos Campos, 12 de agosto de 2020.



Marcos Henrique Marques Bueno
Especialista