

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

TECH FUND SRL, EBAZAR.COM.BR LTDA E MERCADOLIVRE.COM X J. L. S. M.

PROCEDIMENTO Nº ND202215

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TECH FUND SRL, empresa constituída sob as leis do Uruguai, com sede em Juncal 1392, Montevideo, Uruguai, **EBAZAR.COM.BR LTDA.**, empresa brasileira com sede na Av. das Nações Unidas, 3003, parte A, bairro Bonfim, Osasco/SP, CEP 06223-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.007.331/0001-41, e **MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.**, empresa brasileira com sede na Av. das Nações Unidas, 3003, parte D, bairro Bonfim, Osasco/SP, CEP 06223-903, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.361.252/0001-34, representadas pelo escritório **DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS**, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

J. L. S. M., inscrito no CPF/MF nº 477.***.***-15, com endereço eletrônico cadastrado junto ao Registro.br, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <mercadolivretransportes.com.br> e foi registrado em 12/11/2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 07/04/2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data supra, 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 <mercadolivretransportes.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.

Na data 11/04/2022 o NIC.br: (i) respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <mercadolivretransportes.com.br>, sem apresentar dados divergentes; (ii) 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.

Em 12/04/2022, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em conformidade com o disposto no artigo 6.2 e 6.3 do Regulamento da CASD-ND, a corrigirem irregularidades formais identificadas na Reclamação, que foram devidamente atendidas.

Em 13/04/2022, a Secretaria Executiva:

a) Comunicou às Reclamantes e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista ora nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada;

b) 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 a sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 29/04/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Na data de 03/05/2022, em atenção aos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as diversas tentativas frustradas de contato com a Reclamado e, conseqüentemente, nos exatos termos do Regulamento

SACI-Adm, o NIC.br procedeu com o congelamento do domínio <mercadolivretransportes.com.br>.

Em 11/05/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista ora subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 17/05/2022, 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.

4. Das Alegações das Partes

a. Das Reclamantes

Em síntese, as Reclamantes alegam que:

a.1) São responsáveis pelas operações do site www.mercadolivre.com.br no Brasil, líder em comércio eletrônico do país, oferecendo, desde o ano de 1999, soluções de comércio eletrônico para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet;

a.2) A marca "MERCADO LIVRE" está devidamente registrada perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial em nome da 2ª Reclamante (EBAZAR.COM.BR LTDA.);

a.3) Possuem direitos anteriores sobre o signo "MERCADO LIVRE" como parcela distintiva do nome empresarial da 3ª Reclamante (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.), registrado em 18/08/1999, bem como o nome de domínio <mercadolivre.com.br> está registrado perante o Registro.br também em nome daquela empresa desde 14/05/1999;

a.4) O Reclamado promoveu o registro do nome de domínio <mercadolivretransportes.com.br>, que reproduz integralmente a marca "MERCADO LIVRE" das Reclamantes;

a.5) As atividades de transporte de mercadorias fazem parte da gama de serviços ofertados pelas Reclamantes através da sua plataforma, por meio do chamado "MERCADO ENVIOS";

a.6) O Reclamado não é conhecido pela marca “MERCADO LIVRE TRANSPORTES” e tampouco possui registros ou pedidos de registro para o referido sinal no INPI, não possuindo legítimo interesse sobre o nome de domínio <mercadolivretransportes.com.br>;

a.7) Ao acessar o nome de domínio em disputa, o usuário é redirecionado para a página que promove os serviços das Reclamantes (MERCADO ENVIOS), além do Reclamado ter enviado e-mails a terceiros através do endereço eletrônico [...]@mercadolivretransportes.com.br, fazendo-se passar pelas Reclamantes;

a.8) O portal mercadolive.com.br é a principal plataforma de comércio eletrônico do Brasil, sendo que a marca “MERCADO LIVRE” das Reclamantes se caracteriza como notoriamente conhecida no segmento de comércio em geral. Assim, o registro do domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br>, pelo Reclamado, não teria se dado por acaso, mas sim para vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para as Reclamantes, a teor do disposto no art. 2.2., (a), (c) e (d), do Regulamento da CASD-ND e art. 3º, parágrafo único, (a), (c) e (d), do Regulamento do SACI-Adm;

a.9) O consumidor, ao se deparar com o nome de domínio em disputa - <mercadolivretransportes.com.br>, será induzido em confusão ou erro quanto à procedência dos serviços ofertados pelas Reclamantes por meio do site <mercadolivre.com.br>, sendo impossível a sua convivência no mercado;

a.10) O nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> é semelhante às marcas, nome empresarial e nome de domínio anteriores das Reclamantes, atendendo ao requisito previsto nos artigos 2.1, (a) e (c) do Regulamento da CASD-ND e 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm;

a.11) Requer, ao final, que o nome de domínio em disputa seja transferido às Reclamantes ou para empresa indicada por elas, nos termos do art. 4.2(g) do Regulamento CASD-ND e art. 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta, a despeito de devidamente intimado por *e-mail* pela Secretaria da CASD-ND, tampouco qualquer manifestação mesmo diante do congelamento do nome de domínio, restando configurada a revelia conforme comunicação enviada pela CASD-ND em 29/04/2022.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De plano, cumpre destacar que, a despeito da revelia do Reclamado estar devidamente caracterizada, este Especialista tomou como base, para a sua decisão, todo o conteúdo documental apresentado na presente Reclamação, em conjunto com pesquisas próprias realizadas, atendendo ao quanto disposto no art. 13º, § 5º, do Regulamento SACI-Adm.

Igualmente, não se verificou nenhum vício formal na presente Reclamação, motivo pelo qual é cabível a sua respectiva análise de mérito.

Os argumentos e provas apresentados pelas Reclamantes estão inseridos nos requisitos determinados pelo art. 3º do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, conforme será esmiuçado a seguir:

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.**

A questão ora apresentada é simples em razão das robustas provas apresentadas pelas Reclamantes.

As Reclamantes demonstraram a titularidade de prévios registros concedidos para a marca “MERCADO LIVRE” no Brasil, desde o ano de 1999, principalmente nas classes 35 e 39, que incluem os serviços de compra e venda de mercadorias; exposição de mercadorias, equipamentos e bens móveis em geral em um site da web; e serviços de transporte, embalagem, armazenagem de produtos e distribuição de pacotes.

Igualmente, as Reclamantes demonstraram que a expressão “mercado livre” é parte integrante do nome de domínio <mercadolivre.com.br>, devidamente registrado perante o Registro.br em nome da 3ª Reclamante desde 14/05/1999, bem como do nome empresarial da mesma 3ª Reclamante devidamente registrado na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 18/08/1999.

Em adendo, este Especialista verificou a ausência de qualquer pedido ou registro de marcas em nome do Reclamado, conforme pesquisa feita por meio do nome e respectivo CPF/MF junto ao banco de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Considerando que o nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> reproduz integralmente a marca “MERCADO LIVRE” de titularidade da 2ª Reclamante e o

nome empresarial da 3ª Reclamante, todos registrados com precedência ao nome de domínio em disputa, resta clara a incidência das hipóteses retratadas nas alíneas “a” e “c” do art. 2.1 do Regulamento da CASD-ND, sendo tal nome de domínio passível de criar confusão com tal marca e nome empresarial.

Esta Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) já teve a oportunidade de proferir decisão em caso análogo, cf. ementa abaixo transcrita:

“VIOLAÇÃO A MARCAS E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO QUE IMPEDE A RECLAMANTE DE UTILIZAR NOME DE DOMÍNIO CORRESPONDENTE. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING. INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RES. 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEA ‘b’ DO REGULAMENTO CASD-ND.” (ND-202029)

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

As Reclamantes demonstraram o legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br>, nos termos art. 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND, haja vista que:

(i) A marca “MERCADO LIVRE” está devidamente registrada em nome da 2ª Reclamante, na identificação de diversos serviços, dentre eles o “transporte, embalagem, armazenagem de produtos e distribuição de pacotes”;

(ii) Os registros da marca “MERCADO LIVRE” no Brasil conferem os direitos de propriedade e uso exclusivo à 2ª Reclamante, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/96¹, tendo como o aspecto negativo o impedimento para que terceiros, sem a sua autorização, reproduzam ou imitem tal marca, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, na identificação de produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins;

(iii) Já o artigo 130, III da mesma Lei nº 9.279/96 determina que, ao titular da marca ou ao depositante, é ainda assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação;

(iv) O nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> foi registrado posteriormente aos registros da marca de titularidade da 2ª Reclamante, assim como ao

¹ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”

nome empresarial e nome de domínio <mercadolivre.com.br> de titularidade da 3ª Reclamante;

(v) O nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> se confunde com a marca das Reclamantes (“MERCADO LIVRE”), bem como com o nome de domínio <mercadolivre.com.br>, diferenciando-se deste último apenas pela inclusão da expressão “transportes”;

(vi) O Reclamado expunha a marca “MERCADO LIVRE” no bojo do nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br>, oferecendo serviços de transportes de mercadorias que são prestados pelas Reclamantes na plataforma “MERCADO LIVRE” e sob a identificação de “MERCADO ENVIOS”.

(vii) Em ato mais grave, restou demonstrado que os usuários eram redirecionados para a página dos serviços das Reclamantes (MERCADO ENVIOS) ao acessarem o nome de domínio em disputa, além de o Reclamado ter o enviado e-mails a terceiros através do endereço eletrônico [...]@mercadolivretransportes.com.br fazendo-se passar pelas Reclamantes, anexando documento supostamente assinado pelo Diretor Comercial da 3ª Reclamante, de forma fraudulenta.

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

Em vista da revelia do Reclamado, não houve a apresentação de alegações que possam fundamentar a sua legitimidade com relação ao nome de domínio em disputa.

Não obstante isso, é importante destacar que o Reclamado não atentou às normas referentes ao registro de nomes de domínio no Brasil, que têm como base o respeito aos direitos de titulares de marcas registradas, a impossibilidade de induzir terceiros em erro, bem como a responsabilidade exclusiva do titular do domínio por condutas ilícitas e eventuais danos, cf. preceituam os arts. 1º e 5º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

“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.” (g.n.)

“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;” (g.n.)

Há que se destacar que o princípio do “first come, first served”, aplicável em relação aos registros de nomes de domínio no Brasil, não se constitui como algo absoluto. A exceção a tal princípio reside, justamente, nas hipóteses de registro de um nome de domínio com base em má-fé, cf. já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.
2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.
3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca.
4. **Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos.** (...)” (REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 12/09/2013) (g.n.)

O registro do nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> fere os direitos pré-constituídos das Reclamantes sobre a marca “MERCADO LIVRE” e nome empresarial da 3ª Reclamante, aliado ao fato de claramente induzir terceiros em erro, associando indevidamente o Reclamado como se fosse uma empresa associada às

Reclamantes ou que o nome de domínio em disputa pertencesse efetivamente às próprias Reclamantes.

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.

Conforme demonstrado pelas Reclamantes, o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> com inquestionável má-fé, haja vista que:

(i) O Reclamado expunha a marca “MERCADO LIVRE” no bojo do nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br>, oferecendo serviços de transportes de mercadorias que são prestados pelas Reclamantes na plataforma “MERCADO LIVRE” e sob a identificação de “MERCADO ENVIOS”.

(ii) Os usuários eram redirecionados para a página dos serviços das Reclamantes (“MERCADO ENVIOS”) ao acessarem o nome de domínio em disputa, como se houvesse qualquer forma de associação entre o site do Reclamado e a plataforma das Reclamantes em si;

(iii) O Reclamado promoveu o envio de e-mails a terceiros através do endereço eletrônico [...]@mercadolivretransportes.com.br, anexando documento com os logotipos das marcas de titularidade das Reclamantes (“MERCADO LIVRE”, “MERCADO PAGO”, “MERCADO ENVIOS”), e contendo a falsa assinatura do Diretor Comercial da 3ª Reclamante, condutas essas claramente tidas como fraudulentas, posto que inexistente qualquer autorização por parte das Reclamantes;

(iv) Tais condutas têm o condão de causar confusão a usuários da Internet e consumidores no sentido de que o Reclamado teria algum tipo de relação comercial e/ou associação direta ou indireta com as Reclamantes, visando assim desviar, em proveito próprio, clientela das Reclamantes e/ou praticar golpes no ambiente do comércio eletrônico que têm o condão de prejudicar consumidores e a própria atividade das Reclamantes.

Em casos análogos, esta Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) já teve a oportunidade de proferir decisões que reconheceram a violação praticada por titulares que, ao terem registrado nomes de domínio, tentavam se passar como empresas associadas e/ou autorizadas das titulares das marcas registradas no INPI, cf. ementas abaixo transcritas:

“NOME DE DOMÍNIO. VIOLAÇÃO A MARCA E NOME EMPRESARIAL ANTERIORES. RECLAMADA QUE LIDA EM SUA ATIVIDADE COMERCIAL COM PRODUTOS DA RECLAMANTE. NOME DE DOMÍNIO QUE GERA CONFUSÃO COM O NOME

EMPRESARIAL, MARCA E ATIVIDADE DA RECLAMANTE. EXPRESSÃO “AUTORIZADA” NÃO ELIMINA CONFUSÃO HAJA VISTA TAL ATIVIDADE SE ENCONTRAR NA ESFERA DE PRERROGATIVAS DA RECLAMANTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REGISTRO QUE IMPEDE A RECLAMANTE DE UTILIZAR NOME DE DOMÍNIO QUE DENOTE A ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA, DE PARTICULAR INTERESSE DA RECLAMANTE. REGISTRO QUE PREJUDICA A ATIVIDADE COMERCIAL DA RECLAMANTE, ESTA QUE PRETENDE CENTRALIZAR O ATENDIMENTO AOS CLIENTES. RECLAMADA QUE UTILIZA O NOME DE DOMÍNIO PARA FACILITAR ACESSO DOS CLIENTES A ELA, O QUE CONTRARIA A POLÍTICA DA RECLAMANTE E DESVIA CLIENTELA COM INTUITO DE SE TORNAR COMERCIALMENTE CONHECIDA, EM PREJUÍZO DA RECLAMANTE. RECLAMADA QUE TRAZ AOS AUTOS CONTRATO ENTRE AS PARTES. PÁGINAS FALTANTES QUE CONTÉM CLÁUSULAS QUE PROÍBEM USO DE MARCA DA RECLAMANTE EM NOME DE DOMÍNIO. ESCLARECIMENTO DA RECLAMADA SOBRE SUA REPRESENTAÇÃO E DIFERENÇA DE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DO FIRST COME, FIRST SERVED FRENTE À VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS ‘a’ e ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘b’, ‘c’ E ‘d’ DO REGULAMENTO CASD-ND.” (ND-20194)

“(…) RECLAMANTE DETENTORA DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI QUANDO DO REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO. MARCA QUE NÃO SE TRATA DE EXPRESSÃO DE USO COMUM TAMPOUCO HOUVE A SUA DILUIÇÃO SENDO A RECLAMANTE A ÚNICA TITULAR DE REGISTROS PARA ESTA EXPRESSÃO NO INPI. DOMÍNIO QUE INDUZ TERCEIROS EM ERRO E VIOLA DIREITOS DA RECLAMANTE. ÔNUS DO RECLAMADO EM VERIFICAR REGRAS E DISPONIBILIDADE DE REGISTRO POR MEIO DE PESQUISA NO BANCO DE DADOS DO INPI. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. (...)” (ND-201841)

Com efeito, a má-fé do Reclamado encontra base no art. 3º, alíneas “a” e “c” do Regulamento SACI-Adm, assim como o respectivo parágrafo único, alíneas “c” e “d”, que assim determinam:

“Art. 3º (...)

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:

(...) 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.

Idêntica fundamentação legal pode ser aplicada em relação ao art. 2.1, alíneas “a” e “c”, bem como o art. 2.2, alíneas “c” e “d”, do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

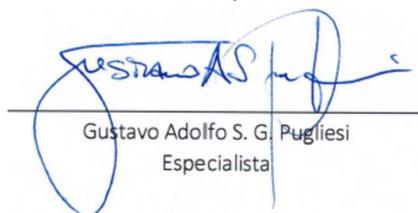
Com base no exposto supra, este Especialista conclui que o nome de domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> caracteriza confusão e violação aos registros da marca “MERCADO LIVRE” de titularidade da 2ª Reclamante, bem como ao nome empresarial e nome de domínio <mercadolivre.com.br> de titularidade da 3ª Reclamante, tendo aquele sido registrado com má-fé pelo Reclamado, devendo ser transferido às Reclamantes, conforme pleito formulado na Reclamação.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, alíneas “a” e “c”, e 2.2, alíneas “c” e “d”, todos do Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“CASD-ND”), em conjunto com o art. 3º, alíneas “a” e “c”, bem como o parágrafo único, alíneas “c” e “d” do Regulamento do “SACI-Adm”, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <mercadolivretransportes.com.br> seja transferido às Reclamantes ou para empresa por elas indicada.

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 Especial.

São Paulo, 01 de junho de 2022.


Gustavo Adolfo S. G. Pugliesi
Especialista