

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

TECH FUND SRL e EBAZAR.COM.BR LTDA. X G. S. L.

PROCEDIMENTO N° ND-202217

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

TECH FUND SRL, empresa constituída sob as leis do Uruguai, com sede em Montevideo, Uruguai e EBAZAR.COM.BR LTDA., empresa brasileira com sede em Osasco-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.007.331/0001-41, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

G. S. L., pessoa física inscrita no CPF sob o nº 066.***.***- 42 é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 13 de janeiro de 2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 03 de maio de 2022, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado às Reclamantes confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subseqüente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Na mesma data, 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, 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.

Ato contínuo, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <*melico.in.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.

Em 09 de maio de 2022, a Secretaria Executiva intimou as Reclamantes, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 16 de maio de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe à Especialista a ser nomeada a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Na mesma data, 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 o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

O Reclamado apresentou Resposta tempestiva, manifestando interesse na composição amigável. Em 06 de junho de 2022 as Reclamantes requereram a suspensão do procedimento pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis. Em 07 de junho de 2022 a Secretaria Executiva concedeu o prazo requerido, porém este decorreu sem a formalização do acordo.

Em 28 de junho de 2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 05 de julho de 2022, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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

As Reclamantes informam oferecer soluções de comércio eletrônico para a plataforma Mercado Livre, que intermedia o processo de compra, venda, pagamento, anúncios e envio de produtos via internet, possuindo mais de 320 milhões de usuários registrados na América Latina.

Além disso, alegam que a plataforma passou a ser igualmente reconhecida pelo público através da abreviação "MELI", considerando este ser o código da empresa no mercado de ações norte-americano (NADSAQ). Por esse motivo, as Reclamantes prosseguiram com o depósito e registro das marcas MELI, MELI AIR e MELI LIVE junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para garantir a devida proteção marcária.

Em atenção ao depósito e registros de marcas que contém o termo "MELI", afirmam as Reclamantes que houve a violação marcária na composição do Nome de Domínio, de modo que os consumidores seriam levados a crer que o site é relacionado com o portal das Reclamantes.

As Reclamantes aduzem, ainda, que o Reclamado registrou o Nome de Domínio três dias após diversos veículos de comunicação nacionais e estrangeiros noticiarem que o Mercado Livre planeja lançar uma criptomoeda denominada "MELICOIN".

Após o registro do Nome de Domínio, apontam que o Reclamado criou um redirecionamento da página para um anúncio na própria plataforma do Mercado Livre, na qual o Nome de Domínio estaria sendo divulgado pela quantia de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de forma a demonstrar, alegadamente, o intuito de venda do domínio e má-fé do Reclamado.

Por fim, considerando a semelhança entre o Nome de Domínio e as marcas, nome empresarial e domínios anteriores das Reclamantes, as Reclamantes requereram a transferência do Nome de Domínio para elas ou para empresa indicada para tanto.

b. Do Reclamado

O Reclamado se manifestou nos autos do procedimento, informando concordar com a transferência do Nome de Domínio às Reclamantes, porém, durante as tratativas paralelas ao presente procedimento, se recusou a seguir com a negociação e assinatura do acordo proposto pelas Reclamantes.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Primeiramente cumpre informar que a presente Reclamação foi apreciada e decidida com base nos fatos e provas apresentados, nos termos do artigo 10.2 do Regulamento CASD-ND e do artigo 16º do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – SACI-Adm (“Regulamento SACI-Adm”).

Ademais, 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 13 de janeiro de 2022;
- b) As Reclamantes são titulares de pedidos e registros de marcas contendo as expressões “MELI” e “MERCADO LIVRE” junto ao INPI;
- c) A expressão “MELICOIN” foi amplamente veiculada na imprensa nacional e estrangeira anteriormente ao registro do Nome de Domínio, para designar o projeto de criptomoedas que serão comercializadas futuramente pelas Reclamantes;
- d) O legítimo interesse das Reclamantes sobre o Nome de Domínio foi comprovado nos autos desse procedimento, conforme preceituam o artigo 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.
- e) O Reclamado, em suas manifestações e através de e-mails trocados com a procuradora das Reclamantes, confirmou que registrou o Nome de Domínio com intuito de revendê-lo e, em seguida, informou não ter mais interesse no Nome de Domínio e estar de acordo com a transferência deste;
- f) Todavia, a despeito de concordar com a transferência do Nome de Domínio nos autos desse procedimento, não forneceu as informações necessárias para a finalização do acordo a ser celebrado e também se recusou a assiná-lo, impossibilitando, dessa forma, a formalização do acordo e o conseqüente encerramento desse procedimento.

Em consonância com os apontamentos ora expostos, constatou-se que o Nome de Domínio se utiliza da marca das Reclamantes para composição da expressão registrada junto ao NIC.br, configurando assim a hipótese prevista na alínea (a) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e da alínea (a) do artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

Nesse sentido, cumpre mencionar ementa de duas decisões desta CASD-ND acerca dos nomes de domínio <oxxo.com.br> e <fortbrasreboques.com.br>, proferidas, respectivamente, nos procedimentos ND202118 e ND202138:

"NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO E CAPAZ DE CAUSAR CONFUSÃO COM MARCA ANTERIOR DA RECLAMANTE, DE ALTO RENOME NO MÉXICO, CHILE E COLÔMBIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES OU AUTORIZAÇÃO DA RECLAMANTE PARA USO DA MARCA PELO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA DIREITOS OU LEGÍTIMOS INTERESSES DO RECLAMADO. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA MISTA DOIS DIAS APÓS RECEBER NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA RECLAMANTE. SUGESTÃO DO RECLAMADO DE VENDA POR PREÇO EXORBITANTE. RECLAMADO INCAPAZ DE ARTICULAR AS RAZÕES DA ESCOLHA OU EVIDENCIAR PREPARATIVOS PARA O USO DO SINAL. IMPROBABILIDADE DE QUALQUER USO DE BOA-FÉ. PASSIVE DOMAIN NAME HOLDING CARACTERIZADO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEA 'b' DO REGULAMENTO CASD-ND." (grifos da Especialista)

"VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARAL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. REVELIA E CONGELAMENTO DO NOME DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMO INTERESSE DO RECLAMADO SOBRE O NOME DE DOMÍNIO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECLAMADO RELACIONADO À APLICAÇÃO DE GOLPES, UTILIZANDO-SE DE CNPJ DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DO REGISTRO QUE PREJUDICA NÃO SÓ A RECLAMANTE, COMO TERCEIROS E CONSUMIDORES. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME E DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEAS 'a' E 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'c' e 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND." (grifos da Especialista).

Com relação à má-fé, é facilmente constatável que o registro do Nome de Domínio se deu exclusivamente com intuito de venda, conforme confirmado pelo próprio Reclamado em diversas oportunidades nesse procedimento. Ademais, as Reclamantes lograram êxito em demonstrar o redirecionamento para página de divulgação na

plataforma do próprio Mercado Livre, com anúncio de venda do Nome de Domínio pela quantia de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Assim, a utilização do Nome de Domínio pelo Reclamado, sem dúvida, denota objetivo de venda, razão pela qual caracterizada a hipótese prevista na alínea (a) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND e na alínea (a) do parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

Além de tudo isso, 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 de acordo com no disposto na alínea (a) do caput e alínea (a) 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 (a) do Regulamento CASD-ND, a Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio seja transferido a quem as Reclamantes indicarem, conforme determina o disposto no artigo 1º, §1º e artigo 22º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND.

A 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, 26 de julho de 2022



Renata Ciampi
Especialista