

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

**EBAZAR.COM.BR LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA. X REDE SUL FABRICA DE MOVEIS EIRELI**

PROCEDIMENTO Nº ND-202247

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

EBAZAR.COM.BR LTDA., CNPJ nº 03.007.331/0001-41, e **MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.**, CNPJ nº 03.361.252/0001-34, ambas com endereço em Osasco-SP, representadas pelo escritório Dannemann Siemsen, Rio de Janeiro – RJ, são as Reclamantes do presente Procedimento Especial (as “**Reclamantes**”).

REDE SUL FABRICA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ nº 39.477.155/0001-59, São Paulo – SP, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

2. Do Nome de Domínio

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

O Nome de Domínio foi registrado em 29.06.2021 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 21.09.2022, 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, 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.

Ainda em 21.09.2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do Nome de Domínio. 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 26.09.2022, 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 04.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Reclamantes o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado 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 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 20.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte da Reclamada, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

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 este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 24.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 24.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação extemporânea, da Reclamada, recebida em 24.10.2022. 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.

Em 07.11.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 17.11.2022, 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

As Reclamantes fundamentam a presente Reclamação na possibilidade de confusão entre o nome de domínio da Reclamada e a marca, nome empresarial e nome de domínio das Reclamantes e alegam, em síntese, que:

- As Reclamantes são responsáveis pelas operações do site www.mercadolivre.com.br no Brasil, líder em comércio eletrônico do país;
- Fundadas em 1999, as Reclamantes disponibilizam soluções de comércio eletrônico para que, dentre suas atividades, pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da Internet, possuindo mais de 320 milhões de usuários registrados em toda a América Latina;
- O site www.mercadolivre.com.br é um dos cinquenta sites com mais *page views* (número de acessos) do mundo, sendo o oitavo site de e-commerce mais acessado do planeta. A cada segundo, são realizadas 6 mil buscas e 32 vendas na plataforma das Reclamantes;
- Atualmente, o Mercado Livre é considerado a maior plataforma de *e-commerce* da América Latina e, no Brasil, atingiu a inédita posição de marca mais valiosa no País, avaliada em nada menos que US\$ 11,4 BILHÕES, sendo a marca MERCADO LIVRE considerada uma das 100 marcas mais valiosas do mundo pelo ranking *Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022*;
- A marca MERCADO LIVRE está devidamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em nome da primeira Reclamante (EBAZAR.COM.BR LTDA.), sendo a primeira concessão datada de 28.06.2016;
- As Reclamantes possuem igualmente direitos anteriores sobre o signo “mercado livre” como parcela distintiva do nome empresarial da segunda Reclamante, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., adotado em 18.08.1999;

- As Reclamantes são detentoras, ainda, do nome de domínio <mercadolivre.com.br>, registrado em 14.05.1999, em nome da segunda Reclamante perante o Registro.br;
- A simples comparação das marcas, nome de domínio e nomes empresariais das Reclamantes e do nome de domínio registrado pela Reclamada deixa evidente a semelhança entre eles: MERCADO LIVRE, MERCADOLIVRE.COM e MERCADOLIVRE.COM.BR – das Reclamantes, e MERCADOLIVREOFICIAL.COM.BR – da Reclamada;
- A Reclamada reproduz integralmente a marca MERCADO LIVRE das Reclamantes, tendo se limitado a acrescentar o elemento “OFICIAL” depois de “MERCADOLIVRE” para formar o seu nome de domínio. No entanto, é evidente que o elemento acrescido pela Reclamada em nada contribui para diferenciar o domínio MERCADOLIVREOFICIAL.COM.BR das marcas, nome de domínio e nome empresarial das Reclamantes;
- Não há dúvidas de que o consumidor, ao se deparar com o nome de domínio MERCADOLIVREOFICIAL.COM.BR, será induzido em confusão ou erro quanto à procedência dos serviços ofertados pelo respectivo site e o famoso portal MERCADOLIVRE.COM.BR das Reclamantes, sendo impossível a sua convivência no mercado;
- A Reclamada não possui quaisquer direitos ou legítimo interesse sobre a marca MERCADO LIVRE e, conseqüentemente, o nome de domínio MERCADOLIVREOFICIAL.COM.BR, bem como que a Reclamada faz uso do referido domínio igualmente em meio a uma plataforma de comércio eletrônico a qual comercializa, inclusive, a maquinha de pagamento das Reclamantes identificada pela marca MERCADO PAGO;
- É evidente que o registro do domínio MERCADOLIVREOFICIAL.COM.BR pela Reclamada não se deu por acaso, mas sim de má-fé para vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para as Reclamantes, a teor do disposto nos artigos 2.2., (c) e (d), do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, parágrafo único, (c) e (d), do Regulamento do SACI-Adm;
- Considerando que os registros de marca e nome empresarial das Reclamantes são anteriores ao registro do nome de domínio MERCADOLIVREOFICIAL.COM.BR (registrado em 29.06.2021), é inegável que tal nome de domínio se enquadra na hipótese prevista no artigo 2.1., (a) e (c), do Regulamento da CASD-ND e artigo 3º, (a) e (c), do Regulamento do SACI-Adm.

Diante do exposto as Reclamantes requerem:

- Nos termos do artigo 4.2 (f), do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º, (e), do Regulamento do SACI-Adm, seja a Reclamação decidida por um único Especialista;
- De acordo com o artigo 4.2 (g), do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º, (f), do Regulamento do SACI-Adm, seja o Nome de Domínio transferido para as Reclamantes ou para empresa por elas indicada para tanto;
- De acordo o artigo 4.2 (h), do Regulamento da CASD-ND e do artigo 2º, (g), do Regulamento do SACI-Adm, seja a comunicação da decisão final do procedimento realizada por via postal, além de eletrônica.

b. Da Reclamada

A Reclamada, inicialmente silente, posteriormente demonstrou ciência acerca do Procedimento, tendo apresentado cópia de um “Recurso contra indeferimento do pedido de registro”, endereçado ao “Ilmo. Sr. Presidente do Instituto Nacional de Marcas e Patentes INPI”, datado de 27.07.2022, de modo que é considerada revel para todos os efeitos deste Procedimento, nos termos do artigo 8.4 do Regulamento da CASD-ND e artigo 13º do Regulamento do SACI-Adm.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) e o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) são os normativos aplicáveis a situações em que um terceiro contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio “.br”.

É a hipótese deste caso, submetido à CASD-ND da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI e a este Especialista, cuja temática diz respeito ao uso de marca registrada como Nome de Domínio.

A Lei da Propriedade Industrial – LPI não deixa dúvidas acerca do direito de uso exclusivo, em todo território nacional, conferido aos titulares de marcas validamente registradas (artigo 129 da LPI). Em consequência lógica do direito acima retratado e como também expresso na LPI, o titular de marca registrada tem o direito de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca (artigo 130, III da LPI). Da mesma forma, com relação à má-fé, a LPI não deixa dúvidas que configura crime contra o registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, de marca registrada, de modo que possa induzir

confusão (artigo 189, I da LPI). Essas situações constituem justamente o pano de fundo do presente caso.

Preliminarmente, verifica-se que toda documentação necessária à instauração deste procedimento está de acordo com o disposto no artigo 2º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 4.4 do Regulamento CASD-ND.

Dessa forma, o Especialista esclarece que o mérito desta disputa foi analisado em consonância (i) com a legislação (sobretudo a LPI) e regulamentação aplicáveis ao caso, e (ii) com a documentação e demais provas apresentadas pelas Reclamantes, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do artigo 10.2. do Regulamento da CASD-ND, artigo 8º do Regimento da CASD-ND e artigo 30º do Regulamento SACI-Adm.

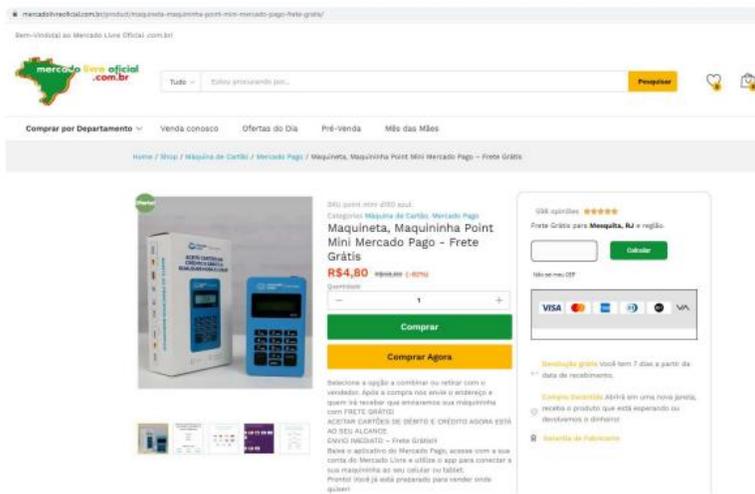
Feitas as considerações iniciais, verificar-se-á, hipótese a hipótese invocada, se há fundamento para o pleito contido na presente Reclamação.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

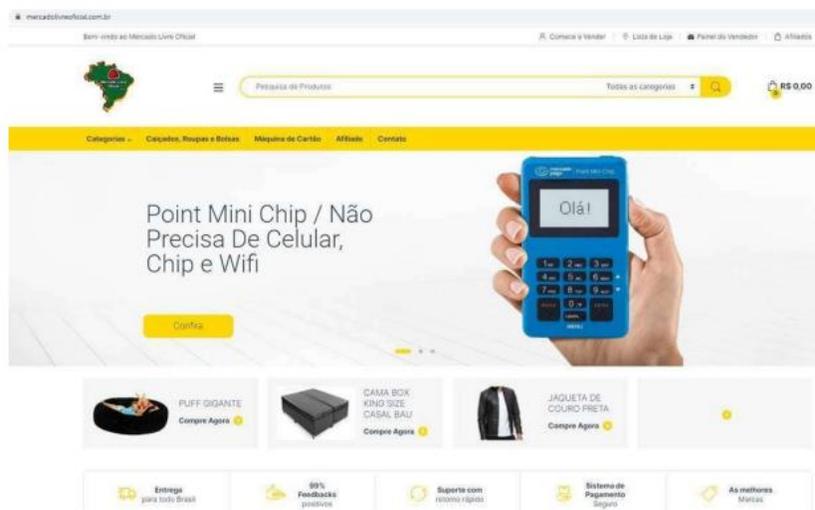
Segundo as Reclamantes, a pretensão de registro e uso do Nome de Domínio configura infração ao artigo 3º, alínea “a” e “c”, do SACI-Adm e ao artigo 2º, item 2.1, alínea “a” e “c” do Regulamento CASD-ND, porque reproduz por completo as marcas MERCADO LIVRE, nome de domínio e nome empresarial, de titularidade das mundialmente conhecidas Reclamantes, possibilitando confusão e/ou associação pelos consumidores e aproveitamento injusto da marca das Reclamantes.

O conjunto documental apresentado pelas Reclamantes neste Procedimento demonstra robustamente seus direitos quanto ao uso e a exploração das marcas MERCADO LIVRE, devidamente registradas perante o INPI, por meio das quais oferece soluções de comércio eletrônico para que, dentre suas atividades, pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da Internet.

Entende-se estar aqui diante de Nome de Domínio idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com a marca MERCADO LIVRE das Reclamantes, sobretudo considerando a comprovada notoriedade adquirida pela marca no mundo. Sem falar, nesse contexto, na aproximação do conteúdo encontrado no Nome de Domínio com os serviços ofertados pelas Reclamantes, com utilização de layout semelhante, além da oferta de produtos com outra marca das Reclamantes (a saber, “MERCADO PAGO”), conforme bem demonstrado na Reclamação (pgs. 12 e 13):



<https://mercadolivreoficial.com.br/product/maquineta-maquinhinha-point-mini-mercado-pago-frete-gratis/>



A reprodução integral da marca anteriormente registrada, nome de domínio e nome empresarial pelo Nome de Domínio é situação apta a confundir o consumidor de produtos no segmento em que as Reclamantes atuam, que, da mesma forma, pode associar indevidamente a Reclamada às Reclamantes, sem que essas tenham qualquer relação.

Esse entendimento encontra guarida na reiterada jurisprudência da CASD-ND, a exemplo da decisão de mérito do procedimento ND202021, da qual transcreve-se trecho abaixo:

“Com efeito, o mero acréscimo de um ‘n’ na composição do termo “skyscanner” não é suficiente para diferenciar os sinais distintivos da Reclamante do domínio registrado pelo Reclamado, constituindo inconteste e flagrante imitação da marca registrada SKYSCANNER, de titularidade da Reclamante.

(...)

Não há dúvidas, pois, de que os consumidores, ao se depararem com o sítio eletrônico do Reclamado, poderão ser levados a erro, dúvida ou confusão quanto à sua origem, de forma que resta claro o indício de má-fé no registro e na utilização do Nome de Domínio objeto da disputa pelo Reclamado.”

Pelo exposto, afigura-se provável imaginar que, pela coincidência entre o Nome de Domínio e as marcas registradas, nome de domínio e nome empresarial das Reclamantes, caracteriza-se o risco de confusão ensejador da aplicação dos dispositivos invocados.

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

O Especialista entende que as Reclamantes possuem legítimo interesse no Nome de Domínio, haja vista serem titulares de diversos registros para a marca MERCADO LIVRE, bem como de registro do nome de domínio <mercadolivre.com.br> e o signo “mercado livre” ser parcela distintiva do nome empresarial da segunda Reclamante, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Nesse sentido também as decisões de mérito adotadas nos procedimentos exemplificativos ND202081 e ND202210.

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

Ao que indicam os documentos apresentados pelas Reclamantes e brevíssima pesquisa realizada perante o INPI, a Reclamada não é titular de qualquer marca registrada composta por “mercado livre”. Não foi possível verificar, nesse sentido, qualquer uso relevante que a Reclamada faz do signo “mercado livre”.

Tem-se, portanto, que a Reclamada carece de quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao Nome de Domínio.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Apesar de a Reclamada ter apresentado, extemporaneamente, cópia de um “Recurso contra indeferimento do pedido de registro”, endereçado ao “Ilmo. Sr. Presidente do Instituto Nacional de Marcas e Patentes INPI”, datado de 27.07.2022, os elementos

extraídos da Reclamação sustentam a conclusão de que o Nome de Domínio estaria sendo utilizado com má-fé pela Reclamada.

Em especial porque, a uma, o portal www.mercadolivre.com.br é uma das principais plataformas de comércio eletrônico do Brasil, sendo a marca MERCADO LIVRE notoriamente conhecida no segmento de comércio em geral, não sendo plausível que a Reclamada desconheça as marcas, nome de domínio e nome empresarial das Reclamantes.

O possível desconhecimento da Reclamada é rechaçado, por completo, ao constatar, por meio dos *prints* de tela juntados pelas Reclamantes, que ela ofertava produtos com outra marca das Reclamantes (a saber, “MERCADO PAGO”), sendo que o layout adotado no website da Reclamada era igualmente semelhante ao das Reclamantes.

A duas, porque a utilização de Nome de Domínio que reproduz marca registrada alheia é considerada indício de má-fé, conforme jurisprudência ampla da CASD-ND, a exemplo dos casos ND202061 e ND202068.

Tais indícios comprovam que o intuito desleal e de má-fé do registro do Nome de Domínio pela Reclamada, seja para confundir-se com ou associar-se às Reclamantes perante consumidores, seja para enriquecer-se às custas das Reclamantes, prevendo seu interesse no Nome de Domínio em questão. Ao fim e ao cabo, criou óbices à legítima fruição do Nome de Domínio por quem de direito.

Aplica-se ao presente caso, portanto, o teor do artigo 2.2, letras “a”, “c” e “d” do Regulamento da CASD-ND e parágrafo único, letras “a”, “c” e “d” do Regulamento do SACI-Adm.

2. Conclusão

Nesse cenário, foram identificados elementos suficientes à caracterização de má-fé da Reclamada ao registro do Nome de Domínio sobre o qual não possui legítimo direito ou interesse, com o intuito de se apropriar da fama e do prestígio do sinal e, posteriormente, lucrar com a venda do Nome de Domínio, impedindo as Reclamantes de proceder ao seu registro e submetendo-a ao risco de confusão ou associação indevida, em prejuízo de sua imagem. Aplica-se ao presente caso, portanto, o teor do artigo 2.1, (a) e (c), e 2.2, (a), (c) e (d), do Regulamento CASD-ND, e do artigo 3º, parágrafo único e letras (a), (c) e (d), do Regulamento SACI-Adm.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1, 2.2, 4.1 e 10.9, alínea (b) do Regulamento da CASD-ND e artigo 1º, §1º, do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <mercadolivreoficial.com.br>, seja transferido para as Reclamantes ou para empresa por elas indicada para tanto.

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, 8 de dezembro de 2022.



Jacques Labrunie
Especialista