

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

**BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. X MERCANTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

**PROCEDIMENTO Nº ND202406**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**, CNPJ nº 17.184.037/0001-10, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**MERCANTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**, CNPJ nº 30.091.285/0001-84, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 19/07/2023 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 06/02/2024, 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.

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

<**mercantilshop.com.br**>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Ainda na mesma data, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <**mercantilshop.com.br**>. Neste mesmo 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 09/02/2024, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação, o que foi sanado pela Reclamante na mesma data.

Ainda na mesma data, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe aos Especialistas a serem nomeados a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 09/02/2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 01/03/2024, 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, em 06/03/2024, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre diversas tentativas de contatos com a Reclamada, todas infrutíferas e, em decorrência, o Nome de Domínio foi congelado.

Em 08/03/2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação dos Especialistas subscritos, os quais, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentaram Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 18/03/2024, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu aos Especialistas os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

Em sua Reclamação, a Reclamante alega, em síntese:

- I. Tratar-se de sociedade constituída em 1966, tendo a missão “de ser o melhor ecossistema financeiro para o público 50+”, tendo atingido credibilidade em seu segmento e obtido reconhecimento como “medalha de ouro no Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente” e “patamar de Excelência na pesquisa NPS (Net Promoter Score), que fornece informações sobre fidelidade dos clientes e grau de satisfação”.
- II. Ser titular do sinal distintivo MERCANTIL, objeto de: (i) registros de marca, sendo o mais antigo, registro nº 816015538, para a marca nominativa POUPANÇA SIMPLIFICADA MERCANTIL DO BRASIL, requerido em 26/12/1990 e concedido em 27/10/1992, (ii) nome de domínio <**mercantil.com.br**>, criado em 28/02/1997, (iii) nome empresarial, desde 1966.
- III. A Reclamada não detém marca em seu nome e, portanto, não teria legítimo interesse sobre o Nome de Domínio. Todavia, registrou-o, em 19/07/2023, contendo termo idêntico àquele da marca e do nome de domínio da Reclamante, e jamais iniciou seu uso, o que seria evidência de má-fé.
- IV. Haveria inequívoco risco de confusão ou associação indevida entre o Nome de Domínio da Reclamada e as marcas da Reclamante, o que não seria afastado pelo acréscimo do termo SHOP.
- V. Cita decisões precedentes desta CASD-ND do CSD-ABPI que serviriam de analogia à sua pretensão.
- VI. Com fundamento no artigo 2.1, letras “a” e “c”, do Regulamento CASD-ND, e no artigo 7º, letras “a” e “c”, e parágrafo único, letra “b”, do Regulamento SACI-Adm, requer a transferência do Nome de Domínio em disputa para a Reclamante.

**b. Da Reclamada**

Não houve manifestação da Reclamada no procedimento.

Passa, então, este Painel a decidir com base nos fatos narrados e documentos apresentados, sendo vedado fundar-se a decisão apenas na revelia da parte Reclamada, nos termos do item 8.4 do Regulamento CASD-ND e 15º, § 5º do Regulamento SACI-Adm.

**II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO**

**1. Fundamentação**

A Reclamação foi fundamentada nas letras (a) e (c) do artigo 2.1 e na letra (b) do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND, e no artigo 7º, letras “a” e “c”, e parágrafo único, letra “b”, do Regulamento SACI-Adm.

Conforme disposto nas normas acima invocadas pela Reclamante, para que o Nome de Domínio em disputa seja transferido à Reclamante, deve esta comprovar que o Nome de Domínio em disputa foi registrado ou vem sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, e, ainda, é:

(a) 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

(c) 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.

Constitui indício de má-fé, segundo as mesmas normas invocadas pela Reclamante:

(b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente.

Nos itens abaixo, será analisada a ocorrência dos requisitos acima neste caso em concreto, que levaram este Painel a concluir pela procedência da Reclamação.

**a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 7º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.**

Os direitos invocados pela Reclamante, supostamente violados pelo Nome de Domínio da Reclamada, seriam suas marcas no Brasil, seu nome empresarial e seus nomes de domínio.

Em relação ao nome empresarial, entende este Painel que a Reclamante deixou de apresentar documento hábil para comprovar a alegada anterioridade reivindicada. O cartão de CNPJ, embora indique como “data de abertura” 28/09/1966, não comprova desde quando efetivamente o termo MERCANTIL é empregado como o elemento distintivo do nome empresarial.

Entendem, todavia, estes Especialistas ser desnecessária a dilação probatória com relação ao fundamento no nome empresarial, conforme estabelecem os artigos 10.1 do Regulamento da CASD-ND e 14º do Regulamento do SACI-Adm, podendo a Reclamação ser decidida, no estágio em que se encontra, com relação aos demais fundamentos apresentados pela Reclamante, respeitando a celeridade que se impõe a este Procedimento Especial.

Com relação às marcas, efetivamente comprovou a Reclamante deter direitos no Brasil, porque titular de registros diversos contendo o termo MERCANTIL, entre os quais, registro nº 821983474, marca MERCANTIL DO BRASIL, depositado em 27/08/1999 e concedido em 14/09/2004, e do registro nº 827953771, marca BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS, depositado em 26/09/2005 e concedido em 20/08/2019.

Sendo a Reclamante titular de registros de marca no Brasil, detém, segundo o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96<sup>1</sup>, direito ao “seu uso exclusivo em todo o território nacional”. Ademais, tratam-se de marcas tradicionais e reconhecidas no mercado brasileiro, conforme comprovado pela Reclamante.

Igualmente comprovou a Reclamante ser titular do nome de domínio <mercantil.com.br>, criado em 28/02/1997, data anterior ao registro do Nome de Domínio objeto da presente Reclamação, e válido até 28/02/2027.

---

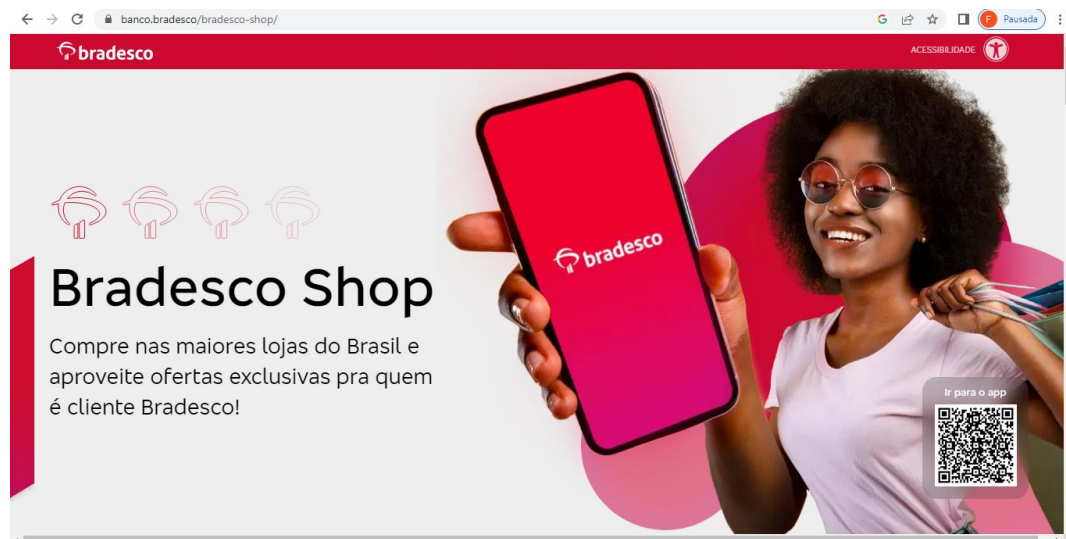
<sup>1</sup> “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

O elemento central das marcas e do nome de domínio da Reclamante é o termo MERCANTIL, que é integralmente reproduzido no Nome de Domínio em disputa. O fato de o Nome de Domínio da Reclamada ser acrescido do termo SHOP não é suficiente para afastar a reprodução, haja vista que se trata de termo de uso comum, tal como decidido em precedentes desta CASD-ND:

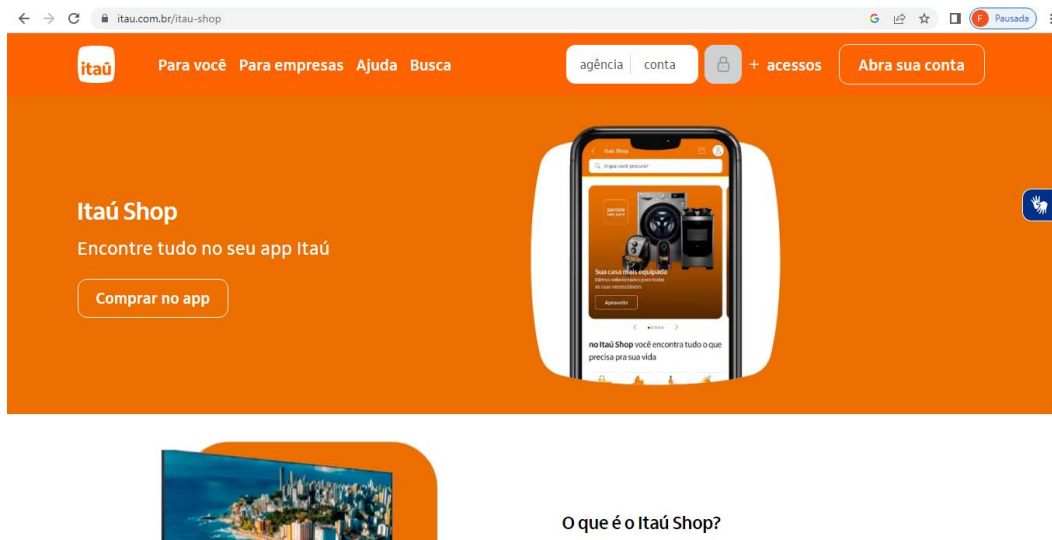
“A simples aposição da expressão – diga-se de passagem de uso comum, vulgar e necessário – COTAÇÃO ou COTACAO não tem o condão de afastar a real possibilidade de gerar erro, dúvida ou confusão na mente dos consumidores internautas” (ND-201331).

“Desta forma, ao considerarmos o nome de domínio objeto deste procedimento, <lojacorinthians.com.br>, é imperioso ressaltar que se trata de nome de domínio similar o suficiente para criar confusão com as marcas da Reclamante (...), visto que o elemento nominativo adicional nada mais é que a expressão de uso comum ‘loja’” (ND-202265).

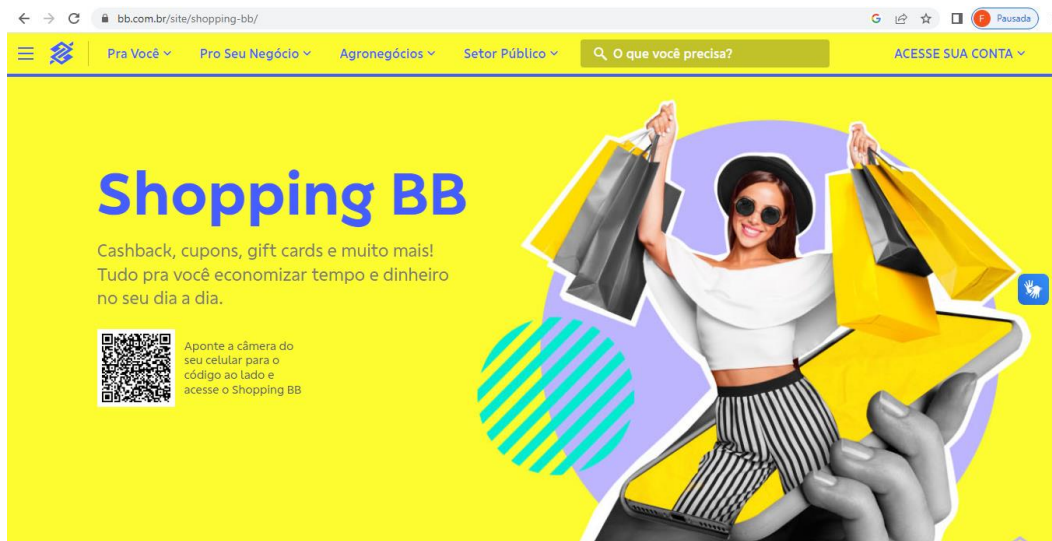
Na realidade, o acréscimo do termo “SHOP” reforça ainda mais a possibilidade de confusão com as marcas e o nome de domínio da Reclamante, na medida em que há uma tendência de bancos em oferecer lojas virtuais aos seus clientes, como forma de garantir maior comodidade e fidelizar seus clientes. A seguir são relacionados os links encontrados em pesquisa pela internet sobre alguns dos principais bancos do país:



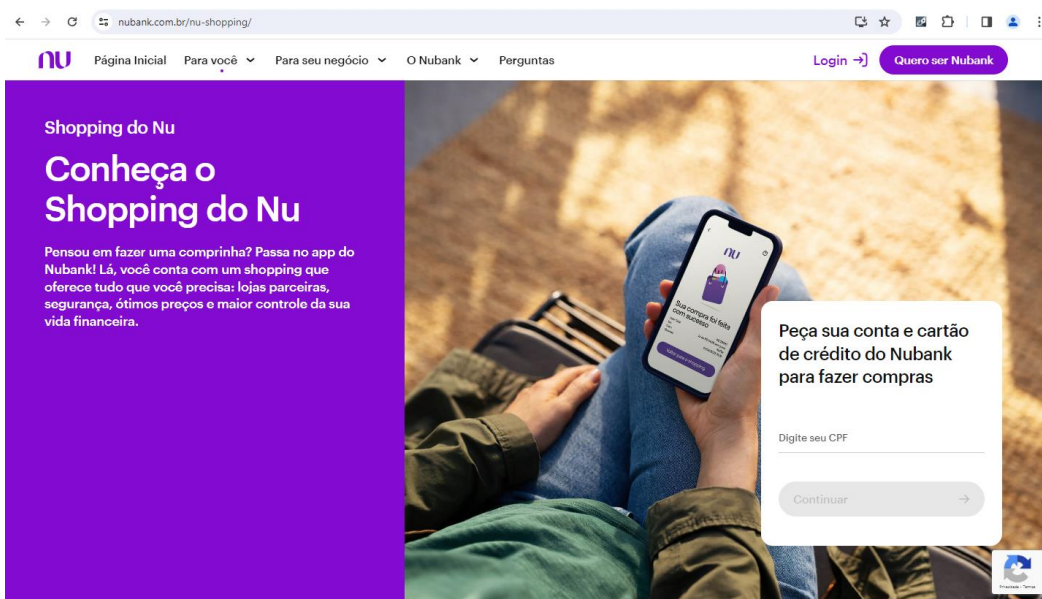
[www.banco.bradesco/bradesco-shop/](http://www.banco.bradesco/bradesco-shop/)



[www.itaub.com.br/itau-shop](http://www.itaub.com.br/itau-shop)



[www.bb.com.br/site/shopping-bb/](http://www.bb.com.br/site/shopping-bb/)



[www.nubank.com.br/nu-shopping/](http://www.nubank.com.br/nu-shopping/)

Portanto, conclui-se que o Nome de Domínio <mercantilshop.com.br> é idêntico de modo suficiente a criar confusão com as marcas e o nome de domínio da Reclamante, conforme previsto no artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND e artigo 7º do Regulamento SACI-Adm.

**b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.**

A Reclamante comprovou, como demonstrado no item acima, deter legítimo interesse sobre o Nome de Domínio em disputa, na medida em que é titular de marca e nome de domínio, em data anterior ao registro do Nome de Domínio em disputa.

Dessa forma, resta cumprido o disposto no artigo 4.2, letra (d), do Regulamento CASD-ND e artigo 6º, letra (c), do Regulamento SACI-Adm.

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

A Reclamante afirma que a Reclamada não teria legítimo interesse sobre o Nome de Domínio objeto desta Reclamação, haja vista que “a Reclamada não possui nenhum registro ou pedido de registro de marca depositado perante o INPI” (item I.7 da Reclamação).



A Reclamada deixou de apresentar defesa e justificar os motivos pelos quais teria legítimo interesse sobre o Nome de Domínio.

Exigir da Reclamante a comprovação da falta de legítimo interesse da Reclamada significaria exigir uma prova negativa, o que contraria os princípios gerais do Direito. No mesmo sentido é o entendimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, sigla em inglês), na análise jurisprudencial das decisões proferidas pela entidade, WIPO Overview 3.0):

“Embora o ônus geral da prova em processos UDRP recaia sobre o reclamante, os painéis reconhecem que provar que um requerido não possui direitos ou interesses legítimos em um nome de domínio pode resultar na tarefa frequentemente impossível de ‘provar um negativo’, exigindo informações que geralmente estão principalmente no conhecimento ou controle do requerido. Assim, **quando um reclamante evidencia que o requerido não possui direitos ou interesses legítimos, o ônus de produção neste elemento passa para o requerido apresentar evidências relevantes demonstrando direitos ou interesses legítimos no nome de domínio. Se o requerido deixar de apresentar tais evidências relevantes, o reclamante é considerado ter satisfeito o segundo elemento.**” (em tradução livre do item 2.1<sup>2</sup>, disponível em [www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item21](http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item21)).

Tal entendimento tem sido replicado em decisões da WIPO como no Caso WIPO Nº D2021-0350 e D2008-1393.

Vale ressaltar que o Regulamento SACI-Adm confere ao Reclamado a possibilidade de produzir provas e justificar seu legítimo interesse, conforme artigo 12º, o que, todavia, não foi feito pela Reclamada deste procedimento.

De acordo com a documentação apresentada na Reclamação, a Reclamada teria sido constituída em 2018, registrou o Nome de Domínio em 19/07/2023, mas não iniciou seu uso até o seu congelamento, que se deu em 06/03/2024.

---

<sup>2</sup> “While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.”

O congelamento do Nome de Domínio tem como consequência a retirada do ar do site da Reclamada. Se nem tal medida levou a Reclamada a procurar demonstrar seu legítimo interesse nas atividades, conclui-se que não tem interesse sobre o Nome de Domínio, como decidido em precedentes desta CASD-ND:

“O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 11º, alínea ‘c’, dispõe que a defesa deve indicar que o Reclamado possui direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes.

No presente caso, o Reclamado não trouxe quaisquer provas que pudessem comprovar direitos ou justificar seu interesse no Nome de Domínio em disputa.” (ND202232)

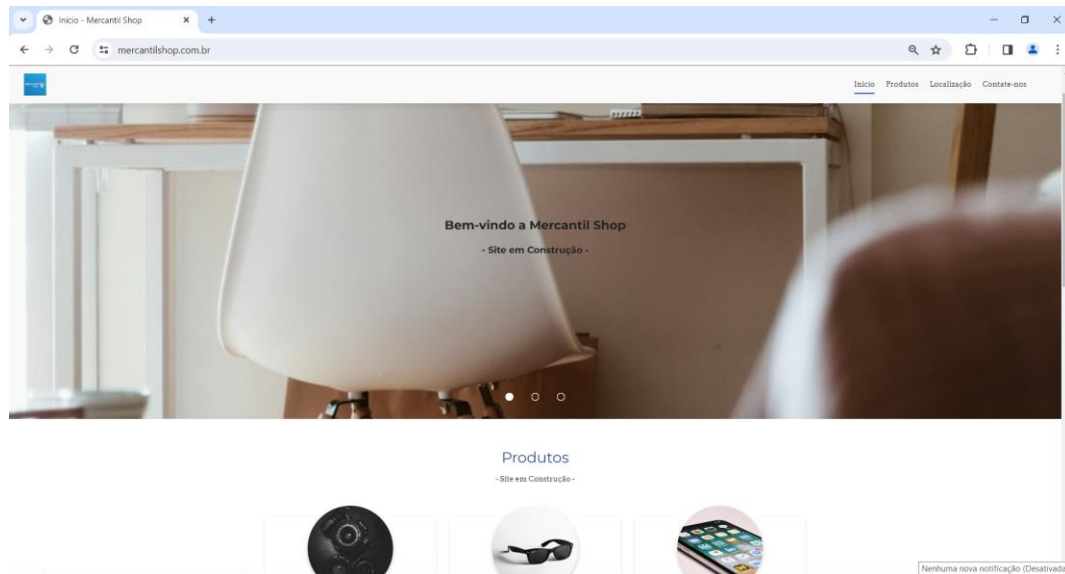
“Tendo a possibilidade de se manifestar, o Reclamado não apresentou argumento relevante com relação a eventuais direitos ou interesses legítimos no Nome de Domínio, limitando-se a indicar a sua pretensão de usar o Nome de Domínio em um projeto que, até o momento, nunca se concretizou.” (ND202229).

Diante desse cenário, entende este Painel que a Reclamada não tem legítimo interesse sobre o Nome de Domínio.

**d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.**

A Reclamante afirma que a Reclamada agiu de má-fé ao registrar e usar o Nome de Domínio, na medida em que não o utiliza e, conseqüentemente, impede a Reclamante de o utilizar, fundamentando sua pretensão na alínea (b) do parágrafo único do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND e do art. 7º do Regulamento SACI-Adm.

A Reclamante comprovou que o Nome de Domínio da Reclamada aloca uma página estacionária, ou seja, em construção, o que foi confirmado pelo print efetuado por esta CASD-ND quando do recebimento da Reclamação:



Tal conduta é conhecida como posse passiva ou “passive holding” e pode constituir indício de má-fé em combinação com outros fatores, conforme diversas decisões desta CASD-ND e orientação da WIPO:

“Embora os especialistas analisem a totalidade das circunstâncias em cada caso, os fatores que foram considerados relevantes na aplicação da doutrina de ‘passive holding’ incluem: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca do reclamante, (ii) a falha do réu para apresentar resposta ou para fornecer qualquer evidência de uso de boa-fé real ou contemplado, (iii) ocultação da identidade do reclamado ou uso de detalhes de contato falsos (como uma violação de seu contrato de registro) e (iv) não plausibilidade de qualquer uso de boa-fé para o qual o nome de domínio pode ser colocado.” (em tradução livre do item 3.3<sup>3</sup>, disponível em [www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33](http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33)).

<sup>3</sup> 3.3. Can the “passive holding” or non-use of a domain name support a finding of bad faith?

From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding. While panelists will look at the totality of the circumstances in each case, factors that have been considered relevant in applying the passive holding doctrine include: (i) the degree of distinctiveness or reputation of the complainant’s mark, (ii) the failure of the respondent to submit a response or to provide any evidence of actual or contemplated good-faith use, (iii) the respondent’s concealing its identity or use of false contact details (noted to be in breach of its registration agreement), and (iv) the implausibility of any good faith use to which the domain name may be put.

**Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual**

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
 Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014  
 Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

Os fatores acima referidos não precisam ocorrer cumulativamente para caracterização da má-fé. Tratam-se de exemplos que podem levar à conclusão pela má-fé. Nesse sentido vide decisão da WIPO no caso Caso WIPO Nº D2022-3267, em que o Painel concluiu pela existência de má-fé ante a presença de dois dos requisitos listados na orientação da WIPO.

No presente procedimento, estão presentes três dos fatores sugeridos pela WIPO: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca da Reclamante (conforme exposto no item II.1.a acima), (ii) a falha do réu para apresentar resposta ou para fornecer qualquer evidência de uso de boa-fé real (conforme item II.1.c acima), e (iv) não plausibilidade de qualquer uso de boa-fé sobre o Nome de Domínio.

De igual forma se decidiu nos seguintes julgados desta CASD-ND, por exemplo, ND201732, ND201817, ND201969, ND202352, ND202337, ND202339, ND202338, ND202330, ND202358 e ND202361, em que se concluiu que a posse passiva caracterizaria má-fé.

O silêncio da Reclamada também constitui indício de sua má-fé. Houve tentativas de contato por parte da Reclamante antes de instaurar o procedimento, que resultaram infrutíferas. Intimada a apresentar defesa neste procedimento, a Reclamada nada fez. Decorrido o prazo para defesa, a Reclamada não respondeu aos e-mails enviados pelo NIC.br ou às tentativas de contato deste.

Resta, portanto, no presente caso, caracterizada a má-fé da Reclamada no registro e no uso do Nome de Domínio em disputa, conforme previsto no artigo 2.2, letra (b), do Regulamento CASD-ND, e no artigo 3º, parágrafo único, letra (b), do Regulamento SACI-Adm.

Cabe mencionar que, nos termos do art. 18º do Regulamento SACI-Adm, e mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, esse Painel de Especialistas solicitou à Secretaria Executiva da CASD-ND, que por sua vez solicitou ao NIC.br, a lista de nomes de domínio sob titularidade da Reclamada, da qual constam 02 nomes de domínio registrados. Limitando-se às diretrizes estabelecidas pela Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e pelo parágrafo único do artigo supramencionado, consignase que, para além do nome de domínio objeto da presente disputa, a Reclamada também é titular do nome de domínio <mercatilshop.com.br> que, salvo juízo específico, também representa potencial confusão com os direitos da parte Reclamante.

## 2. Conclusão

Em razão dos fatos e documentos expostos na Reclamação, restaram comprovados a este Painel os direitos de propriedade e exclusividade da Reclamante, bem como sua legitimidade, sobre o sinal distintivo MERCANTIL, como marca e nome de domínio.

De igual forma, restou caracterizado que o Nome de Domínio em disputa reproduz os sinais distintivos da Reclamante, que a Reclamada não tem legítimo interesse sobre o Nome de Domínio e o utiliza em má-fé.

Desse modo, conclui-se que a Reclamada incidiu nas hipóteses previstas no artigo 7º, letra “a”, e seu parágrafo único, letra “b”, do Regulamento SACI-Adm, e dos artigos 2.1, letra (a), e 2.2, letra (b), do Regulamento CASD-ABPI.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os referidos dispositivos do Regulamento da CASD-ND, os Especialistas acolhem a presente Reclamação e determinam que o Nome de Domínio em disputa <mercantilshop.com.br> seja transferido à Reclamante.

Os Especialistas solicitam 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, 05 de abril de 2024



---

Fabio José Zanetti de Azeredo  
Especialista Presidente



---

Kenneth Rene Ouchana Wallace  
Especialista



---

Marianna Gomes Furtado de Mendonça  
Especialista