

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás v. R [REDACTED] M [REDACTED] G.
Caso No. DBR2012-0004

1. As Partes

A Reclamante é Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, do Rio de Janeiro, Brasil, representada por Siqueira Castro Advogados, Brasil.

A Reclamada é R [REDACTED] M [REDACTED] G., de Curitiba, Paraná, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <petrobrasnacopa.com.br>, o qual está registrado com o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação (o "Centro") em 27 de março 2012. Em 28 de março de 2012, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 28 de março de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob “.Br” – Denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).

De acordo com as Regras, art. 3, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 4 de abril de 2012. De acordo com as Regras, art. 7(a), a data limite para o envio da defesa findou em 24 de abril de 2012. A Reclamada não apresentou qualquer resposta. Portanto, em 25 de abril de 2012, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 2 de maio de 2012. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o

cumprimento das Regras, arts. 4 e 5.

4. Questões de Fato

A Reclamante neste procedimento administrativo é Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, a qual é uma empresa brasileira que atua no ramo de energia, presente em 28 países, com atuação junto a empresas e governos em todo o mundo, sendo atualmente a 3ª maior empresa de energia. Em 2007, a Reclamante foi considerada uma das 50 maiores e mais importantes empresas de petróleo do mundo.

A marca PETROBRAS é conhecida pelo público consumidor no Brasil e em outros países onde a empresa atua, sendo tal marca objeto de registro e diversos nomes de domínio utilizados atualmente, tais como <petrobras.com>, <petrobras.com.br>, <petrobrasbiocombustiveis.com.br>, <petrobrasbioenergia.com.br>, <petrobrasdistribuidora.net.br>.

A Reclamante informa que, sendo referência no ramo da energia, sempre empreendeu esforços na proteção de seus direitos de propriedade intelectual, tendo registros marcários no Brasil e no exterior para sua marca PETROBRAS, com destaque para os seguintes registros, obtidos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI: 002709007 (16/06/1958), 004101260 (09/03/1970), 004101570 (09/03/1970), 006005098 (09/03/1970), 006005101 (09/03/1970). Além de marcas no Brasil, possui a Reclamante diversos registros e/ou pedidos para sua marca PETROBRAS em diversos países.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 20/02/2011.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega ser titular de diversos registros para a renomada marca PETROBRAS, que também vem a ser parte distintiva do seu nome empresarial, sendo que o nome de domínio em disputa é formado por termo objeto de registro de sua titularidade perante o INPI, o que lhe atribui a propriedade sobre a marca e lhe assegura exclusividade em todo o território nacional.

Destaca a Reclamante que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução integral de sua marca PETROBRAS, que vem a ser parte distintiva também do seu nome empresarial. Alega que a expressão “na copa”, presente no nome de domínio em disputa, não é suficiente para afastar o risco de confusão perante os consumidores, já que “o mero acréscimo da palavra genérica e ligada às atividades comerciais das partes não é suficiente para mitigar a confusão” (*General Nutrition Investment Company v. Sylvania de Souza Silva*, Caso OMPI nº DBR2011-0002).

A Reclamante destaca que, tendo em vista a data de criação do nome de domínio em disputa, qual seja 20/02/2011, é impossível que a Reclamada não tivesse conhecimento das atividades da Reclamante, o que demonstra a sua má fé. Ademais, a Reclamada não desenvolveu qualquer website ativo para a página correspondente ao nome de domínio em disputa e foi notificada duas vezes pela Reclamante para que cessasse o uso do nome de domínio em disputa e promovesse a sua transferência ou cancelamento, o que não o fez.

Requer, assim, que o Painel Administrativo profira uma decisão transferindo o nome de domínio em disputa <petrobrasnacopa.com.br> para a Reclamante.

B. Reclamada

Indicados corretamente os dados da Reclamada, inclusive para contato, e intimada esta, em 04/04/2012, a Reclamada falhou em cumprir o prazo indicado na Notificação da Demanda e Início do Procedimento Administrativo para apresentação de defesa, restando revel.

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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 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.

No presente caso, a Reclamante atendeu aos requisitos dos itens “a” e “c” acima, pois demonstrou que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente para criar confusão com as marcas de sua titularidade e com seu nome empresarial notoriamente conhecido.

O Especialista conclui que a marca registrada da Reclamante, PETROBRAS, é notoriamente conhecida em sua área de atuação, qual seja, o ramo de energia, conforme artigo 126, da Lei de Propriedade Industrial – LPI. O Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar à marca registrada e ao nome empresarial da Reclamante.

O Especialista considera que esta identidade é capaz de ludibriar os usuários da Internet que buscam por serviços ou informações da Reclamante e são inadvertidamente endereçados ao website associado ao nome de domínio em disputa.

No caso do nome de domínio em disputa <petrobrasnacopa.com.br>, o mero acréscimo de palavra genérica e ligada a campeonato de futebol mundialmente conhecido, a saber “copa”, não é suficiente para mitigar a confusão.

O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O art. 11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio devam constar da defesa.

No presente caso, a Reclamada não logrou apresentar Defesa, razão pela qual este Especialista decidirá conforme seu livre convencimento, em consonância com o preconizado no art. 13 do Regulamento.

Diante da inércia da Reclamada em municiar o Especialista de argumentos e provas capazes de concluir o

contrário, o Especialista entende que a Reclamada não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa.

C. Nome de domínio registrado ou sendo utilizado de má fé

De acordo com o parágrafo único, do art. 3 das Regras, 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 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.

O Especialista entende que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo utilizado com má fé.

A Reclamada é pessoa física, cidadã brasileira, que registrou o nome de domínio em disputa em 20/02/2011, e não seria condizente o fato de a Reclamada não conhecer as atividades da Reclamante no Brasil.

A má fé da Reclamada fica mais evidente se atentarmos para o fato de que o nome de domínio em disputa não possui website ativo para a respectiva página, o que demonstra a inexistência de qualquer legítimo empreendimento empresarial da Reclamada. Aliás, a mera manutenção passiva do nome de domínio em disputa permite caracterizar a má fé do seu uso (*Western Digital Technologies, Inc. v. Andreia Cristina Riveira G. Silva – ME, Caso OMPI DBR2012-0001*).

Na opinião deste Especialista, tratando-se de marca notoriamente conhecida, não há dúvidas de que a Reclamada não poderia deixar de conhecer as marcas da Reclamante e sabia dos direitos desta sobre tais marcas ao registrar o nome de domínio em disputa.

Fica claro para este Especialista que, ao registrar nome de domínio que reproduza marca de titularidade da Reclamante, acompanhado de palavras genéricas e de uso comum, ainda mais considerando a escolha do Brasil para sediar a próxima Copa do Mundo, a Reclamada possivelmente tencionava impedir que a Reclamante o utilizasse como um nome do domínio correspondente, bem como atrair, em momento futuro, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante, o que caracteriza a má fé.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Especialista decide que o nome de domínio em disputa <petrobrasnacopa.com.br> seja transferido à Reclamante.

Gabriel F. Leonardos
Especialista

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2012