

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás v. L [REDACTED] C [REDACTED] da S [REDACTED]
Caso No. DBR2012-0003

1. As Partes

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

A Reclamada é L [REDACTED] C [REDACTED] da S [REDACTED], de [REDACTED], [REDACTED].

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <ptrobras.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”).

O Centro formalizou a notificação da Reclamação de acordo com o art. 3 das Regras, e o procedimento administrativo iniciou em 4 de abril de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de abril de 2012. Nos dias 5 e 13 de abril de 2012, o Centro recebeu comunicações da Reclamada, através de comunicações subscritas pelo Sr. M [REDACTED] M [REDACTED], informando que o nome de domínio em disputa encontra-se congelado e inativo. Nos dias 11 e 18 de abril de 2012, o Centro acusou o recebimento das comunicações da Reclamada e informou às partes que a Unidade de Registro confirmou ser a Reclamada a atual titular do registro, bem como a manutenção do nome de domínio em disputa até o encerramento do procedimento administrativo em curso. A Reclamada não efetuou comunicação subsequente ou apresentou qualquer resposta. Portanto, em 25 de abril de 2012, o

Centro comunicou às partes o início do procedimento de nomeação do Painel Administrativo. O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 22 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 é uma empresa brasileira de energia presente em 28 países ao redor do mundo. A Reclamante é empresa com atuação junto a empresas e governos em todo o mundo há mais de vinte anos, e de acordo com a consultoria internacional “PFC Energy”, a Reclamante é atualmente a 3ª maior empresa de energia do mundo e em 2007 foi considerado umas das 50 maiores e mais importantes empresas de petróleo do mundo.

A Reclamante atua como uma empresa de energia nos seguintes setores: exploração e produção, refino, comercialização e transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia.

A marca PETROBRAS é amplamente conhecida pelo público consumidor no Brasil e em outros países onde atua e a Reclamante, a fim de desenvolver suas atividades comerciais na internet, registrou e vem utilizando, diversos nomes de domínio contendo sua marca registrada PETROBRAS sendo o primeiro nome de domínio <petrobras.com> datado de 5 de março de 1996.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 19 de março de 2011.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante é uma empresa referência no ramo de energia e possui registro de sua marca PETROBRAS e seus derivados no Brasil e no exterior. Petrobrás também vem a ser a parte distintiva do nome empresarial da Reclamante.

O nome empresarial goza inclusive de proteção prevista no art. 8 da Convenção da União de Paris (Decreto nº 1263/1994 – revisão de Estocolmo).

Por fim, a marca PETROBRAS pode ser considerada como notoriamente conhecida no ramo de energia, sendo assim aplicável ao caso o disposto no artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial do Brasil.

Quanto à má fé no registro ou uso do nome de domínio em disputa, a Reclamante argumenta que a data de registro do nome de domínio em disputa (19 de março de 2011) evidencia a má fé, porquanto impossível que a Reclamada desconhecesse as atividades empreendidas pela Reclamante no Brasil, o que é agravado pelo fato de a Reclamada ser uma cidadã brasileira, domiciliada no Brasil.

Ademais, narra a Reclamante que, em pesquisa realizada no dia 17 de fevereiro de 2012, no website “www.sedo.com”, através do qual é possível efetuar a compra de nomes de domínio, o nome de domínio em disputa encontrava-se disponível para aquisição, cenário a caracterizar a má fé no uso do nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

Em 5 de abril de 2012 e 13 de abril de 2012, a Reclamada, através de comunicações subscritas pelo Sr. M█████ M█████, encaminhou e-mails ao Centro alegando que o domínio em questão está congelado e

inativo, e portanto, seria necessário tão somente aguardar o prazo da Unidade de Registro NIC.br para que o domínio fosse liberado.

Em 25 de abril de 2012, o Centro informou a M█████ M█████ que a Reclamada não apresentou Defesa no procedimento administrativo DBR2012-0003 dentro do prazo previsto (24 de abril de 2012). Ato contínuo, o Centro comunicou às partes o início do processo de nomeação do Painel Administrativo.

6. Análise e Conclusões

Não obstante as alegações da Reclamada, este deixou de apresentar a sua defesa formalmente e dentro do prazo estabelecido pelas Regras.

Muito embora o nome de domínio em disputa esteja efetivamente congelado, este Especialista irá concluir a sua decisão, pelas razões adiante expostas:

- A previsão do efetivo cancelamento do nome de domínio em disputa é julho de 2012;
- A Reclamada pode a qualquer momento, até o cancelamento do nome de domínio em disputa, efetuar o pagamento da anuidade e restabelecer o registro do nome de domínio em disputa; e
- Segundo prevê o parágrafo único do art. 7 do Regulamento, o cancelamento do nome de domínio em disputa não impede o prosseguimento do procedimento administrativo instaurado para solucionar o conflito.

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

Diante dos fatos apresentados, este Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca PETROBRAS e imita a marca da Reclamante.

Não há diferença entre o nome de domínio em disputa e aquele utilizado pela Reclamante, exceto pela omissão da letra “e” no nome de domínio em disputa, o que, na visão deste Especialista, evidencia um grande risco de confusão perante os consumidores menos atentos.

Neste sentido, a decisão proferida no Caso OMPI nº DBR2011-0002 (*General Nutrition Investment Company v. Sylvania de Souza Silva*):

“no caso dos nomes de domínio <gmcsuplementos.com.br> e gmcvitaminas.com.br>, a troca de uma letra (“n” por “m”), e o acréscimo de palavras genéricas e ligadas às atividades comerciais das partes (“suplementos” e “vitaminas”) não são suficientes para mitigar a confusão. As letras “m” e “n” tem enorme semelhança fonética e visual e a troca de apenas este caractere não é suficiente para imprimir uma diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante”.

A omissão da letra “e” não modifica a semelhança entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante e não pairam dúvidas de que o nome de domínio em disputa reproduz indevidamente a marca do Reclamante, de modo que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.

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

Conforme o art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, a Reclamada não demonstrou ter direitos e interesses legítimos sobre o nome do domínio em disputa.

Isso porque não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o contrário e o nome de domínio em disputa encontra-se inativo. Some-se a isso o fato de que a própria Reclamada, através de comunicações

subscritas pelo Sr. M█████ M█████, demonstra desinteresse na manutenção do nome do domínio em disputa.

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

O nome de domínio em disputa foi criado em 19 de março de 2011. Ora, na visão deste Especialista, é impossível que a Reclamada desconhecesse a existência e atividades desempenhadas pela Reclamante, principalmente sendo a Reclamada, L█████ C█████ da S█████, de nacionalidade brasileira e portanto, familiarizada com as atividades da Reclamante e com sua famosa marca PETROBRAS.

Embora hoje o nome de domínio em disputa esteja congelado e inativo, tendo em vista a imitação da marca PETROBRAS da Reclamante, é provável que o intuito da Reclamada ao registrar o nome de domínio em disputa <ptrobras.com.br> era o de atrair, com objetivo de lucro, para sua página na internet, usuários que erroneamente ao procurar a página oficial do website da Reclamante digitem, por engano, o nome de domínio faltando a vogal “e”. Aliás, essa prática é comumente conhecida por “typosquatting”.

Outra evidência de má fé da Reclamada está na evidência apresentada de que em 17 de fevereiro de 2012 no website “www.sedo.com”, a Reclamada anunciava o nome de domínio em disputa <ptrobras.com.br> para venda.

Assim, conforme estabelece o art. 3, parágrafo único (a) do Regulamento, constitui indicio de má fé na utilização do nome de domínio o fato do titular do domínio ter registrado o mesmo com o objetivo de vendê-lo para terceiros.

Portanto, encontra-se plenamente satisfeito o requisito previsto no art. 3 do Regulamento.

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 <ptrobras.com.br> seja transferido para a Reclamante.

Erica Aoki

Especialista

São Paulo, 4 de junho de 2012