

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras v. A [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]
Caso No. DBR2012-0002

1. As Partes

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

O Reclamado é A [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] de L [REDACTED] de F [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <tvpetrobras.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 de 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 o Reclamado é o 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 o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 24 de abril de 2012. Nos dias 14 e 17 de abril de 2012, o Reclamado enviou comunicações ao Centro informando o seu interesse na composição amigável da disputa. Em 27 de abril de 2012, a Reclamante transmitiu ao Centro requerimento de suspensão do procedimento administrativo até o dia 27 de maio de 2012. No mesmo dia, o Centro notificou a suspensão do procedimento administrativo. No dia 24 de maio de 2012, a Reclamante transmitiu ao Centro requerimento de reinstauração do procedimento administrativo, informando que não foi possível realizar a transferência do nome de domínio amigavelmente com o Reclamado. No dia 25 de maio de 2012, o Centro comunicou às partes a reinstauração do procedimento administrativo. O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 1 de junho 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 dos arts. 4 e 5 das Regras.

4. Questões de Fato

4.1. A Reclamante Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras é uma empresa de energia brasileira presente em 28 países ao redor 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.

4.2. A Reclamante desenvolveu sua identidade através do seu nome empresarial e sua marca PETROBRAS, gerando uma associação dos produtos e serviços prestados. A marca registrada PETROBRAS é amplamente conhecida pelo público consumidor no Brasil e em outros países onde atua, sendo uma palavra cunhada que deriva do nome empresarial da Reclamante, Petróleo Brasileiro S.A.

4.4. A título de evidência, a Reclamante apresentou cópias de registros junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”), no Brasil, sob números 002709007, 004101260, 004101570, 006005098 e 006005101 para a marca PETROBRAS, reconhecendo desde a data de 16 de junho de 1958 a prioridade para os direitos sobre a marca PETROBRAS.

4.5. Para desenvolver suas atividades comerciais na internet, a Reclamante efetuou registro, e vem utilizando, no Brasil e em outros países onde atua, diversos nomes de domínio contendo sua marca registrada PETROBRAS. A título de evidência, a Reclamante referencia os nomes de domínio registrados <petrobras.com>, <petrobras.com.br>, <petrobrasbiocombustiveis.com.br>, <petrobrasbioenergia.com.br> e <petrobrasdistribuidora.net.br>.

4.6. O nome de domínio em disputa <tvpetrobras.com.br> foi registrado em 29 de março de 2011 em nome do Reclamado, conforme consta na base de dados Whois do NIC.br.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

5.1. A Reclamante afirma ter direitos exclusivos na marca registrada PETROBRAS, assegurada pelo seu registro no Brasil e em outros países do mundo.

5.2. O nome de domínio em disputa é formado pela reprodução integral da marca PETROBRAS, que remete ao nome empresarial da Reclamante.

5.3. O nome de domínio em disputa é bastante similar à marca registrada PETROBRAS, ou seja, incorpora integralmente esta marca, acrescentando apenas o prefixo “tv”.

5.4. O fato de o nome de domínio em disputa conter a sigla “tv” não é suficiente para afastar o risco de confusão perante os consumidores.

5.5. O Reclamado demonstra ter agido com má fé relacionada ao registro ou uso do nome de domínio em disputa, tendo em vista que na data em que este foi registrado, 29 de março de 2011, é impossível que o Reclamado não conhecesse as atividades desempenhadas pela Reclamante.

5.6. O Reclamado não possui licença para uso e registro da marca PETROBRAS, seja como marca ou nome de domínio, e não é crível que o registro do nome de domínio em disputa tenha efetuado por mera coincidência.

5.7. O Reclamado não desenvolveu qualquer sítio de rede eletrônica ativo correspondente ao nome de

domínio em disputa <tvpetrobras.com.br>, e tal inatividade constitui um indício de que o nome de domínio em disputa está sendo mantido por má fé.

5.8. Outra evidência de má fé do Reclamado consiste na ausência de resposta às comunicações que lhe foram enviadas pela Reclamante a partir de 11 de agosto de 2011, solicitando com base em seus direitos de propriedade intelectual que o Reclamado cessasse o uso do nome de domínio em disputa e promovesse a transferência do mesmo para a Reclamante.

5.9. O Reclamado, portanto, registrou o nome de domínio em disputa <tvpetrobras.com.br> com o objetivo de impedir que a Reclamante o utilizasse como nome de domínio.

5.10. A Reclamante requer que o nome o nome de domínio em disputa <tvpetrobras.com.br> seja transferido para o Reclamante, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.

B. Reclamado

5.11. O Reclamado não respondeu formalmente às alegações da Reclamante, embora tenha enviado comunicações ao Centro nas datas de 14 e 17 de abril de 2012 manifestando interesse em uma solução amigável para a disputa.

6. Análise e Conclusões

6.1. De acordo com o art. 3 do Regulamento, o Reclamante, 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 o seguinte requisito, 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;

6.2. A Reclamada, que deixou de responder como requerido neste procedimento, está revel, e de acordo com o art. 14(b) das Regras, “o Painel Administrativo poderá concluir sobre todo o exposto da forma que considerar mais apropriada”.

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

6.3. A Reclamante possui direitos exclusivos sobre a marca PETROBRAS e forneceu evidências deste fato.

6.4. A marca da Reclamante, PETROBRAS, é um termo cunhado a partir do nome empresarial da Reclamante, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, mundialmente reconhecido. O nome de domínio em disputa incorpora integralmente a referida marca, acrescentando apenas o prefixo “tv”. Este acréscimo em nada contribui para distinguir o nome de domínio em disputa da bem conhecida marca registrada da Reclamante. Este Especialista menciona como exemplo a decisão proferida em *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, Caso OMPI No. D2006-0308¹, que estabelece que a incorporação integral de uma marca sobre a qual a reclamante possui direitos demonstra similaridade suficiente para criar confusão entre a marca e o nome de domínio. Em decorrência, este Especialista conclui que o primeiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3 do Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa

¹ Por oportuno, vale lembrar que o Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões da OMPI, quando obviamente relevante ao caso concreto.

6.5. A Reclamante apresentou explicações convincentes e forneceu evidências suficientes dos seus direitos exclusivos sobre a marca PETROBRAS. Em conformidade com art. 11(c) do Regulamento et art. 7(b)(i) das Regras, o Reclamado deve apresentar evidência dos seus direitos ou legítimos interesses, caso existentes.

6.6. No entanto, o Reclamado deixou de responder aos argumentos da Reclamante e de fornecer qualquer evidência de seus direitos ou legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, fato demonstrado pela notificação de reinstituição deste procedimento administrativo, em 25 de maio de 2012, após terem resultado infrutíferos os esforços da Reclamante em compor amigavelmente a controvérsia com o Reclamado, durante o período de suspensão do procedimento administrativo.

6.7. A Reclamante afirma que o Reclamado não possui licença, autorização ou permissão assegurada para usar a marca registrada PETROBRAS, e não existe evidência em contrário. Considerando que a marca da Reclamante é um termo que adquiriu fama mundial muito antes de 29 de março de 2011, data de registro do nome de domínio em disputa, na opinião deste Especialista é altamente improvável que o Reclamado tenha escolhido o nome de domínio em disputa por mero acaso. Esta conclusão é reforçada pelo fato de que os registros da marca e do nome de domínio em disputa <petrobras.com.br> são muito anteriores ao registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado.

6.8. A revelia do Reclamado contribui para admissão da veracidade da versão da Reclamante, de acordo com a decisão *Hoffmann-La Roche Inc. v. Tamiflu Shop*, *supra* mencionada, deixando este Especialista decidir a Reclamação com base nos registros disponíveis e nas evidências apresentadas pela Reclamante. Em decorrência, este Especialista conclui que o segundo elemento está provado, em conformidade com o art. 11(c) do Regulamento.

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

6.9. A Reclamante forneceu evidências suficientes para caracterizar que o nome de domínio em disputa foi registrado ou usado de má fé pelo Reclamado, dentre as quais se inclui a inatividade, uma vez que o Reclamado não desenvolveu qualquer sítio de rede eletrônica ativo correspondente ao nome de domínio em disputa.

6.10. Neste sentido, a Reclamante referenciou decisões anteriores proferidas por especialistas da OMPI, que estabeleceram que a falta de uso e falta de atividade de um sítio de rede eletrônica pode constituir má fé quanto ao registro e uso de um nome de domínio, por exemplo *Telstra Corporation Limited v. Marshmallows Nuclear*, Caso OMPI No. D2000-0003. Naquele caso o painel estabeleceu que “o conceito de uso de um nome de domínio estar sendo usado de má-fé não se limita a ações positivas, inatividade está inserida neste conceito. Assim, é possível dizer que, em certas circunstâncias a inatividade por parte do Reclamado constitui indícios de que o nome de domínio está sendo usado de má-fé”. Ver também, *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001.

6.11. Em decorrência, este Especialista conclui que o terceiro elemento está provado, em conformidade com o art. 3, parágrafo único do Regulamento.

7. Decisão

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

José Pio Tamassia Santos
Especialista
São Paulo, 8 de junho 2012