

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras v. A [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2013-0016

1. As Partes

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

A Reclamada é A [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED]

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <arenapetrobras.com.br>, registrado perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 2 de dezembro de 2013. Em 3 de dezembro de 2013, 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 4 de dezembro de 2013, 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 o respectivo 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 o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 9 de dezembro de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 29 de dezembro de 2013. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 30 de dezembro de 2013, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 15 de janeiro de 2014. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar

o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.

4. Questões de Fato

A Reclamante, cujo nome empresarial é composto pela expressão “petrobras”, é uma empresa brasileira há anos presente e atuante no setor de energia no mercado nacional e no exterior, gozando de renome e boa reputação internacional. O nome empresarial foi devidamente registrado como marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) pela primeira vez em 1974. A empresa segue protegendo sua marca não só em território nacional, como também em inúmeros outros países. A Reclamante detém o nome de domínio <petrobras.com.br>, desde 1996, e possui nome de domínio com partícula associada à expressão “petrobras”, como é o caso de <postospetrobras.com.br>, desde 1999.

O nome de domínio em disputa foi criado em 2012. A Reclamada não possui a expressão “petrobras” em seu nome empresarial nem em seu nome fantasia, segundo registro na Receita Federal, e uma busca na base do INPI não apresentou depósitos de pedidos de registro de marca em seu nome.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que a reprodução integral da partícula distintiva de seu nome empresarial no nome de domínio em disputa, ainda que precedida de outro termo, cria confusão e, ainda, que o uso não autorizado de sua marca como elemento integrante do nome de domínio em disputa viola seus direitos de propriedade intelectual.

Sustenta a alegação afirmando que a marca PETROBRAS é notoriamente conhecida no ramo de energia, e apresenta inúmeros registros da marca PETROBRAS e de nomes de domínio de sua titularidade.

Segue alegando má fé da Reclamada, tendo em vista (i) a anterioridade da marca da Reclamante em relação à data de registro do nome de domínio em disputa; (ii) impossibilidade de alegação de desconhecimento da marca pela suposta nacionalidade da Reclamada e pela notoriedade das atividades da Reclamante; (iii) e a ausência de atividades e/ou criação de sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada não foi encontrada para entrega, por correio, da Nota Oficial relativa ao presente procedimento administrativo, e não apresentou manifestação no prazo para defesa, nem após.

6. Análise e Conclusões

A análise das alegações da Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) o nome de domínio em disputa efetivamente cria confusão com a expressão distintiva da Reclamante, e (ii) a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual (iii) foi registrado de má fé, tendo em vista o seu não-uso, e as circunstâncias de sua obtenção.

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

O nome de domínio em disputa reproduz integralmente, ainda que precedido do termo “arena”, o nome empresarial e a marca registrada da Reclamante.

Ademais, este Especialista nota que a Reclamante foi responsável pela reforma e ampliação da capacidade do Estádio Luso-Brasileiro, pertencente ao time de futebol carioca Portuguesa, sendo o estádio chamado “Arena Petrobrás”. Portanto, o nome de domínio em disputa cria a falsa ilusão de tratar do sítio de rede eletrônica mantido em função do referido estádio.

Além disso, a Reclamante tem precedente de registro de nomes de domínio juntando o seu nome empresarial e alguma designação de atividade ou produto aos quais ela esteja associada, como é o caso de Postos Petrobrás, que gerou o nome de domínio <postospetrobras.com.br>, registrado pela Reclamante. Portanto, o elemento “arenapetrobras” pode induzir confusão inclusive devido ao aspecto de que a Reclamante não tem a prática de registrar nomes de domínio contendo apenas a partícula do seu nome empresarial, e sim, ao contrário, de também registrar outro nome conjuntamente, como no caso em disputa.

Conforme art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras, a Reclamante logrou demonstrar que o nome de domínio em disputa cria suficiente confusão com elemento distintivo que compõe não só seu nome empresarial, como também marcas devidamente registradas, de sua titularidade.

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

A Reclamada não possui nome, marca, produto ou serviço associados à partícula distintiva “petrobras”, nem é conhecida por tal designação, portanto não há direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa.

De fato, na opinião deste Especialista, parece não haver motivo, direito ou interesse legítimos que justifiquem o registro do nome de domínio em disputa, uma vez que a Reclamada não possui qualquer associação conhecida com a Reclamante. Tal ausência de justificação fica ainda mais clara quando se pesquisa o CNPJ da Reclamada. Nota-se que seu nome empresarial e seu nome de fantasia não possuem o sinal distintivo da Reclamante, nem o termo precedente “arena”.

O acréscimo do termo antecedente “arena”, em relação à partícula “petrobras”, no nome de domínio em disputa, em nada garante legitimidade para o uso pela Reclamada, porque ainda que se admita que haja diferenciação de segmento de atividades, a Reclamante é reconhecida patrocinadora de estádios e arenas e de eventos esportivos, conforme indicado no item anterior.

Com base no art. 11 (c) do Regulamento e art. 7 (b)(i) das Regras, a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa.

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

A Reclamante é uma empresa nacional criada nos anos 50, detendo posição-chave no setor energético, tanto econômica quanto politicamente, com posição de destaque entre as empresas do setor no mundo todo. A marca PETROBRAS é umas das mais valiosas do país. As inúmeras campanhas veiculadas na mídia, a ativa participação da Reclamante como patrocinadora de eventos esportivos e o intenso fluxo de notícias sobre a mesma tornam impossível alegar desconhecimento da marca PETROBRAS.

A má fé também pode ser deduzida do fato de que a declaração de atividades econômicas secundárias da Reclamada inclui o comércio e locação de automóveis. Ora, a Reclamante é a maior empresa brasileira no setor de petróleo, e a distribuição respectiva envolve transporte, com ampla frota, portanto a associação com o nome da Reclamante automaticamente tem o efeito de pegar carona na reputação da Reclamante, atraindo visitantes para o sítio de rede eletrônica, e a partir daí obtendo visibilidade para visitaçã na Internet e possíveis negócios.

O Centro, ao tentar contatar a Reclamada, para envio da Nota Oficial por correio, não logrou êxito, e não obteve qualquer resposta à sua comunicação eletrônica. Tal fato é indicativo de descumprimento das regras do Contrato de registro de nomes de domínio no Registro.br que prevê a obrigação do titular do nome de domínio de fornecer dados verídicos e mantê-los atualizados (Cláusula Terceira, I e Quarta, V do Contrato, disponível para consulta em: registro.br/dominio/contrato.html). Esse ponto também é evidenciado pela constatação, mediante a consulta ao CNPJ da Reclamada, de que houve alteração do nome empresarial (que não é mais A██████ M██████), fato não informado e/ ou atualizado junto ao Registro.br.

Outro elemento indicativo da má fé da Reclamada é o fato de que o nome de domínio em disputa permanece inativo, ou seja, não foi criado conteúdo ativo e/ou sítio de rede eletrônica. Tal situação, conforme ressaltado pelo Reclamante em sua peça inicial, configura o chamado "*passive holding*". A falta de uso do nome de domínio em disputa demonstra que o titular não está exercendo faculdades e atividades elementares do nome de domínio, assim incidindo em descompasso com a função da propriedade, o que por si só não constituiria má fé porém em conjunto com os elementos anteriores se torna suficiente para concluir que a Reclamada está agindo com má fé nos termos do art. 3, parágrafo único do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa <arenapetrobras.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 27 de janeiro de 2014

Local: Rio de Janeiro, Brasil

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.