

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras v. Rodrigo Buzati Ferraz Cursos e Apostilas Aprovação  
Caso No. DBR2013-0017

### **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 Rodrigo Buzati Ferraz Cursos e Apostilas Aprovação, de São Paulo, Brasil.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

O nome de domínio em disputa é <apostilaspetrobras.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. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada em 27 de dezembro de 2013.

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, além de possuir o elemento distintivo “Petrobras” como parte de seu nome empresarial, é titular de inúmeros registros da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”) e junto às entidades responsáveis pelos registros marcários em outros países. De acordo com os documentos apresentados pela própria, o primeiro registro da marca foi concedido em 1974.

O nome de domínio em disputa foi criado em 2010. A Reclamada não possui a expressão “petrobras” em seu nome empresarial nem em seu nome fantasia, e uma busca junto ao INPI revelou que ela tampouco possui registros e/ou depósitos de pedidos de registros em seu nome. Inclusive, a própria Reclamada não contestou a alegação de que não possui direitos sobre a marca/nome PETROBRAS, o que, então, tornou-se fato incontroverso.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamante**

A Reclamante alega que tanto seu nome empresarial quanto a marca de sua titularidade estão sendo integral e indevidamente reproduzidos no nome de domínio em disputa. A mera reprodução integral do nome e marca causaria confusão, nos termos do art. 3 do Regulamento e 4(b)(v)(2) das Regras.

Sustenta que a Reclamada efetuou o registro do nome de domínio em disputa de má fé tendo em vista (i) a notoriedade da marca da Reclamante e sua anterioridade de registro; (ii) a suposta nacionalidade da Reclamada; e (iii) a finalidade para a qual foi registrado o nome de domínio em disputa e criado o sítio de rede eletrônica a ele associado, qual seja, a comercialização de apostilas para concursos realizados pela Reclamante.

Alega, ainda, que não logrou êxito ao tentar contato anterior com a Reclamada para solucionar a questão de forma amigável.

##### **B. Reclamada**

A Reclamada, por sua vez, sustenta que: (a) não há confusão, tendo em vista que os(as) brasileiros(as) que acessam seu sítio de rede eletrônica sabem que a Reclamante não se dedica à comercialização ou distribuição de apostilas; (b) não usa com má fé a marca da Reclamante, nem com intuito de obter lucro; e (c) o registro e uso do nome de domínio em disputa não causaram danos à Reclamante.

Aduz, ainda, que, pelo porte da Reclamante, seria impensável que a Reclamada, uma pequena empresa que comercializa apostilas, pudesse visar a um conflito. Com isso em mente, afirma ter excluído o banco de dados do sítio de rede eletrônica e desabilitado o nome de domínio em disputa, e se compromete a não renovar o seu registro.

Por fim, alega não ter sido contatada pela Reclamante.

#### **6. Análise e Conclusões**

A análise das alegações da Reclamação, bem como das alegações da Reclamada, e de elementos coletados por este Especialista para instruir seu livre convencimento, permitem concluir que: (i) o nome de domínio em disputa cria confusão com o nome empresarial/marca da Reclamante; (ii) a Reclamada não possui interesses legítimos sobre o sinal distintivo; e (iii) há má fé, por conta do uso do sinal distintivo da Reclamada para tentar atrair usuários para o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa.

#### **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 o nome empresarial/marca da Reclamante, o que, por si só, já é suficiente para potencialmente causar confusão.

O emprego do termo antecedente “apostilas” no nome em disputa não afasta a confusão, tendo em vista que, conforme é de conhecimento público, há inúmeras apostilas que compilam questões e ajudam os(as) brasileiros(as) a estudarem para os concursos promovidos pela Reclamante. Ou seja, ao invés de afastar a confusão, o termo antecedente “apostilas” agrava a confusão, pois os internautas podem ser induzidos a visitar o sítio de rede eletrônica acreditando poder tratar-se de um sítio de rede eletrônica da Reclamante, voltado para seus concursos.

Essa possibilidade é ainda mais factível quando se observa que a Reclamante tem precedente de registro de nomes de domínio juntando o seu nome empresarial a 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 “apostilaspetrobras” pode induzir à confusão pois 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 nome anterior, conjuntamente, como no caso em disputa.

Acresce que a forma como a Reclamada incluiu conteúdo no sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa não deixa margem a dúvidas sobre a confusão gerada. Isso porque, há inúmeras reproduções da marca mista da Reclamante, apresentando a figura em tamanho expressivo, e suas reproduções ocupando todo o espaço da tela, ostensivamente. Conforme decisões anteriores de painéis da OMPI, é possível levar em conta o conteúdo do sítio de rede eletrônica para avaliar se há ou não confusão. Portanto, a cópia de tela apresentada pela Reclamante indica que, uma vez se visite o sítio de rede eletrônica da Reclamada, a confusão fica patente, pelo uso indiscriminado da marca mista da Reclamante, que pode inclusive aparentar que tais marcas seriam links para transportar para outros sítios de rede eletrônica, oficiais da Reclamante, como aquelas que apresentam editais de concursos e conteúdos oficiais da Reclamante.

São, então, aplicáveis o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, uma vez que há reprodução integral não só do nome empresarial da Reclamante, como também de sua marca registrada com anterioridade no Brasil. Há ainda o uso da marca da Reclamante no conteúdo do sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa, que cria confusão acerca da oficialidade do material ali contido.

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

A falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao sinal distintivo “petrobras” é fato incontroverso, uma vez que em sua peça de defesa a Reclamada não contesta nem busca afastar a afirmação da Reclamante de que o uso da marca não era autorizado, violando, então, direitos de propriedade intelectual da Reclamante.

Some-se a isso o fato de a Reclamada afirmar ter excluído o banco de dados do sítio de rede eletrônica e desabilitado o nome de domínio em disputa, e se comprometer a não renovar o seu registro.

Portanto, revela-se comprovada a ausência de direitos e interesses legítimos da Reclamada em relação ao nome de domínio em disputa.

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

Tendo em vista o porte e a reputação da Reclamante, não cabe alegar ou supor que a Reclamada não conhecesse a marca/nome empresarial reproduzidos integralmente no nome de domínio em disputa. Fica afastada, pois, a alegação de que estivesse de boa fé. Pelo contrário: o nome de domínio em disputa foi registrado, e o respectivo sítio de rede eletrônica foi criado, com o intuito de comercializar apostilas específicas para concursos promovidos pela Reclamante, o que deixa claro o conhecimento da Reclamada acerca das atividades e dos direitos da Reclamante.

Na opinião deste Especialista, a intenção da Reclamada de, via a reprodução integral do sinal distintivo “petrobras” no nome de domínio em disputa, atrair usuários para o seu sítio de rede eletrônica, utilizando a boa fama e reputação da Reclamante, para auferir lucros, é clara.

Conforme previsto na decisão *RapidShare AG and Christian Schmid v. majeed randi*, Caso OMPI n. D2010-1089, o conteúdo de um sítio de rede eletrônica pode ser indicativo de como os usuários se portarão e qual percepção terão acerca do seu teor, servindo tal fato como base para análise e interpretação da intenção do titular. Assim, a análise da impressão de tela apresentada pela Reclamante, bem como de outras páginas ora encontradas no sítio de rede eletrônica “www.archive.org”, demonstram que a Reclamada usava, no sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa, a marca mista da Reclamante, indiscriminadamente, divulgando suas próprias apostilas e desenvolvendo atividade comercial não só com nome de domínio contendo o nome da Reclamante mas também a marca mista dela, tantas vezes reproduzida, com grande destaque, no conteúdo do sítio de rede eletrônica.

A atratividade do sinal distintivo reproduzido integralmente no nome de domínio em disputa, bem como a forma como foi composto o conteúdo do sítio de rede eletrônica da Reclamada, induzem ao convencimento sobre a má fé, sob o prisma do que prevêem o art. 3, parágrafo único do Regulamento e o 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 <apostilaspetrobras.com.br> seja transferido para a Reclamante<sup>1</sup>.

**Gilberto Martins de Almeida**

Especialista

Data: 27 de janeiro de 2014

Local: Rio de Janeiro, Brasil

---

<sup>1</sup> 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.