

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras v. P [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED] dos S [REDACTED]
Caso No. DBR2014-0004

1. As Partes

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

O Reclamado é P [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED] dos S [REDACTED], de [REDACTED].

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

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

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 20 de junho de 2014. Em 23 de junho de 2014, 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. Na mesma data, 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 o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 25 de junho de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 15 de julho de 2014. No dia 25 de junho de 2014, o Reclamado transmitiu comunicações ao Centro, em resposta às alegações veiculadas na Reclamação, sugerindo uma possível solução amigável da controvérsia. O Centro confirmou o recebimento das comunicações do Reclamado e convidou a Reclamante a manifestar o seu interesse em suspender o procedimento administrativo, no intuito de explorar possível solução amigável da controvérsia. A Reclamante não apresentou requerimento de suspensão e o Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, no dia 16 de julho de 2014, o Centro comunicou às partes sobre o início do procedimento de nomeação do Painel Administrativo. As partes

também foram informadas de que a Defesa apresentada intempestivamente, assim como eventuais comunicações que se seguirem, seriam transmitidas ao Painel Administrativo, uma vez nomeado, para sua apreciação quanto à admissibilidade e relevância do seu conteúdo para a decisão de mérito.

O Centro nomeou Marcello do Nascimento como Especialista em 18 de julho 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 é notória empresa brasileira do setor de energia, com presença em 28 países, sendo uma das maiores empresas de petróleo do mundo. A notoriedade da Reclamante se encontra documentalmente evidenciada no Anexo 8 da Reclamação, com diversas matérias na mídia noticiando suas atividades e dimensão das mesmas, incluindo matérias dos anos de 2009 e 2010, além de matérias atuais.

A Reclamante foi fundada em 28 de setembro de 1966 conforme dados extraídos perante a base de dados da Receita Federal e, além de possuir a expressão “Petrobras” como parte de seu nome empresarial - PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS - é titular de diversos registros de marca no Brasil, devidamente concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), referentes à marca PETROBRAS, conforme comprovado no Anexo 5 da presente reclamação e na própria base de dados do INPI.

Dentre os registros marcários da Reclamante, destacam-se os seguintes, entre diversos outros:

- Registro nº 003676935 - depositado em 1 de fevereiro de 1968 e concedido em 1 de fevereiro 1978 - marca nominativa PETROBRAS - classe nac. 11.10 (jornais, revistas e publicações periódicas em geral), em vigor até 1 de fevereiro de 2018;
- Registro nº 823327310 - depositado em 27 de outubro de 2000 e concedido em 5 de dezembro de 2006 - marca nominativa PETROBRAS MAGAZINE - classe Int. 16 (publicações impressas periódicas ou não; revistas), em vigor até 5 de dezembro de 2016;

A Reclamante possui ainda diversos pedidos e registros para a marca PETROBRAS no exterior, nomeadamente nas seguintes jurisdições: África do Sul; Rússia, Índia, Comunidade Européia; Japão; Austrália, Colômbia, Nova Zelândia, Equador, Bolívia e Costa Rica, conforme comprova o Anexo 6 da Reclamação.

Finalmente, a Reclamante é titular de diversos nomes de domínio formados pela expressão “Petrobras” cujos mais antigos são os abaixo elencados, conforme comprovado no Anexo 7 da Reclamação:

- <petrobras.com> – registrado em 6 de março de 1996
- <petrobras.com.br> – registrado em 14 de junho de 1996

O registro do nome de domínio em disputa <revistapetrobras.com.br> foi criado em 20 de outubro de 2013, conforme documento apresentado no Anexo 2 da Reclamação e informações obtidas junto ao NIC.br e ao consultarmos o respectivo sítio de rede eletrônica verifica-se que a mesma possui conteúdo relacionado às atividades da Reclamante, bem como possui um link para o seu sítio de rede eletrônica oficial www.petrobras.com.br/pt, além de exibir um link comercial não relacionado às atividades da Reclamante.

A Reclamante notificou o Reclamado pela via eletrônica em 21 de fevereiro de 2014, tendo reiterado a mesma em 21 de março de 2014 e 29 de abril de 2014, sendo que após a apresentação da presente Reclamação, em 20 de junho de 2014, o Reclamado enviou correio eletrônico ao Centro indagando se haveria proposta financeira para a transferência do nome de domínio em disputa, o que foi refutado pela Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que a marca PETROBRAS adquiriu grande reputação perante o público geral no Brasil e no mundo devido ao seu extenso uso e, conseqüentemente, o uso não autorizado da expressão “Petrobras” como parte do nome de domínio em disputa <revistapetrobras.com.br> pelo Reclamado viola seus direitos de propriedade intelectual.

Nesta linha de raciocínio a Reclamante argumenta que o nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente similar às suas marcas anteriormente registradas, posto que é formado pela mesma expressão “Petrobras” precedida da expressão “Revista”, bem como o elemento diferenciador de seu nome empresarial igualmente mais antigo, a saber: PETROBRAS. Sustenta que em função da legislação brasileira reguladora da matéria possuir direitos exclusivos sobre a expressão “Petrobras”, bem como o direito de impedir seu uso por terceiros desautorizados, de modo que os requisitos previstos no artigo 3 do Regulamento, assim como no artigo 4(b)(v)(2) das Regras, encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.

A Reclamante sustenta ainda que o Reclamado não tem direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa e nunca teve qualquer autorização para uso da expressão “Petrobras”, argumentando que nenhum dos aspectos considerados pelo artigo 11(c), do Regulamento, foram demonstrados pelo Reclamado para provar seus eventuais direitos legítimos.

Por fim, ressalta a Reclamante que o nome de domínio em disputa está sendo usado de má fé posto que o Reclamado é cidadão brasileiro e criou o nome de domínio em disputa recentemente e, portanto, não poderia desconhecer a famosa marca PETROBRAS e suas atividades. Como prova disto, o respectivo sítio de rede eletrônica possui conteúdo relacionado às atividades da Reclamante, bem como possui um link para o sítio de rede eletrônica oficial da Reclamante “www.petrobras.com.br/pt” .

A Reclamante ressalta que o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa não se encontra em atividade, salientando que tal circunstância pode constituir má fé quanto ao registro e uso de nome de domínio em disputa, citando decisões de outros painéis administrativos do Centro.

B. Reclamado

Não obstante formal notificação do Reclamado, o mesmo não apresentou Defesa, tendo decorrido o prazo previsto nas Regras sem qualquer manifestação do mesmo quanto ao mérito da presente Reclamação. O Reclamado limitou-se a enviar correio eletrônico ao Centro indagando se haveria proposta financeira para a transferência do nome de domínio em disputa, hipótese em que concordaria com a transferência.

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

Conforme ficou provado através do Anexo 5 da Reclamação, bem como respectivas buscas na base de dados do INPI, a Reclamante é titular de diversos registros marcários formados pela expressão “Petrobras”,

incluindo “Petrobras Magazine”, que no idioma português significa “Revista Petrobras”, os quais foram depositados e concedidos anteriormente ao registro do nome de domínio em disputa. Entre tais registros encontram-se os nºs 003676935 e 823327310, que protegem especificamente “revistas e publicações”, produtos estes que são intimamente relacionados às atividades do Reclamado exercidas por intermédio do nome de domínio em disputa.

Foi igualmente comprovado que a Reclamante foi constituída em 1966 sob o nome empresarial PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, bem como é titular de diversos nomes de domínio, entre os quais <petrobras.com> e <petrobras.com.br> criados em 1996.

O nome de domínio em disputa reproduz praticamente na íntegra a marca da qual a Reclamante é titular, o elemento principal de seu nome empresarial e seus nomes de domínio, adicionando apenas a expressão “Revista” ao início do mesmo, a qual corresponde a expressão do idioma inglês “Magazine” devidamente registrada pela Reclamante e que não confere qualquer característica ou diferenciação que permita, se outras questões ainda não se verificassem, afastar a confundibilidade com as marcas PETROBRAS e PETROBRAS MAGAZINE, as quais a Reclamante é titular, nome empresarial e nomes de domínio da Reclamante.

Ora, de acordo com o Regulamento, o teste para aferir a identidade e/ou a confundibilidade tem que ser limitado à comparação direta entre, no caso concreto, os direitos de marca da Reclamante, seu nome empresarial e nomes de domínio, e o nome de domínio em disputa do Reclamado, o que, como verificamos acima, não deixa qualquer tipo de dúvida, uma vez que o elemento principal e distintivo do nome de domínio em disputa é o termo “petrobras”, que reproduz na íntegra as marcas PETROBRAS e PETROBRAS MAGAZINE, das quais a Reclamante é titular, o nome empresarial e os nomes de domínio da Reclamante.

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

Este Especialista conclui que o Reclamado não possui registro de marca ou nome empresarial contendo “Petrobras” e que a Reclamante nunca deu autorização para o Reclamado incorporar expressão idêntica a sua marca, nome empresarial e nomes de domínio ao nome de domínio em disputa, e, como o Reclamado escolheu por não apresentar nenhum argumento no sentido de comprovar qualquer autorização ou legitimidade, na avaliação deste Especialista, fica claro que a única intenção do Reclamado ao proceder com o registro do nome de domínio em disputa era a de atrair o público ao seu sítio de rede eletrônica, criando uma falsa associação com a Reclamante, para possíveis ganhos comerciais (conforme razões de decidir expostas na seção 6.C abaixo).

Ademais, a Reclamante apresentou provas suficientes de que suas atividades são amplamente conhecidas, o que leva este Especialista a concluir que o Reclamado não poderia desconhecer a existência da Reclamante e do termo “Petrobras”.

Assim, entende este Especialista que o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

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

Para a caracterização da má fé no registro ou na utilização do nome de domínio o Regulamento aceita, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias previstas abaixo (parágrafo único do art. 3 do Regulamento):

- 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.

Na opinião deste Especialista, resulta evidente estarmos, no mínimo, diante da hipótese prevista no item a) acima posto que, conforme comprova correio eletrônico enviado pelo Reclamado ao Centro, em data de 25 de junho de 2014, o Reclamado indaga explicitamente se haveria proposta financeira para a transferência do nome de domínio em disputa, indicando que somente em caso de pagamento efetuar a transferência do nome de domínio objeto da Reclamação.

Por outro lado, na opinião deste Especialista, parece ser aplicável ainda a hipótese prevista no item d) acima, uma vez que conforme o Anexo 9 da presente Reclamação e simples acesso ao sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa, verifica-se que o Reclamado utiliza conteúdo relacionado às atividades da Reclamante, bem como possui um link para o sítio de rede eletrônica oficial da Reclamante "www.petrobras.com.br/pt" , desautorizada e indevidamente, além de exibir um link comercial não relacionado às atividades da Reclamante.

Dessa forma, na opinião deste Especialista, o Reclamado, ao usar o nome de domínio em disputa, age de má fé ao intencionalmente tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, criando uma situação de confusão com as marcas registradas que a Reclamante é titular.

7.Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <revistapetrobras.com.br> seja transferido para a Reclamante.

Marcello do Nascimento

Especialista

Data: 22 de julho de 2014

Local: São Paulo, Brasil