

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras v. R [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]  
Caso No. DBR2016-0001

### 1. As Partes

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

O Reclamado é R [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED], de [REDACTED]

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

O nome de domínio em disputa é <petrobraspremia.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 26 de abril de 2016. Em 26 de abril de 2016, 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 27 de abril de 2016, 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 28 de abril de 2016. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 18 de maio de 2016. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 19 de maio de 2016, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 1 de junho de 2016. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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, a Especialista 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 sociedade brasileira de economia mista fundada em 1953 que atua no setor de energia, está presente em 28 países e é uma das maiores companhias de petróleo do mundo. É titular de diversos registros e pedidos de registro da marca PETROBRAS em classes variadas, no Brasil e no exterior, a exemplo do registro nº 006005098, registrado em 25 de julho de 1974 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”).

O nome de domínio em disputa, <petrobraspremia.com.br>, foi registrado em 22 de fevereiro de 2015.

Não consta que o Reclamado seja titular de qualquer pedido ou registro de marca que de alguma forma se relacione com o nome de domínio em disputa junto ao INPI.

O Reclamado, não apresentando Defesa, deixou de contestar a alegação de que não possui direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, o que, então, tornou-se fato incontroverso.

#### **5. Alegações das Partes**

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

A Reclamante alega que é uma referência global no segmento de energia e que vem se empenhando em proteger seus direitos de propriedade intelectual em todo o mundo, notadamente através do registro de marcas e nomes de domínio. Sustenta que adquiriu grande reputação perante o público nacional e estrangeiro devido ao extenso uso de sua marca notoriamente conhecida PETROBRAS.

Segundo a Reclamante, o uso pelo Reclamado do termo “Petrobras” como parte integrante do nome de domínio em disputa, sem autorização da Reclamante, viola seus direitos de propriedade industrial, uma vez que o nome de domínio em disputa é idêntico ou suficientemente semelhante a sua referida marca.

Destaca, ainda, que o acréscimo do termo “premia” após a reprodução integral de sua marca PETROBRAS de modo algum afasta o efeito de confusão no público.

A Reclamante acrescenta que o Reclamado não possui quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, não atendendo a quaisquer dos requisitos do art. 7(b)(i) das Regras, uma vez que o Reclamado (i) não utilizou, nem está se preparando para utilizar, o nome de domínio em disputa ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços; (ii) não é comumente conhecido pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa; e (iii) não está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio em disputa, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.

A respeito do item (iii) acima, a Reclamante apresentou capturas de tela do sítio de rede eletrônica vinculado ao nome de domínio em disputa para comprovar a má-fé do Reclamado, uma vez que ele estava utilizando o padrão visual da Reclamante e marcas de sua titularidade para ofertar cartões de crédito em suposta parceria com o Banco do Brasil, com clara intenção de desviar clientela da Reclamante, estando, dessa forma, presentes os requisitos para configuração da má-fé previstos no art. 3 do Regulamento e no art. 4(b)(v)(1) das Regras.

Requer, pelo exposto, a transferência do nome de domínio em disputa para si.

## **B. Reclamado**

O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou Defesa, sendo, portanto, revel.

## **6. Análise e Conclusões**

A análise das alegações e do conjunto probatório apresentado pela Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz marca da Reclamante, criando confusão com esta; (ii) o Reclamado 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 as circunstâncias de seu uso. Os fundamentos da decisão são a seguir expostos.

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

O nome de domínio em disputa, <petrobraspremia.com.br>, reproduz integralmente a marca PETROBRAS da Reclamante, a qual também corresponde à parte distintiva do seu nome empresarial, o que, por si só, já seria suficiente para potencialmente causar confusão no público consumidor. O acréscimo do termo “premia” não afasta a possibilidade de confusão estabelecida com a marca da Reclamante. É o entendimento da Especialista que o acréscimo de elementos genéricos ou descritivos a uma marca devidamente registrada no INPI, para a constituição de nome de domínio por terceiros, na maior parte das vezes não é suficiente para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição, aliás, reitera o entendimento de especialistas em vários casos julgados de acordo com o Regulamento<sup>1</sup>.

No presente caso, o acréscimo da expressão “premia” aumenta a possibilidade de confusão, uma vez que “Petrobras Premmia” (com duplo “m”) é (ou era até pouco tempo) o nome de um conhecido programa de fidelidade da rede de postos da Reclamante.

São, desta forma, aplicáveis o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, uma vez que o nome de domínio em disputa reproduz a marca PETROBRAS de titularidade da Reclamante, registrada com anterioridade no Brasil, a qual também corresponde à parte distintiva do seu nome empresarial.

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

Baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação ao nome de domínio em disputa é inequívoca, o que resta confirmado pelo fato de o Reclamado sequer ter apresentado defesa no âmbito desta Reclamação.

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

Dispõe o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que a ocorrência das circunstâncias a seguir elencadas, dentre outras que poderão existir, caracterizam má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio:

- 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 de domínio correspondente; ou

---

<sup>1</sup> *Microsoft Informática Ltda., Microsoft Corporation v. Raphael Castro Cabrera*, Caso OMPI No. DBR2013-0010; *Globex Utilidades S/A (Globex) e Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A (Nova Pontocom) v. André Ribeiro*, Caso OMPI No. DBR2012-0012; e *Lego System A/S v. Omar Quadros Motta*, Caso OMPI No. DBR2014-0001.

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.

Entende a Especialista terem ficado configuradas no presente caso as hipóteses (c) e (d) do parágrafo único do art. 3 do Regulamento quando do registro e uso pelo Reclamado do nome de domínio em disputa.

Como se pode verificar da documentação que instrui esta Reclamação, o Reclamado construiu o sítio de rede eletrônica "www.petrobraspremia.com.br" utilizando-se de padrão visual semelhante ao do sítio de rede eletrônica da Reclamante, bem como sua marca. Além do mais, note-se que o Reclamado oferecia em seus sítios de rede eletrônica serviços similares aos oferecidos pela Reclamante, relacionados a cartões de crédito, em alegada parceria com o Banco do Brasil, e a um programa de fidelidade, o que indica, além do objetivo de confundir a clientela da Reclamante, o propósito de auferir lucros.

Dessa forma, no entendimento desta Especialista, o Reclamado, ao registrar e usar o nome de domínio em disputa, age de má-fé, para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, usurpando as marcas registradas da Reclamante e, com isso, criando situação de confusão perante o público consumidor e prejuízo à atividade comercial da Reclamante.

## **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 <petrobraspremia.com.br> seja transferido para a Reclamante<sup>2</sup>.

**Simone Lahorgue Nunes**

Especialista

Data: 8 de junho de 2016

---

<sup>2</sup> De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão 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.