

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS X SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE
FLUMINENSE**

PROCEDIMENTO Nº ND202047

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, CNPJ 33.000.167/0001-01, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, representado por [REDACTED] é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE, CNPJ 01.322.648/0001-47, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, representado por [REDACTED] é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <epetrobras.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 8 de outubro de 2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 27 de julho de 2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 27 de julho de 2020, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <epetrobras.com.br>.

Em 28 de julho de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <epetrobras.com.br>, confirmando ter sido registrado em nome do Reclamado. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 8 de outubro de 2019.

Em 3 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 10 de agosto de 2020, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva. Em 19 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva intimou o Reclamado, a corrigir irregularidades formais identificadas na Resposta. Em 22 de agosto de 2020 o Reclamado apresentou manifestação saneando as irregularidades formais identificadas pela Secretaria Executiva. Em 25 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva deu vista da Resposta à Reclamante.

Em 1º de setembro de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 10 de setembro de 2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamação apresentada pela Reclamante está baseada nos seguintes argumentos:

- A Reclamante é sociedade de economia mista fundada em 1953 e atuante nas áreas de energia, exploração, produção, refino comercialização e transporte de petróleo, gás natural e derivados. A Reclamante possui mais de duzentos registros para marcas contendo PETROBRÁS perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI desde a década de 50, incluindo registro de marca que obteve o status de alto renome no ano de 2012. Além dos registros marcários, a Reclamante também possui registros de nomes de domínio contendo a expressão “PETROBRAS”, no Brasil e no exterior, como, por exemplo, <petrobras.com.br>, registrado em 14/06/1996, e <petrobras.com>, registrado em 05/03/1996.

- O nome de domínio reproduz integralmente as marcas registradas e de alto renome “PETROBRAS”, de titularidade e uso exclusivo da Reclamante. A letra “e” adicional localizada na frente do termo “Petrobras” constante do domínio em disputa indica uma afirmação de que aquele domínio e respectiva página online são da Petrobrás (Reclamante): “É PETROBRÁS”. O Reclamado, ao registrar o Nome de Domínio, também reproduz nomes de domínio, nome comercial e título de estabelecimento da Reclamante.

- O Reclamado não detém quaisquer direitos anteriores ou mesmo legítimo interesse no Nome de Domínio, vez que os registros da Reclamante para as marcas precederam o registro do nome de domínio do Reclamado. Além disto, o Reclamado não é comumente conhecido pelo público como “PETROBRAS”, bem como não detém quaisquer marcas registradas ou nome empresarial correspondentes ao Nome de Domínio.

- Ao acessar o Nome de Domínio, os usuários se deparam com claras referências à Reclamante, que certamente ensejam confusão com relação à real titularidade do domínio. Nesta página está presente por diversas vezes a marca da Reclamante, além de serem disponibilizadas informações e fotografias relacionadas à Reclamante. Existe, assim, real intenção do Reclamado em associar-se de alguma forma à Reclamante, gerando sério risco de confusão entre os usuários, os quais certamente não serão capazes de definir que a real titularidade do domínio em referência não pertence à Reclamante. Fica claro também, ao observarmos o conteúdo do sítio de Internet do Reclamado, onde são veiculadas fotos e informações da Reclamante, que este tinha pleno conhecimento da existência da Reclamante e de suas marcas, e certamente procedeu com o registro do Nome de Domínio buscando atrair usuários da Internet ao seu sítio de rede eletrônica, criando uma falsa associação com a Reclamante, para ganhos comerciais e prejudicando

as atividades comerciais da Reclamante. O nome de domínio foi obtido pelo Reclamado em estrita má-fé, na medida em que reproduz integralmente marcas e nomes de domínio anteriormente registrados em nome da Reclamante.

Por fim, a Reclamante requer que o nome de domínio questionado seja transferido a ela.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou Resposta com base nos seguintes argumentos:

- A Campanha “É Petrobrás. É do povo. É Brasil”, conforme o conteúdo disponibilizado no Nome de Domínio, surgiu da necessidade de defesa da Petrobrás e foi organizada para tal fim, sendo que, em momento algum, pretende gerar qualquer tipo de confusão. O conteúdo disponibilizado no Nome de Domínio é todo baseado em artigos acadêmicos e voltados para o fortalecimento da Petrobrás.

- O Reclamado não contesta a importância da Petrobrás e o quanto a sua marca é notória e deve ser protegida. Ocorre que o Nome de Domínio e a consequente campanha não ferem o disposto na LPI, muito menos trazem qualquer tipo de prejuízo à imagem da Petrobrás. A campanha nada mais é do que um instrumento da sociedade civil para a defesa de uma empresa que move a paixão do brasileiro. A lei nº 9.279/96 é clara ao dispor que: Art. 132. O titular da marca não poderá: [...] IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

- Não há qualquer confusão entre a campanha “É Petrobrás. É do povo”, refletida no Nome de Domínio, e a marca PETROBRÁS ou o sítio de Internet publicado pela Reclamante em <petrobras.com>.

- Em resumo: o Nome de Domínio em nada se confunde com o domínio da Reclamante; o conteúdo da campanha é bem claro e expresso, não existindo espaço para qualquer confusão do usuário; o conteúdo da campanha não visa a difamação da marca, muito pelo contrário, é uma defesa da Petrobrás; não há qualquer intenção comercial na campanha, tão somente a distribuição de conteúdos (artigos e notícias) que reforcem o papel e a importância da Petrobrás.

Por fim, o Reclamado requer que a Reclamação seja extinta.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

De acordo com o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, a Reclamante, na abertura do procedimento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a lhe causar prejuízos, bem como comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, 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 domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
- b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
- c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

No presente caso, a Reclamante atendeu aos requisitos dos itens “a” e “c” do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, referidos acima.

Em primeiro lugar, o Nome de Domínio é similar o suficiente para criar confusão com a marca PETROBRÁS, de titularidade da Reclamante, reconhecida como de alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI¹.

¹ http://antigo.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf.

Além disso, o Nome de Domínio também é similar o suficiente para criar confusão com o nome empresarial da Reclamante, “Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS”, e com o seu nome de domínio principal, <petrobras.com.br>.

A similaridade com esses ativos é capaz de confundir os usuários da Internet que buscam por serviços ou informações da Reclamante e são inadvertidamente endereçados ao sítio associado ao Nome de Domínio.

A mera inclusão do prefixo “e” e da extensão “.com.br” não são suficientes para afastar essa semelhança, conforme vasta jurisprudência envolvendo procedimentos do SACI-Adm e da Política Uniforme de Solução de Disputas com Nomes de Domínio - UDRP (ver, respectivamente, Honda Motor Co., Ltd. v. Guilherme Simões Diniz de Oliveira, Caso OMPI No. DBR2017-0015, e Inter-IKEA Systems B. V. v. Evezon Co. Ltd., Caso OMPI No. D2000-04372).

O prefixo “e” é frequentemente utilizado antes de marcas em geral como uma abreviatura de “electronic”, para fazer referência aos seus respectivos produtos e serviços digitais. Contudo, no presente caso, conforme não controvertem as partes, dito prefixo compõe a expressão “É Petrobrás”, uma referência direta e expressa à Reclamante, presente também no próprio sítio de Internet publicado junto ao Nome de Domínio, que naturalmente induz potencial confusivo, na visão deste Especialista.

Já a extensão “.com.br” pode ser desconsiderada na comparação entre os ativos da Reclamante e o Nome de Domínio.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas *a)* e *c)* do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

A partir da análise do item anterior, também resta evidente o legítimo interesse da Reclamante sobre o Nome de Domínio, seja como decorrência natural da titularidade sobre os ativos que embasam esta Reclamação, incluindo marca de alto renome, seja em face do potencial confusivo natural de um domínio incontroversamente constituído pela expressão “É Petrobrás”.

² Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Pánel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a WIPO Overview 3.0, quando apropriado.

Assim, restam atendidos os arts. 2º, (c), do Regulamento SACI-Adm e 4.2, (d), do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

A Reclamante não licenciou ou autorizou de qualquer forma o registro e uso do nome de domínio pelo Reclamado.

O Reclamado é o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o qual asseverou ter registrado e utilizar o Nome de Domínio como plataforma para campanha em defesa da PETROBRÁS.

Contudo, na visão deste Especialista, seja pela expressão eleita para compor o Nome de Domínio, seja pelo conteúdo disponível no site respectivo, não há como reconhecer direito ou legítimo interesse ao Reclamado *in casu*.

Em primeiro lugar, como visto, o Nome de Domínio se vale pela notória marca PETROBRÁS associada ao prefixo “e”, formando a expressão “É Petrobrás”. Assim, a composição literal do Nome de Domínio sugeriria naturalmente se tratar de um domínio oficial da Reclamante. A esse respeito, ver razões já expostas acima.

Além disso, o sítio de Internet publicado junto ao Nome de Domínio contém informações gerais acerca da Reclamante e sua atuação, sob o título “É Petrobrás. É do povo. É do Brasil”, juntamente com imagens alusivas às suas instalações. Na extensa página inicial disposta junto ao Nome de Domínio nada indica que não se trate de um sítio de Internet da própria Reclamante, sendo que sequer o nome do Reclamado, o termo “sindicato” ou qualquer alusão a outra entidade são referidos. Mais: mesmo acessando-se o item “Campanha”, que supostamente poderia esclarecer o mote do sítio de Internet, o usuário encontra apenas um texto não assinado e, novamente, sem qualquer referência ao Reclamado, sem mencionar o termo “sindicato” ou o nome de qualquer outra entidade que pudesse responder pelo conteúdo.

Ou seja, o Nome de Domínio e o sítio de Internet respectivo deliberadamente não indicam, de forma precisa e destacada, a relação do registrante com o titular da marca de alto renome, do notório nome empresarial e do nome de domínio anterior (ver caso UDRP Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Caso OMPI nº D2001-0903).

Assim, este Especialista considera que o Reclamado não obteve sucesso em demonstrar a existência de direito ou interesse legítimo no registro e uso do nome de domínio em questão.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O Parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- 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.

As hipóteses previstas no Parágrafo único do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má-fé no uso do Nome de Domínio a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

In casu, a análise do requisito do legítimo interesse do Reclamado já apresenta as razões principais pelas quais este Especialista considera restar atendido o requisito do registro e uso de má-fé.

Como visto, o Nome de Domínio e o conteúdo no sítio de Internet respectivo facilmente poderiam sugerir se tratar de uma iniciativa da própria Reclamante, para um visitante desavisado. A ausência de uma indicação clara do propósito (na composição do Nome de Domínio e no conteúdo do sítio de Internet) e da própria assinatura do Reclamado (ou de quem quer que seja), apontam para a busca deliberada em confundir o internauta e possivelmente atrair pessoas que buscavam, verdadeiramente, pela Reclamante.

Essa abordagem não pode ser caracterizada como exercício do direito constitucional de liberdade de expressão e crítica, na visão deste Especialista. Aliás, a própria Constituição Federal, no seu art. 5º, IV, esclarece ser livre a manifestação do pensamento, sendo,

contudo, vedado o anonimato. Nada no Nome de Domínio deixa claro quanto à autoria da iniciativa.

Também a jurisprudência do SACI-Adm e da UDRP trazem diversos casos de exercício da liberdade de expressão e crítica, passíveis de fundamentar legítimo interesse de um Reclamado e rechaçando a ocorrência de má-fé. Contudo, para tanto, o registro e uso de nome de domínio devem deixar claro essa intenção crítica, não configurando, em realidade, tentativa de personificar (“*impersonation*”, na língua inglesa) a própria empresa criticada e confundir a sua clientela.

A propósito do tema da presente disputa, merece destaque o precedente *Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras v. Ivo Lucio Santana Marcelino Da Silva*, Caso OMPI D2014-3031, no contexto da UDRP, proposto pela própria Reclamante, acerca do nome de domínio <maracutaiasnapetrobras.com.br>. O caso foi julgado improcedente porquanto, naquele contexto, tanto o nome de domínio quanto o conteúdo no sítio de Internet respectivo eram claramente indicativos do seu propósito crítico e de denúncia, contendo inclusive esclarecimento expreso (“*disclaimer*”) a esse respeito, logo na sua página inicial. Exatamente o caminho oposto ao adotado pelo Reclamado, na situação em tela, como visto.

Ou seja, *in casu*, diferentemente, parece a este Especialista ter o Reclamado intencionalmente tentado atrair usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante.

A notoriedade da marca PETROBRÁS, da Reclamante, serve ainda para agravar o deliberado silêncio do Reclamado quanto à autoria do Nome de Domínio e do conteúdo a ele associado, ampliando o seu potencial confusivo.

Por fim, a inexistência de demonstração de objetivo direto de “lucro” pelo Reclamado não é óbice à procedência desta demanda. Em primeiro lugar porque, como visto, as hipóteses do art. 3º do Regulamento do SACI-Adm não são *numerus clausus*, podendo a má-fé ser verificada a partir de outros elementos (já indicados acima).

Além disso, a jurisprudência consolidada na UDRP aponta que esse *objetivo de lucro* pode incluir circunstâncias em que o Reclamado obtém ou busca qualquer vantagem comercial ou estratégica, “mesmo que essa vantagem não seja prontamente quantificável” (ver *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition*³). Esse

³ “Notably in this regard, commercial gain may include the respondent gaining or seeking reputational and/or bargaining advantage, even where such advantage may not be readily quantified.” (ver <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item314a>).

parece ser o presente caso, no qual o Reclamado se vale do Nome de Domínio para abordar conteúdos da sua pauta usual de negociação com a própria Reclamante, a partir da deliberada tentativa de atrair usuários que buscavam pela Reclamante, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo dela.

2. Conclusão

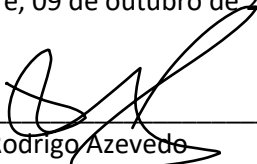
Por todo o exposto, este Especialista conclui que a Reclamante demonstrou se fazerem presentes todos os requisitos autorizadores para a transferência do Nome de Domínio, na forma do Regulamento SACI-Adm e do Regulamento CASD-ND.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o art. 3º do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <epetrobras.com.br> seja transferido à Reclamante.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Porto Alegre, 09 de outubro de 2020.


Rodrigo Azevedo
Especialista