

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔNICOS X D. M.

PROCEDIMENTO N° ND202242

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔNICOS, CNPJ n. 05.370.858/0001-61, Rio de Janeiro, Brasil, representado por Daniel Advogados, Rio de Janeiro – RJ, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

D. M., CPF n. 126.***.***-95, Rio de Janeiro, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <petronext.com.br> (o “**Nome de Domínio**”) e foi registrado em 12.06.2022 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 12.09.2022, 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 12.09.2022, 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 <petronext.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do

documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 13.09.2022, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <petronext.com.br>. 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.

Em 27.09.2022, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 04.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao(s) Especialista(s) a ser(rem) nomeado(s) a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 04.10.2022, 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 20.10.2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre as tentativas de contato com o Reclamado, restando infrutíferas, e que, em decorrência, o Nome de Domínio seria congelado. Em 01.11.2022, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 03.11.2022, 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 09.11.2022, 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

Alega a Reclamante ser o maior *marketplace* do Brasil no setor de suprimentos do segmento de óleo e gás, bem como que o Nome de Domínio <petronext.com.br> ora em disputa é extremamente similar à marca PETRONEXT de sua titularidade, bem como ao elemento principal PETRONEXT de outras marcas também de sua titularidade, marcas estas devidamente depositadas e registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Cita exemplos destas marcas, dentre eles os processos ns. 825599075 para PETRONEXT e 917339347 e 917187318 para PETRONEXT LAB.

Afirma, ainda, ser titular do nome de domínio <petronext.com.br> desde 04/06/2003.

Aduz que há clara má-fé do Reclamado não só pelo uso do Nome de Domínio <petronext.com.br> como também pelo fato de oferecerem serviços idênticos aos seus, bem como utilizar-se de marcas e propósitos institucionais semelhantes. Ainda, informa que a empresa F1T Tecnologia LTDA., do Reclamado, depositou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI



o pedido de registro n. 927139570 para a marca mista

Informa, ainda, ter realizado tentativa de composição amigável, através de Notificação Extrajudicial, no qual o Reclamado teria cumprido parcialmente os requerimentos feitos, tais como a retirada do conteúdo em seu *website* e redes sociais, bem como a desistência total do seu pedido de registro de marca, restando pendente o cancelamento do presente Nome de Domínio.

Aduz, por fim, tratar-se de situação elencada no art. 3º do Regulamento SACI-Adm, requerendo a transferência do Nome de Domínio à Reclamante.

b. Do Reclamado

O Reclamado não se manifestou na presente Reclamação e foi decretado revel, apesar de devidamente notificado, inclusive, quedando inerte após o congelamento do Nome de Domínio.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

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.

Inicialmente, cabe destacar que o Nome em Domínio <petronext.com.br> em questão possui grande semelhança com marca anterior da Reclamante (Petronect) e referente nome de domínio <petronect.com.br>, bem como é idêntico à parte de marca anteriormente registrada de titularidade da Reclamante (Petronext Lab).

Ademais, no que tange à anterioridade de registro da marca exigida pelo artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, verifica-se que os primeiros depósitos referentes às marcas Petronect (procs. n. 825599075, 825599083) ocorreram em 18/06/2003, e sua concessão em 03/02/2009. Já os depósitos dos registros referentes à marca Petronext Lab (917187318 e 917339347) se deram em 16/05/2019 e sua concessão em 24/12/2019. Por sua vez, o Nome de Domínio ora em disputa foi registrado em 12/06/2022.

Deste modo, não há dúvidas quanto à anterioridade de registro das marcas “PETRONECT” e “PETRONEXT”, o que é capaz de gerar confusão com relação ao Nome de Domínio em disputa, como dispõe a alínea (a), artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND, assim como a alínea “a” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm.

Desta forma, a possibilidade de confusão resta cristalina, nos termos do que dispõe a alínea “a” do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, bem como o artigo 2.1 (a) do Regulamento CASD-ND.

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

A Reclamante logrou êxito em comprovar seu legítimo interesse na instauração do presente Procedimento Especial, a respeito do Nome de Domínio ora em disputa, uma vez que restou demonstrada e comprovada a titularidade de diversos registros de marca de nome idêntico ou altamente semelhante no INPI, como faz certa toda documentação acostada aos autos.

Portanto, a possível violação dos direitos sobre a marca demonstra e comprova o legítimo interesse da Reclamante, em respeito ao disposto no artigo 2º (c) do Regulamento SACI-Adm e artigo 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

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

Em função de sua revelia, o Reclamado não apresentou qualquer fato ou prova capaz de justificar seus direitos ou interesses legítimos quanto ao Nome de Domínio, deixando de insurgir-se, inclusive, após o congelamento deste.

Ademais, como informado pela Reclamante e verificado por este Especialista, o Reclamado desistiu do pedido de registro da marca mista



(proc. n. 927139570), fazendo com que o referido pedido fosse definitivamente arquivado:

<input type="checkbox"/>	Número	Prioridade		Marca		Situação	Titular	Classe
<input type="checkbox"/>	927139570	29/06/2022		PETRONEXT		Pedido definitivamente arquivado	F1T TECNOLOGIA LTDA.	NCL(11) 35

Desta feita, cabe ressaltar o que disposto nos artigos 1º e 5º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P:

Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução.

Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.

Art. 5º - É da inteira responsabilidade do titular do domínio:

I. O nome escolhido para registro, sua utilização e eventual conteúdo existente em páginas referidas por esse domínio, eximindo expressamente o CGI.br e o NIC.br de quaisquer responsabilidades por danos decorrentes desses atos e passando o titular do nome de domínio a responder pelas ações judiciais ou extrajudiciais decorrentes de violação de direitos ou de prejuízos causados a outrem;

Portanto, não restou demonstrado o legítimo interesse do Reclamado na manutenção do Nome de Domínio ora em disputa.

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 artigo 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm, e seu correspondente artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND elencam as possibilidades de representação de má-fé por parte do Reclamado, quais sejam:

Art. 3º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

(...)

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do 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.

Cabe destacar que no presente caso restou comprovado o enquadramento da lide no que dispõe as alíneas (c) e (d) do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm uma vez que o Nome de Domínio ora em disputa é, de fato, idêntico à marca da Reclamante. Ademais, a Reclamante logrou êxito em comprovar que o Reclamado pretendia exercer

atividade semelhante à sua, bem como associando de forma não autorizada os serviços ofertados.

Desta forma, resta demonstrada e comprovada a clara intenção do Reclamado em se apropriar do Nome de Domínio <petronext.com.br> para associar-se à Reclamante, na tentativa de atrair os seus usuários para a página diretamente concorrente.

Ainda, importante ressaltar que o Reclamado, após recebimento da Notificação Extrajudicial enviada pela Reclamante, retirou o conteúdo do site, não utilizando-se do referido Nome de Domínio para qualquer fim, como é possível verificar no *print* abaixo, feito em 12.09.2022:



Trata-se, claramente, de caracterização de posse passiva (*passive holding*, em inglês) do Nome de Domínio. Ou seja, o Nome de Domínio não só não está em uso, como o Reclamado também não demonstrou qualquer interesse em utilizá-lo para fins diferentes do ramo de atividade da Reclamante.

Sobre o assunto, interessante destacar o entendimento do Apanhado de Jurisprudência do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI¹, abaixo transcrito em tradução livre:

3.3 A “posse passiva” ou a não exploração de um nome de domínio pode ser suficiente para a caracterização de má-fé?

¹ <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33>

Desde o início da UDRP, os especialistas vêm concluindo que a não-utilização de um nome de domínio (incluindo uma página em branco ou “em breve”) não impediria a caracterização de má-fé sob a doutrina da posse passiva.

Embora os especialistas analisem a totalidade das circunstâncias em cada caso, alguns fatores que precisam ser considerados na aplicação da doutrina de posse passiva são: (i) o grau de distintividade ou reputação da marca do Reclamante, **(ii) a falha do Reclamado em apresentar uma resposta ou fornecer qualquer evidência de uso real ou boa-fé,** (iii) o Reclamado oculte sua identidade ou use falsos dados de contatos (em violação ao contrato de registro) e (iv) a implausibilidade de qualquer uso em boa-fé que possa ser dado ao nome de domínio”

Ainda, destaca-se jurisprudência desta CASD-ND que dispõe a respeito:

VIOLAÇÃO A MARCAS, NOME EMPRESARIAL E NOMES DE DOMÍNIO ANTERIORES. SIMILITUDES SUFICIENTES PARA CAUSAR RISCO DE CONFUSÃO. REVELIA DECRETADA. ADESÃO DA RECLAMADA AO SACI-ADM QUANDO DO REGISTRO DOS NOMES DE DOMÍNIO, ATRAVÉS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO SOB O .BR. AFINIDADE E IDENTIDADE ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS PARTES. **MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET AO CRIAR SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO COM O SINAL DISTINTIVO DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DIREITOS OU LEGÍTIMO INTERESSE DA RECLAMADA EM RELAÇÃO AOS NOMES DE DOMÍNIO.** ARTIGO 1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘a’ e ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘c’ E ‘d’.

(Disputa ND-202240. SKY INTERNACIONAL AG e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA x SKYNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. Domínios <skyfibra.com.br> <skynet360.com.br> Decisão em 07/11/2022. Grifou-se)

Assim sendo, resta caracterizada a má-fé do Reclamado ao realizar o registro do Nome de Domínio, com base no artigo 3º, Parágrafo único, alíneas “c” e “d” do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 (c) e (d) do Regulamento CASD-ND.

2. Conclusão

Resta comprovado, portanto, que estão presentes os requisitos que caracterizam o direito da Reclamante por identidade entre sua marca registrada e o Nome de Domínio.

Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613 / (11) 93212-2546

Web site: www.csd-abpi.org.br – E-mail: csd-abpi@csd-abpi.org.br

Do mesmo modo, é possível verificar a má-fé do Reclamado nos termos do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND diante da dinâmica dos fatos aqui narrados.

Ademais, a ausência de resposta por parte do Reclamado e de evidências que demonstrem seu interesse legítimo no Nome de Domínio reforçam a ausência de direitos deste na manutenção no registro, razão pela qual este Especialista entende pela transferência do Nome de Domínio à Reclamante, como requerido.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 10.9 (b) do Regulamento da CASD-ND, este Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <petronext.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.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2022.



Paulo Parente Marques Mendes

(assinado eletronicamente)

Especialista