

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

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS X UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.**

**PROCEDIMENTO N° ND-202438**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.**, inscrita no CNPJ nº 33.000.167/0001-01, com sede no Rio de Janeiro/RJ, Brasil, representada por Vaz e Dias Advogados e Associados, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

**UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 17.132.193/0001-37, com sede em Divinópolis/MG, Brasil, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (a “**Reclamada**”).

**2. Do Nome de Domínio**

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

O Nome de Domínio foi registrado em 30 de janeiro de 2020 junto ao Registro.br.

**3. Das Ocorrências no Procedimento Especial**

Em 10 de julho de 2024, 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 10 de julho de 2024, 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 <uniformespetrobras.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 10 de julho de 2024, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <uniformespetrobras.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 15 de julho de 2024, 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 23 de julho de 2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 23 de julho de 2024, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 8º 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 a Reclamada para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 24 de julho de 2024, a Reclamada fez questionamentos sobre o procedimento e em seguida apresentou Resposta tempestiva. Em 08 de agosto de 2024, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamada sobre irregularidades na Resposta.

Em 14 de agosto de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes o recebimento de manifestação da Reclamada. Informou, neste mesmo ato, sobre a abertura de prazo para composição amistosa.

Em 14 de agosto de 2024, a Reclamante informou não ter interesse em composição amistosa e preferir prosseguir com o trâmite regular do procedimento.

Em 28 de agosto de 2024, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscrita, a qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 03 de setembro de 2024, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à 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 Reclamante argumenta que:

(i) é uma empresa multinacional de renome mundial em sua área de atuação, líder em tecnologia de exploração petrolífera;

(ii) possui mais de 200 registros de marcas contendo “PETROBRAS” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde a década de 1950, com direito exclusivo ao uso da marca em todo o território nacional, conforme o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96);

(iii) a marca “PETROBRAS” foi reconhecida como de alto renome em 2012, gozando de proteção especial prevista no artigo 125 da LPI e no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris (CUP); e

(iv) a Reclamada não pode alegar desconhecimento da marca, dada sua ampla reputação.

A Reclamante ressalta que, diante de qualquer ameaça ou violação, tem legitimidade para tomar as medidas judiciais e administrativas cabíveis para proteger seus direitos, conforme os artigos 207 a 209 da LPI. Também menciona que a reprodução ou imitação não autorizada de suas marcas configura crime contra o registro de marca e concorrência desleal, conforme os artigos 189 e 195 da LPI.

A Reclamante tomou ciência de que a Reclamada havia registrado o domínio <uniformespetrobras.com.br> em 2020, que reproduz a marca registrada “PETROBRAS” e seus domínios. Mesmo após contato em 2022 e promessas de cessação do uso, a

Reclamada renovou o domínio em 2024, demonstrando intenção de continuar utilizando-o. Assim, a Petrobras sustenta que o domínio foi registrado em má-fé e que o caso configura "passive holding", o que impede a legítima exploração da marca pela Reclamante. Diante disso, a Petrobras solicita o cancelamento do domínio por violação de seus direitos de propriedade intelectual e risco de confusão entre os consumidores.

**b. Da Reclamada**

A Reclamada alega que não usa o domínio <uniformespetrobras.com.br> desde que recebeu a primeira notificação da Reclamante. Ademais, argumenta que o domínio permaneceu em seu nome devido à compra por vários anos ou a uma renovação automática, e afirma não ter mais interesse no domínio, que está em processo de cancelamento. Explica, ainda, que inicialmente, sua intenção ao obter o domínio era a de facilitar a busca de fornecedores de uniformes para postos de combustíveis da bandeira Petrobras, já que a empresa não fornece diretamente os uniformes. No entanto, informa que após a primeira notificação da Reclamante, o site foi desativado, e a Reclamada busca saber se há mais alguma ação necessária para solucionar o problema.

**II. FUNDAMENTAÇÃO**

Primeiramente, em conformidade com o disposto no artigo 12º do Regulamento do SACI-Adm e ao artigo 10.1 do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista entende não haver necessidade de produção de novas provas e, portanto, passará a analisar as questões pertinentes ao caso.

**a. Semelhança entre o nome de domínio objeto da disputa com as marcas e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante**

Não há dúvidas que a Reclamante é uma empresa tradicional, renomada e amplamente conhecida no Brasil, sendo titular de diversos registros de marcas relacionadas à "PETROBRAS". Além disso, foi demonstrado que a marca "PETROBRAS" teve seu status de alto renome reconhecido pelo INPI, merecendo, portanto, proteção especial conforme previsto no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial (LPI):

*Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.*



<b>FABER-CASTELL</b>	Nominativa	Faber-Castell Aktiengesellscha	812844424	2318	09/06/2015
<b>TOYOTA</b>	Nominativa	Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation)	003161048	2362	12/04/2016
<b>SONHO DE VALSA</b>	Nominativa	Mondelez Brasil Ltda	002791994	2375	12/07/2016
<b>PETROBRÁS</b>	Nominativa	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás	004101570	2375	12/07/2016

O nome de domínio em disputa, <uniformespetrobras.com.br>, incorpora integralmente a marca registrada "PETROBRAS", de titularidade da Reclamante. A reprodução dessa marca no domínio em questão pode induzir o consumidor a crer que se trata de uma página oficial ou autorizada pela Reclamante, gerando evidente confusão ou associação indevida. Essa semelhança, portanto, configura uma violação dos direitos da Reclamante sobre suas marcas e nome de domínio previamente registrados, além de prejudicar o exercício exclusivo desses direitos.

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

Conforme ficou demonstrado, a Reclamante possui legítimo interesse com relação ao nome de domínio em disputa, pois utiliza o sinal "PETROBRÁS" como marca e nome empresarial desde a sua fundação na década de 50, sendo titular de diversos registros de marca perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial para a referida marca, inclusive, com reconhecimento de alto renome, tendo cumprido o disposto no art. 6º (c) do Regulamento SACI-Adm e art. 4.2 (d) do Regulamento CASD-ND.

**c. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao Nome de Domínio.**

Entende a Especialista, que embora tenha a Reclamada apresentado sua defesa, em nenhum momento apresentou qualquer argumento que pudesse justificar sua legitimidade na escolha do nome de domínio em disputa.

A Reclamada é uma sociedade empresária limitada que tem como atividade econômica principal a "confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as

confeccionadas sob medida”. Ademais, em sua defesa deixou claro que tem plena ciência de que a marca “PETROBRAS” é de titularidade da Reclamante e que sua intenção inicial era a de exatamente fazer referência à marca da Reclamante para comercialização de seus uniformes.

Assim, a Reclamada não embasa qualquer direito ou interesse legítimo, notadamente por ter a Reclamada prévio conhecimento de que a marca “PETROBRÁS” pertencia à Reclamante e já era consagrada na área à época em que foi realizado o registro do nome de domínio.

Deste modo, conclui esta Especialista que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa.

#### **b. Caracterização da má-fé da Reclamada**

Com relação à má-fé da Reclamada, a continuidade do registro do domínio, mesmo após notificações da Reclamante e a promessa de cessação de uso, configura uma intenção de manter o domínio para fins indevidos, caracterizando a prática de "passive holding". Essa conduta visa impedir a Reclamante de utilizar o domínio de forma legítima e exclusiva. Conforme os artigos 207 e 209 da LPI e as disposições do Regulamento do SACI-Adm, fica clara a má-fé no registro e na manutenção do domínio pela Reclamada.

Diante dos fatos expostos, resta evidente que a Reclamada registrou e manteve o nome de domínio <uniformespetrobras.com.br> de má-fé, sem qualquer justificativa legítima, violando os direitos de propriedade intelectual da Reclamante e prejudicando a sua atuação no mercado.

A manutenção do Nome de Domínio sob a titularidade da Reclamada contraria o artigo 1º da Resolução CGI.br/RES/2008/008/ do Comitê Gestor da Internet no Brasil e a cláusula 4ª do Contrato para Registro de Nome de Domínio sob o “.br”, que proíbem a escolha de nome de domínio que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou viole direitos de terceiros.

### **III. DISPOSITIVO**

Pelas razões acima expostas e de acordo com os artigos 2.1. “a” e 2.2. “b” e “c” do Regulamento CASD-ND, e respectivas alíneas do artigo 7º do Regulamento SACI-Adm,

esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o nome de domínio <uniformespetrobras.com.br> seja cancelado.

A 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, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2024

*Fernanda Mosca Dias Tavares*  
Fernanda Mósca Tavares Dias  
Especialista