

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. e Caterpillar Brasil LTDA v. T. G. O.

Caso No. DBR2022-0009

1. As Partes

As Reclamantes são Caterpillar Inc., Estados Unidos da América, e Caterpillar Brasil LTDA, Brasil, representadas por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

O Reclamado é T. G. O., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <caterpillaroriginal.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 5 de julho de 2022. Em 6 de julho de 2022, 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. No dia 8 de julho de 2022, 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 13 de julho de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 2 de agosto de 2022. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 4 de agosto de 2022, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 9 de agosto de 2022. 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

As Reclamantes são Caterpillar Inc. e Caterpillar Brasil LTDA, sendo a primeira empresa multinacional de origem estadunidense cuja principal atividade é a fabricação de máquinas, motores e veículos pesados, voltados principalmente para a construção civil e mineração.

A Reclamante Caterpillar Inc. é titular de diversas marcas no Brasil, dentre as quais se destacam as marcas CAT e CATERPILLAR, usadas há mais de 100 anos pela companhia. O portfólio de marcas das Reclamantes no Brasil conta com 124 registros e pedidos de registro para as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR, que identificam diversos produtos como máquinas, motores, componentes e até artigos de vestuário para atender às necessidades exclusivas de uma variedade de setores. A Reclamante Caterpillar Inc. é titular, por exemplo, da marca mista CAT No. 815391358, registrada em 20 de março de 2012, e da marca mista CATERPILLAR No. 815391293, registrada em 6 de dezembro de 1994, ambas registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Vale mencionar também que a Caterpillar Brasil LTDA é titular de 10 (dez) nomes de domínio “.br” compostos pelos mesmos elementos nominativos “CAT” e “CATERPILLAR”, a saber: <caterpillar.com.br>; <catbrasil.com.br>; <catrental.com.br>; <cat.com.br>; <caterpillarbrasil.com.br>; <coneccaocat.com.br>; <conexaocat.com.br>; <catgenuineparts.com.br>; <caterpillarstore.com.br>; e <caterpillarloja.com.br>, onde os dois últimos foram transferidos para a referida Reclamante em decorrência do caso *Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. A. d. P. F.*, Caso OMPI No. [DBR2020-0014](#).

O Reclamado, por outro lado, é titular do nome de domínio em disputa <caterpillaroriginal.com.br>, registrado perante o Nic.br em 10 de setembro de 2020. Na data desta Decisão, o nome de domínio em disputa não resolve para nenhuma página ativa, mas alegam as Reclamantes que o nome de domínio em disputa resolvia para um website com uma loja online, exibindo indevidamente as marcas da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

As Reclamantes alegam ser titulares de registros para as marcas CAT e CATERPILLAR perante o INPI e, em decorrência disso, detentoras do direito de uso exclusivo das referidas marcas em território nacional, bem como do direito de impedir terceiros de utilizarem as expressões “CAT” e “CATERPILLAR” a qualquer título.

As Reclamantes argumentam que o nome de domínio em disputa, por incorporar a marca CATERPILLAR em sua integralidade, induz o consumidor a erro, pois esse equivocadamente pensa se tratar do domínio original da companhia.

De acordo com essa última, tal cenário se agrava devido ao fato de websites nome de domínio em disputa do Reclamado exibir indevidamente as marcas registradas e alegar se tratar de loja, fazendo se passar pelas próprias Reclamantes, circunstâncias essas que comprovariam a flagrante má-fé do Reclamado.

As Reclamantes também afirmam que o fato de o Reclamado usar a marca “CATERPILLAR” combinado com o termo “original” no nome de domínio em disputa, alegadamente para administrar uma loja que utiliza indevidamente as marcas CAT e CATERPILLAR, seria outro indício da má-fé do Reclamado.

Aduzem, ainda as Reclamantes, que as marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas, tratando-se de referência internacional em seu ramo de atuação, de modo que o Reclamado não poderia alegar que desconhecia as atividades desenvolvidas pelas Reclamantes no Brasil.

As Reclamantes afirmam que o sinal “CATERPILLAR” é o elemento distintivo de seu nome empresarial, passível de proteção pelo art. 8º da Convenção da União de Paris - CUP e pelo art. 124, V, da Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Considerando o cenário acima, as Reclamantes chegam à conclusão de que o intuito do Reclamado é tão somente criar associação indevida com as Reclamantes e se aproveitar de sua boa reputação, causando-lhes enormes prejuízos pelo desvio de clientela e eventual responsabilização perante os consumidores pela baixa qualidade dos produtos ofertados pelo Reclamado – constituindo, assim, ato de má-fé.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou sua resposta formal diante da Reclamação.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o artigo 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento sob o Regulamento, devem expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:

- 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 do 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 símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

Pela análise dos autos, restou demonstrado que a Reclamante Caterpillar Inc. é titular de diversos registros marcários perante o INPI para os sinais “CAT” e “CATERPILLAR” registrados anteriormente ao nome de domínio em disputa, de forma que esses registros lhes garantem proteção em todo território nacional e satisfazem o art. 3 do Regulamento.

A adição da palavra “original” que acompanha a marca CATERPILLAR no nome de domínio em disputa não evita a confusão com a marcas registradas pelas Reclamantes, já que a marca é claramente reconhecível dentro do nome de domínio em disputa.

Assim, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa <caterpillaroriginal.com.br> é suficientemente similar ao ponto de causar confusão com a marca CATERPILLAR, restando demonstrado o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

O Regulamento, em seu artigo 11(c), estabelece que na defesa do Reclamado devem constar todos os motivos pelos quais entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

No entanto, o Reclamado não respondeu à Reclamação, conforme artigo 10 do Regulamento e artigo 7(a) das Regras.

Além disso, não há qualquer indício de que o Reclamado possua nome empresarial ou marca de produto ou serviço que justifique o interesse no nome de domínio em disputa, tampouco existe associação conhecida entre o Reclamado e as Reclamantes. Dessa forma, o fato de o nome de domínio <caterpillaroriginal.com.br> ser composto por sinal idêntico à marca das Reclamantes, objeto de diversos registros marcários em vigor no Brasil, representa um grande risco de confusão por associação.

Além disso, a adição da palavra “original” dentro do nome de domínio em disputa acentua a confusão com a marca CATERPILLAR e com as Reclamantes, uma vez que induz o consumidor ao erro de crer se tratar de site original das Reclamantes.

Com base no que foi exposto e nas provas que acompanham a Reclamação, bem como no fato de que o Reclamado não se pronunciou em resposta às alegações das Reclamantes, este Especialista entende que, com base no art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa.

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

De acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) do artigo 3 supracitado. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má fé.

O parágrafo único do art. 3 do Regulamento estabelece que, dentre outras circunstâncias, 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 de 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.

Considerando a proteção das marcas CAT e CATERPILLAR no Brasil e no exterior, sendo essas objeto de diversos registros marcários de titularidade da Reclamante bem como a notoriedade de tais marcas, o Painel Administrativo entende ser incorreto supor que o Reclamado não tivesse conhecimento dos direitos das Reclamantes sobre a marca CATERPILLAR no momento em que registrou o nome de domínio em disputa.

No presente caso, a má-fé do Reclamado é confirmada, ainda, ao se notar que o nome de domínio <caterpillaroriginal.com.br> leva para página que possui como conteúdo as marcas CAT e CATERPILLAR,

bem como seu *trade dress*, sugerindo se tratar de site oficial das Reclamantes ou de canal de revenda autorizado. Isso demonstra que o Reclamado pretende atrair usuários da Internet para o seu domínio, passando-se pelas Reclamantes, a fim de auferir lucros indevidos com a venda de produtos alegadamente originais da marca.

Nesse cenário, é inegável que o registro e uso do nome de domínio em disputa caracteriza má-fé, conforme entendimento manifestado por especialistas em diversos outros precedentes do Centro, inclusive envolvendo a reprodução das marcas das mesmas Reclamantes, como por exemplo, *Caterpillar Inc. v. O. Q. M.*, Caso OMPI No. [DBR2014-0013](#), como se verifica a seguir:

“Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado direito ou interesse legítimo algum com relação aos nomes de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento da Reclamantes (e de sua marca notoriamente conhecida) e tentativa de lucro indevido com a venda de produtos com as marcas da Reclamantes em situação de comprovada confusão pelo público consumidor.”

O fato que na data desta Decisão o nome de domínio em disputa não resolve para nenhuma página ativa não impede uma determinação de má fé.

Assim, considerando todo o acima exposto e o não fornecimento de qualquer evidência de registro e/ou uso de boa-fé do nome de domínio em disputa por parte do Reclamado, conclui-se que o Reclamado registrou e está utilizando o nome de domínio em disputa de má-fé.

Portanto, o Especialista conclui que as Reclamantes satisfazem a segunda condição do art. 3 do Regulamento.

7. Decisão

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

/Gabriel F. Leonardos/

Gabriel F. Leonardos

Especialista

Data: 23 de agosto de 2022

Local: São Paulo, Brasil

¹ 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.