

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. J. de S. J.
Caso No. DBR2024-0007

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.

A Reclamado é J. de S. J., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <fabricacaterpillar.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 10 de maio de 2024. Em 13 de maio de 2024, 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 13 de maio de 2024, 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 a 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 16 de maio de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 5 de junho de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 4 de junho de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 11 de junho de 2024. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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

A Primeira e a Segunda Reclamante (conjuntamente chamadas a seguir de “a Reclamante”) são fabricantes de artigos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural, e turbinas industriais a gás, identificados através de diferentes marcas, incluindo CAT e CATERPILLAR.

A Primeira Reclamante é titular de numerosos registros para as marcas CAT e CATERPILLAR junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), no Brasil, incluindo, respectivamente, os registros de ns. 002069520 e 002069555, ambos depositados em 21 de novembro de 1955 e registrados em 5 de fevereiro de 1958.

A Segunda Reclamante, subsidiária da Primeira Reclamante no Brasil, é titular de diversos nomes de domínio sob a extensão “.br” formados pelos elementos nominativos “CAT” e “CATERPILLAR”, dentre os quais <caterpillar.com.br>, registrado em 5 de abril de 1999.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 30 de junho de 2022.

Em 20 de junho de 2024, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. Essa circunstância persiste até a presente data. A Reclamante apresentou evidências de que o nome de domínio em disputa foi utilizado para o envio de mensagens de e-mails nas quais o remetente se fazia passar pela Reclamante, com vistas a cometer fraude.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

- O nome de domínio em disputa viola flagrantemente os direitos da Reclamante, visto que copia as marcas registradas CAT e CATERPILLAR. CATERPILLAR é também o elemento distintivo do nome empresarial da Reclamante. O acréscimo do termo “fabrica” pelo Reclamado é claramente uma tentativa de conferir autenticidade ao nome de domínio em disputa, mas, na realidade, é uma palavra comum e descritiva, que não contribui para diferenciar ou legitimar o uso do nome de domínio em disputa. Assim, a manutenção do nome de domínio em disputa com o Reclamado acarretará confusão no mercado, bem como associação indevida deste às marcas da Reclamante, depositadas e registradas pelo INPI anteriormente à sua criação pelo Reclamado;

- Não há dúvidas de que as marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas, não podendo o Reclamado alegar que desconhecia as atividades empreendidas no Brasil pela Reclamante, que é referência no seu ramo de atuação. Desse modo, o mero registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado já configura má-fé;

- Além disso, ao criar o nome de domínio em disputa, o Reclamado se faz passar pela própria Reclamante ou por sua distribuidora autorizada, com o claro intuito de induzir os consumidores a erro e dúvida e, ao mesmo tempo, lucrar às suas custas;

- A Reclamante tomou conhecimento do nome de domínio em disputa quando um funcionário da Segunda Reclamante recebeu um e-mail de um terceiro relatando que estava negociando a compra de equipamentos que seriam supostamente da Reclamante e trocando e-mails com o endereço eletrônico associado ao nome de domínio em disputa, mas suspeitava da veracidade da transação e da legitimidade da contraparte para firmar o negócio jurídico em questão. Após investigação, incluindo contratos e notas fiscais, o funcionário em questão confirmou que se tratava de uma fraude e identificou o uso de endereços de e-mail fraudulentos associados ao nome de domínio em disputa. Assim, o nome de domínio em disputa está sendo utilizado pelo Reclamado, de má-fé, para a realização de negócios escusos e para criar associação indevida com a Reclamante, e;

- Também configura má-fé do Reclamado a manutenção passiva do nome de domínio em disputa, uma vez que não existe website acessível atualmente.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Resposta à Reclamação.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo utilizados de má-fé, de modo a causar prejuízos à 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 em disputa:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 da Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida no Brasil 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 a Reclamante tenha anterioridade.

A Reclamação se baseia em numerosos registros das marcas CAT e CATERPILLAR, no Brasil, desde o longínquo ano de 1958; no registro de diversos nomes de domínio contendo essas expressões, como <caterpillar.com.br>, registrado em 1999; e no próprio elemento distintivo do nome empresarial da Reclamante, “Caterpillar”, constituído há muitas décadas.

O nome de domínio em disputa foi registrado pelo Reclamado em 2022.

Ou seja, há clara precedência das marcas, nomes de domínio e nomes empresariais da Reclamante em relação ao nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa reproduz a expressão “caterpillar”, parte central e distintiva dessas marcas, dos nomes de domínio e nomes empresariais anteriores da Reclamante, adicionando-se apenas o prefixo “fabrica” e extensão de nome de domínio “.com.br”.

Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“UDRP”) – que a adição de outros termos (como “fabrica”) e de

gTLD ou ccTLD (como “com.br”) são normalmente irrelevantes para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante.

No presente caso, este Especialista considera que o acréscimo do prefixo “fabrica” não afasta o potencial confusivo entre o nome de domínio em disputa e as marcas da Reclamante já que as marcas da Reclamante são reconhecíveis no nome de domínio em disputa.

Assim, resta atendido o requisito das alíneas “a” e “c” do art. 7º do Regulamento.

Contudo, para fundamentar a transferência do nome de domínio em disputa, resta ainda averiguar se este foi registrado ou está sendo utilizado de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento 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 Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou
- d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado intencionalmente tente atrair 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, símbolo e afins, da Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstante que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Não obstante, as evidências do presente caso e a revelia do Reclamado levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com sua marca registrada e nome empresarial, com vistas ao cometimento de fraude.

O elemento distintivo “caterpillar” das marcas, nomes de domínio e nomes empresariais anteriores, da Reclamante, é internacionalmente conhecido há muitas décadas e está diretamente associado aos produtos fabricados pela Reclamante. Aliás, o termo “caterpillar” não possui qualquer significado em língua portuguesa.

O Reclamado não apresentou defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu da peculiar expressão “fabricacaterpillar” para registrar o nome de domínio em disputa.

A incorporação não-autorizada do peculiar elemento distintivo anterior da Reclamante no nome de domínio em disputa, pelo Reclamado, com potencial de induzir em erro a clientela da Reclamante, não encontra guarida na legislação brasileira.

O fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pelo Reclamado. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (*passive holding*) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*,

Caso OMPI No. [D2008-1796](#)). Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. [DBR2011-0001](#).

A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de: (a) não utilizar o nome de domínio em disputa para apontar para um sítio de Internet ativo, (b) não indicar qualquer pretensão em fazê-lo, e (c) nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado. Ou seja, tal circunstância, associada (d) à inexistência de qualquer interpretação plausível para a adoção dessa expressão e, principalmente, (e) à comprovação, pela Reclamante, de que o Reclamado está utilizando o nome de domínio em disputa para cometer fraudes, viabilizadas através do envio de e-mails se fazendo passar pela Reclamante, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.

Assim, resta atendido o requisito da alínea “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <fabricacaterpillar.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 25 de junho de 2024

Local: Porto Alegre, RS, Brasil

¹ De acordo com o art. 24 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.