

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. v. Paraná 25 Horas IT Solutions

Caso No. DBR2013-0012

1. As Partes

A Reclamante é Caterpillar Inc., de Peória, Illinois, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

A Reclamada é Paraná 25 Horas IT Solutions, de Campo Magro, Paraná, Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <bancocat.com.br> e <bancocaterpillar.com.br>, registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 3 de setembro de 2013. Em 4 de setembro de 2013, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Na mesma data, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros 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 10 de setembro de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 30 de setembro de 2013. Em 11 de setembro de 2013, a Reclamante apresentou manifestação complementar. No dia 12 de setembro de 2013, o Centro: (i) confirmou o recebimento da manifestação complementar da Reclamante, informando que a sua apreciação competiria ao Painel Administrativo, uma vez nomeado; e (ii) rememorou às partes a respeito da data limite para o envio da Defesa. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 1 de outubro de 2013, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como Especialistas em 7 de outubro de 2013. 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

A Reclamante é uma empresa multinacional fundada em 1925 nos Estados Unidos, fabricante de máquinas, motores e veículos pesados voltados especialmente para os mercados de construção civil e mineração.

A Reclamante está presente no mercado brasileiro há mais de 60 anos e o seu primeiro pedido de registro da marca CATERPILLAR apresentado no INPI data de 1944. Os primeiros registros das marcas CATERPILLAR e CAT datam de 1944 e 1958, respectivamente.

Nesta data, a Reclamante é titular, no Brasil, de 127 registros e pedidos de registro das marcas CATERPILLAR e CAT, conforme documentos apresentados em anexo à Reclamação.

A Reclamante apresentou ao Centro, em 11 de setembro de 2013, uma manifestação complementar transcrevendo um e-mail enviado pela Reclamada, em que esta afirmava possuir os nomes de domínio em disputa mas que pretendia negociá-los.

Os nomes de domínio em disputa foram colocados na Internet para venda conforme material apresentado pela Reclamante.

A Reclamada não apresentou Defesa e foi decretada revel pelo Centro em 1 de outubro de 2013.

Em pesquisa independente conduzida pelo Especialista, verificou-se que o nome de domínio em disputa <bancocaterpillar.com.br> encontra-se para venda no link <http://vendadominios.com.br/catalog.php?mode=viewdomain&id=14066>

Os nomes de domínio em disputa <bancocat.com.br> e <bancocaterpillar.com.br> foram registrados em 17 de junho de 2013 e 13 de junho de 2013, respectivamente.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega e dá-se como provado que:

É uma empresa multinacional fundada em 1925 nos Estados Unidos.

Está presente no Brasil há mais de 60 anos.

Detém à data 127 pedidos e registros de marcas CATERPILLAR e CAT.

Os nomes de domínio em disputa foram colocados à venda pela Reclamada.

A Reclamada tentou negociar um posto de trabalho com uma empresa do Grupo Caterpillar alegando ser

titular dos nomes de domínio em disputa.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou Defesa, tendo sido considerada revel por decisão do Centro de 1 de outubro de 2013, e não apresentou até a presente data qualquer manifestação de interesse no procedimento administrativo.

6. Análise e Conclusões

A. Manifestação Complementar da Reclamante

A apreciação de manifestação complementar apresentada pelas partes reveste-se de natureza excepcional.

No caso concreto, a Reclamante apresentou manifestação cujo teor aponta indícios de que a Reclamada efetivamente pretendia negociar os nomes de domínio em disputa, conforme previamente suscitado nas razões da Reclamação.

Sendo assim, o Especialista considera que a manifestação complementar da Reclamante guarda conexão e relevância com o objeto deste procedimento administrativo, razão pela qual decide apreciá-la em conjunto com os elementos substantivos do Regulamento.

B. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

Como ficou provado, a Reclamante possui inúmeros registros das marcas CATERPILLAR e CAT no Brasil. Os nomes de domínio em disputa reproduzem na íntegra as marcas da Reclamante, com o mero acréscimo da palavra “banco”. Não subsiste qualquer dúvida de que os nomes de domínio em disputa criam confusão com as marcas da Reclamante conforme previsto na alínea a) do art. 3 do Regulamento. Acresce que ao fazer esta associação das marcas da Reclamante com a palavra “banco” está a Reclamada também a reproduzir na íntegra o nome empresarial de uma empresa do grupo da Reclamante, qual seja, Banco Caterpillar S.A. – Incorporação da Caterpillar Financial S.A. , preenchendo também a situação prevista na alínea c) do mesmo artigo.

C. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa

Estando a Reclamada na condição de revel, não demonstrou ter qualquer indício de interesse legítimo em relação aos nomes de domínio em disputa. Isso porque a prova produzida pela Reclamante demonstra a intenção da Reclamada de auferir lucro indevido com o registro dos nomes de domínio em disputa, seja para negociá-los ou obter um cargo nas empresas da Reclamante.

D. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé

Conforme o art. 3, parágrafo único, do Regulamento, para fins de comprovação do disposto no *caput* deste artigo, constitui indícios de má fé na utilização do nome de domínio ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo. Ora, não só a Reclamante provou esse fato, como o Especialista, em consulta independente, encontrou o nome de domínio em disputa <bancocaterpillar.com.br> à venda através do sítio de rede eletrônica <http://vendadominios.com.br/catalog.php?mode=viewdomain&id=14066>

Acresce que a Reclamante apresentou em 11 de setembro de 2013 uma manifestação complementar transcrevendo um e-mail enviado pela Reclamada, em que esta afirmava possuir os nomes de domínio em disputa mas que pretendia negociá-los, vendendo e/ou em troca de um emprego numa sociedade do grupo da Reclamante.

Na opinião deste Especialista, estamos perante uma situação clara e inequívoca, prevista na letra do

Regulamento, que não deixa margem para qualquer dúvida, antes sim, caracteriza uma situação exemplar do uso indevido e abusivo de um nome de domínio registrado exclusivamente para obter vantagens indevidas que não tem qualquer conexão com a finalidade lícita de obter um registro de nome de domínio.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista decide que os nomes de domínio em disputa <bancocat.com.br> e <bancocaterpillar.com.br> sejam transferidos para a Reclamante¹.

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 21 de outubro de 2013

Local: São Paulo, Brasil

¹ De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima 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.