

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. v. O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED]
Caso No. DBR2014-0007

1. As Partes

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

O Reclamado é O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED], de [REDACTED]

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <catdobrasil.com.br> e <caterpillardobrasil.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.br.

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 27 de junho de 2014. Na mesma data, 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. No dia 1 de julho de 2014, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o 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 2 de julho de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de julho de 2014. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 24 de julho de 2014, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 29 de julho de 2014. 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 Especialista 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 norte-americana, fabricante de equipamentos para a área de construção e mineração, cujo nome empresarial e marcas são compostos primordialmente do elemento nominativo "Caterpillar". Além disso, a Reclamante também utiliza a abreviação "cat" para identificar seus produtos. Presente no mercado desde 1925, os primeiros depósitos de pedido de registro de suas marcas, CATERPILLAR e CAT, no Brasil, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI"), datam de 12 de dezembro de 1944 (concedida em 5 de fevereiro de 1995) e 6 de janeiro de 1949, respectivamente.

Os nomes de domínio em disputa foram criados em 24 de novembro de 2012 e 30 de agosto de 2013. O Reclamado não possui nenhum registro e/ou pedido de registro junto ao INPI de marca nominativa e/ou mista contendo esses elementos.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que (i) é inegável a identidade e confusão entre os nomes de domínio em disputa e suas marcas; (ii) sua marca é notoriamente conhecida, nos termos do art. 126 da Lei de Propriedade Industrial ("LPI"), o que lhe confere proteção especial, e (iii) goza de proteção especial ao seu nome empresarial, com base No. art. 124, V da LPI.

Estará caracterizada a má-fé do Reclamado tendo em vista que (a) o simples registro de nomes de domínio reproduzindo marca notoriamente conhecida basta para sua configuração, de acordo com o Regulamento; (b) é clara a intenção de se passar pela Reclamante e/ou seu distribuidor autorizado, conforme se poderia verificar por um acesso às páginas Web dos nomes de domínio em disputa, bem como pelos e-mails trocados entre Reclamante e Reclamado.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Contestação durante o prazo para defesa, nem após.

6. Análise e Conclusões

A análise das alegações da Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) os nomes de domínio em disputa efetivamente reproduzem integralmente as marcas da Reclamante, induzindo confusão e (ii) a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa, os quais (iii) foram registrados de má fé, tendo em vista sua forma de utilização e a criação de novo nome de domínio posteriormente à instauração deste procedimento.

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

Os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente o nome empresarial e a marca registrada da Reclamante. Este Especialista nota que a reprodução das marcas da Reclamante seguidas da expressão "do Brasil", longe de afastar a confusão, aumenta a identificação entre os nomes de domínio em disputa e as marcas da Reclamante, bem como a confusão para o público, inclusive usuários da Internet, pois a forma

como foram reproduzidas as marcas, empregando a expressão “do Brasil” como expressão indicativa de local e/ou procedência, leva a crer que existe relação comercial (ou outra) entre Reclamante e Reclamado, sinalizando credibilidade das marcas da Reclamante em relação às atividades desenvolvidas no segmento de mercado em que atua o Reclamado.

Logo, conforme art. 3 do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras, a Reclamante logrou demonstrar que os nomes de domínio em disputa criam suficiente confusão com elemento distintivo que compõe não só seu nome empresarial como também marcas devidamente registradas, de sua titularidade.

B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa

O Reclamado não possui nome, marca, produto ou serviço associados às partículas distintivas “caterpillar” e/ou “cat”, nem é conhecido por tal designação, portanto não há direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa.

De fato, na opinião deste Especialista, parece não haver direito ou interesse legítimos que justifiquem o registro dos nomes de domínio em disputa, uma vez que o Reclamado não possui qualquer associação conhecida com a Reclamante.

Tal ausência de justificação fica ainda mais clara quando se pesquisa o nome do titular dos nomes de domínios em disputa no *site* de busca *Google*. Nota-se que o Reclamado aparece ligado a outros nomes de domínio, entre eles o *site* H2O2 Gemas Brasil “www.gemasbrasil.com”, de comércio eletrônico. O nome empresarial utilizado, bem como o nome fantasia, conforme busca de CNPJ junto a Receita Federal, não possuem o sinal distintivo da Reclamante.

Portanto, com base no art. 11 (c) do Regulamento e art. 7 (b)(i) das Regras, o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa.

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

Este Especialista realizou junto à base de dado do Whois do NIC.br uma busca pelo titular dos nomes de domínio em disputa. O resultado da mesma apontou que o titular possui mais de 40 (quarenta) registros de nomes de domínio, entre eles os nomes de domínio em disputa e o nome de domínio indicado no item anterior (no qual constatou-se que o Reclamado também comercializa produtos da Reclamante).

Nessa mesma busca foi possível constatar que nenhum dos nomes de domínio ostenta seu nome empresarial e/ou fantasia, constante do registro da Receita Federal. Pelo contrário, entre os nomes de domínio registrados pelo Reclamado figuram, não só os nomes de domínio em disputa, como também outro nome de domínio empregando a marca da Reclamante <caterpillarbr.com.br>. Foram identificados, ainda, como referido pela Reclamante, nomes de domínio que reproduzem outros nomes e marcas famosos, como <legosbrasil.com.br>, <mizunodobrasil.com.br>, <nikkondobrasil.com.br>, entre outros.

Importante ressaltar que o nome de domínio <caterpillarbr.com.br> foi criado, segundo informação do Whois, em 24 de julho de 2014, ou seja, dias após o início formal do presente procedimento. A página Web, atualmente, divulga e comercializa produtos que ostentam as marcas da Reclamante e indica o seguinte e-mail para contato: “[...]@caterpillarbr.com.br”. Claro está que se trata de mero artifício para seguir comercializando os produtos da Reclamante. O Reclamado busca se esquivar da tentativa da Reclamante de obter para a si a titularidade dos nomes de domínio em disputa e tenta a qualquer custo seguir explorando comercialmente o nome, a reputação e as marcas da Reclamante, com total desrespeito à lei e ao Regulamento.

Está evidente a má-fé do Reclamado, tendo em vista (i) sua busca incessante de associar-se à Reclamante; (ii) que induz o consumidor e o público em geral em erro, pois estes crêem estar diante de páginas Web oficiais da Reclamante; e (iii) que segue obtendo vantagem econômica indevida já que inexistente relação comercial e/ou parceria entre Reclamante e Reclamado.

A Reclamante apresentou também documentos que indicam que tentou estabelecer contato com o Reclamado (apesar de não ter apresentado o e-mail originalmente enviado pela própria Reclamante), onde o Reclamado afirma que gostaria ser representante comercial da Reclamante. Na correspondência, fica claro o intuito de comercializar os produtos da Reclamante, associando-se e utilizando as marcas de titularidade desta. Infelizmente, a assinatura do e-mail não é a do Reclamado, e não restou clara a ligação entre ambos.

Conforme outro e-mail apresentado pela Reclamante, e como se pode constatar por buscas no site “www.reclameaqui.com.br”, existem inúmeras reclamações em face do Reclamado (inclusive em função de seus outros *sites* que comercializam produtos que ostentam a marca da Reclamante), o que pode gerar prejuízos à Reclamante, por ter seu nome e marcas associados à má prestação de serviços ao consumidor.

Ademais, este Especialista observou que nas páginas Web dos nomes de domínio em disputa há links onde aparentemente produtos de terceiros são vendidos.

A atratividade das marcas da Reclamante reproduzidas integralmente nos nomes de domínio em disputa, e sua atitude de registrar um novo nome de domínio empregando a marca da Reclamante mesmo após ter sido cientificado da instauração deste procedimento, induzem ao convencimento do Especialista sobre a má fé sob o prisma do que prevêem o art. 3, parágrafo único do Regulamento e o art. 4(b)(v)(1) das Regras.

7. Decisão

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

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 11 de agosto de 2014

Local: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 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.