

## DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. v. O [REDACTED] Q [REDACTED] M [REDACTED]

Caso No. DBR2014-0013

### 1. As Partes

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

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

### 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <caterpillarbr.com.br> e <caterpillarb.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 14 de novembro de 2014 relativamente ao primeiro nome de domínio em disputa. Em 17 de novembro de 2014, 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 17 de novembro de 2014, 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 26 de novembro de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 16 de dezembro de 2014. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 17 de dezembro de 2014, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 9 de janeiro de 2015. 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 21 de janeiro de 2015, a Reclamante solicitou a inclusão a este Procedimento do nome de domínio <caterpillarb.com.br>, registrado em 9 de janeiro de 2015 pelo Reclamado. O Especialista, em 26 de janeiro de 2015, considerando se tratar do mesmo titular e de nome de domínio similar, tanto quanto ao objeto da Reclamação como quanto ao fundamento da Reclamação, tratando-se de mesma causa de pedir, aceitou a inclusão do segundo nome de domínio, determinando que o Reclamado se manifestasse até o dia 11 de fevereiro de 2015. Em 12 de fevereiro de 2015, foi declarada a ausência de manifestação do Reclamado.<sup>1</sup>

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 fundada em 1925, atuante hoje, *inter alia*, na fabricação de máquinas, motores e veículos.

É ela titular, dentre numerosas outras, da marca CATERPILLAR, registrada sob o n. 002593700 desde 12 de dezembro de 1944, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") (anexo 3 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa <caterpillarbr.com.br> foi registrado em 24 de julho de 2014, e o nome de domínio em disputa <caterpillarb.com.br> foi registrado em 9 de janeiro de 2015.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante alega que:

- a) os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente sua marca, notoriamente conhecida no Brasil, e nome empresarial, podendo com eles criar confusão;
- b) o Reclamado evidentemente não poderia deixar de conhecer a Reclamante em razão de já ter sido parte no procedimento No. DBR2014-0007 por meio do qual foi determinada a transferência a ela dos nomes de domínio <caterpillardobrasil.com.br> e <catdobrasil.com.br> que haviam sido por ele indevidamente registrados;
- c) o Reclamado objetiva fazer se passar pela Reclamante na medida em que utilizou o primeiro nome de domínio em disputa de forma a criar uma situação de confusão com a Reclamante, comercializando produtos com as marcas CAT e CATERPILLAR, como se fosse sua subsidiária no Brasil;
- d) do sítio de rede electrónica do Reclamado constou aviso sobre direito autoral em nome da Caterpillar do Brasil (anexo 5<sup>a</sup> da Reclamação), o que caracteriza mais uma prova da tentativa do Reclamado de enganar o público;
- e) a Reclamante recebeu e-mail de consumidora do Reclamado que pagou por um par de botas CATERPILLAR que não foi entregue (anexos 5B e 5C juntados com a Reclamação), o que abala a reputação da Reclamante em razão da utilização indevida de seu nome pelo Reclamado;
- f) o Reclamado levou a registro outros nomes de domínio que igualmente violam marcas conhecidas de terceiros como <fischerpricedobrasil.com.br>, <legosbrasil.com.br>, <mizunodobrasil.com.br>, <nikkondobrasil.com.br> e <oakleydobrasil.com.br>; e

---

<sup>1</sup> Em 23 de Janeiro de 2015, 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.

- g) o Reclamado enviou em 9 de setembro de 2013, e-mail (assinado como [GI]) admitindo ter conhecimento da marca e produtos da Reclamante e propondo parceria comercial (anexos 6 e 7 da Reclamação).

## B. Reclamado

O Reclamado não apresentou manifestação ou contestação quer durante o prazo para defesa, quer após.

## 6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo usado de má fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação aos nomes 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 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 o reclamante tenha anterioridade.”

No presente caso, os nomes de domínio em disputa, <caterpillarbr.com.br> e <caterpillarb.com.br>, reproduzem integralmente tanto a marca registrada notoriamente conhecida CATERPILLAR sobre a qual a Reclamante detém anterioridade, quanto o elemento característico de seu nome empresarial, adotado em 1925.

Decisões anteriores adotadas de acordo com o Regulamento já suficientemente demonstraram que a mera adoção de uma terminação de nível superior não é suficiente para afastar a alegação de similitude passível de causar confusão com sinais distintivos anteriores, focada nos elementos distintivos do nome de domínio. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. DBR2011-0001.

Assim, restam atendidos os requisitos das alíneas a) e c) do art. 3 do Regulamento.

De outro lado, 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) acima. 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 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 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 do 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.”

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada má fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência, pelo menos, de registro dos nomes de domínio em disputa - com má fé - visando a intencionalmente vendê-los para a Reclamante ou para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante (itens *a*) e *d*) acima).

A maior delas decorre da utilização feita no sítio de rede electrónica relativo ao primeiro nome de domínio em disputa em que o Reclamado se fazia passar por subsidiária ou revendedor autorizado da Reclamante, o que não é verdade.

Outro aspecto que corrobora com a conclusão acima está no fato de que o Reclamado, ao invés de responder a este procedimento ou ao procedimento anterior, possivelmente justificando sua conduta, preferiu reiterá-la, levando a registro mais um nome de domínio em disputa que reproduz as marcas e nome empresarial da Reclamante, qual seja, o nome de domínio <caterpillarb.com.br> registrado em 9 de janeiro de 2015. Tal atitude não encontra nenhuma justificativa defensável, levando a concluir que o Reclamado busca perpetuar-se na posse de nomes de domínio que reproduzem a marca e nome da Reclamante, injustificadamente.

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 Reclamante (e de sua marca notoriamente conhecida) e tentativa de lucro indevido com a venda de produtos com as marcas da Reclamante em situação de comprovada confusão pelo público consumidor.

Assim, este Especialista conclui que os fatos e alegações trazidos pela Reclamante, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão.

## **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 <caterpillarbr.com.br> e <caterpillarb.com.br> sejam transferidos para a Reclamante.<sup>2</sup>

**Wilson Pinheiro Jabur**

Especialista

Data: 12 de fevereiro de 2015

Local: São Paulo, São Paulo, Brasil.

---

<sup>2</sup> 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.