

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. v. W [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED]
Caso No. DBR2020-0004

1. As Partes

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

O Reclamado é W [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED], 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 12 de fevereiro de 2020. Em 12 de fevereiro de 2020, 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. Em 13 de fevereiro de 2020, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada 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 27 de fevereiro de 2020. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 18 de março de 2020. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 19 de fevereiro de 2020, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gilberto Martins de Almeida como Especialista em 1 de abril de 2020. 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 titular do nome de domínio <caterpillar.com.br>, cadastrado desde o final dos anos 1999 e ativo desde o dia 2 de março de 2020. É também titular de marcas nominativas e mistas com a expressão CATERPILLAR, na categoria de 25, referente a roupas e acessórios comuns, com registros anteriores à data da criação do nome de domínio em disputa, a exemplo da marca mista requerida no dia 26 de fevereiro de 1992, deferida no dia 7 de junho 1994 e prorrogada no dia 25 de setembro 2014, tendo sido publicada na Revista de Propriedade Intelectual no dia 22 de abril 2015.

O Reclamado registrou o nome de domínio <caterpillaroriginal.com.br> no dia 25 de outubro 2019, oferecendo à venda produtos idênticos ou semelhantes aos da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante afirma ser reconhecida como a maior fabricante mundial de artigos de construção e mineração, dentre outros, inclusive a linha de produtos de vestuário, calçados e acessórios cujas imagens apresentou na Reclamação.

Aduz evidências de registros e pedidos de registros de suas marcas Cat e Caterpillar, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), inclusive com reconhecimento de marca notoriamente conhecida.

Sustenta que o Reclamado requereu com má-fé o nome de domínio em disputa pois devia conhecer a marca caterpillar da Reclamante tendo em vista que usa o nome de domínio em disputa com tal nome, acrescido da expressão “original”, para transmitir impressão de serem autênticos os produtos que ele vende e que reproduzem os produtos da Reclamante, assim estabelecendo confusão entre nome de domínio e marca, além de entre produtos.

B. Reclamado

O Reclamado, instado a apresentar sua defesa nos termos do art. 7. (a) das Regras do SACI-Adm. e do art. 10 do Regulamento, não a apresentou, tempestiva ou intempestivamente, sendo considerado revel.

6. Análise e Conclusões

Diante da documentação juntada aos autos do presente procedimento, foi possível constatar que o nome de domínio em disputa do Reclamado faz uso da marca CATERPILLAR da Reclamante, gerando confusão, com má-fé e prejudicando os interesses legítimos da Reclamante, independentemente da origem autêntica ou não dos produtos vendidos pelo Reclamado sob o nome de domínio em disputa.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

A Reclamante demonstrou possuir marca, nome empresarial e nome de domínio todos contendo a expressão “caterpillar”, a qual é utilizada como elemento predominante na composição do nome de domínio em disputa. A adição da expressão “original” na composição do nome de domínio em disputa não impede a confusão com os símbolos distintivos da Reclamante.

Dessa forma, estão presentes os requisitos previstos no art. 3 (a) e (c) do Regulamento, e configurada a circunstância prevista no item d) do parágrafo único do mesmo dispositivo, além de atendida a condução enunciada no art. 4 (b) (v) (1) e (2) das Regras.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O Reclamado não reúne direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa pois não consta que possua marca, nome empresarial, nome de estabelecimento ou outro sinal distintivo que contenha a expressão “caterpillar”. Ao contrário, ele utiliza tal expressão sem autorização da Reclamante, detentora de marca e nome empresarial que contêm tal expressão. Acresce que o Reclamado utiliza nessas condições o nome de domínio em disputa para fins de venda de produtos, com intuito de lucro.

Portanto, para fins do art. 11(c) do Regulamento e do art. 7(b)(i) das Regras, não há comprovação ou indício de direitos ou interesses legítimos do Reclamado.

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

O Reclamado utiliza, sem autorização, o nome de domínio em disputa para atividade com fins de lucro, expondo à venda produtos idênticos ou semelhantes aos da Reclamante, e atraindo usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica mediante artifícios de confusão que incluem no nome de domínio em disputa a expressão “caterpillar”, que corresponde a marca e nome empresarial da Reclamante, acrescida da expressão “original”, visando denotar produtos originais da Reclamante, e, dessa maneira, fazendo que os usuários acreditem que o website sob o nome de domínio em disputa está autorizado ou afiliado com a Reclamante. Reforçando a confusão, o Reclamado inclui no website do nome de domínio em disputa o triângulo amarelo característico de marca figurativa pertencente à Reclamante. Além disso, em seu website sob o nome de domínio em disputa, o Reclamado não identifica a sua relação, ou a falta de relação, com a Reclamante.

Fica assim amplamente caracterizada, para fins do art. 3, parágrafo único, do Regulamento e art.4(b)(v)(1), das Regras, a má fé do Reclamado no registro e uso do nome de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista decide que <caterpillaroriginal.com.br> seja cancelado.

Gilberto Martins de Almeida

Especialista

Data: 15 de abril de 2020

Local: Rio de Janeiro, Brasil