

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. A [REDACTED] de P [REDACTED] F [REDACTED]
Caso No. DBR2020-0014

1. As Partes

As Reclamantes são Caterpillar Inc., Estados Unidos da América, Caterpillar Brasil Ltda., Brasil, (ambas aqui denominadas a “Reclamante”), representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

O Reclamado é A [REDACTED] de P [REDACTED] F [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <caterpillarloja.com.br> e <caterpillarstore.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 2 de dezembro de 2020. Em 2 de dezembro 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. No dia 3 de dezembro de 2020, 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 7 de janeiro de 2021. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 27 de janeiro de 2021. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 28 de janeiro de 2021, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Alvaro Loureiro Oliveira como Especialista em 8 de fevereiro de 2021. 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 2 de março de 2021, o Painel Administrativo emitiu uma Ordem Procedimental em relação ao pedido da

Reclamação, tendo o Reclamado enviado resposta no mesmo dia e a Reclamante em 5 de março de 2021.

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 primeira Reclamante é a Caterpillar Inc., empresa norte-americana especializada e fabricante mundial de artigos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural, e turbinas industriais a gás, dentre outros, bem como aparelhos eletrônicos, roupas, calçados, vestuário, acessórios e réplicas em escala reduzida, vendendo seus produtos em mais de 190 países ao redor do mundo. Esses produtos são identificados sobretudo pelas marcas CAT e CATERPILLAR.

A Reclamante detém 122 (cento e vinte e dois) registros e pedidos de registro no Brasil para as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR em diversas classes, como se observa do anexo Doc. 3 da Reclamação.

Essas marcas identificam, no Brasil e mundialmente, calçados e artigos do vestuário em geral, numa relação com os produtos de construção e mineração. Nada menos que cinco dos registros brasileiros se dedicam a esses produtos, dentre os quais o registro 817084690 da marca mista CATERPILLAR registrada em 3 de maio de 1994 (Doc. 4).

Por seu turno, a segunda Reclamante, subsidiária nacional da primeira, detém oito nomes de domínio “.br” formados pelas marcas CAT e CATERPILLAR, como listado na Reclamação.

Não obstante esse fato, ou justamente devido à fama dos serviços prestados pelas Reclamantes, a empresa se deparou com o registro e o uso dos nomes de domínio por parte do Reclamado.

Os nomes de domínio <caterpillarloja.com.br> e <caterpillarstore.com.br> foram criados pelo Reclamado respectivamente em 18 de fevereiro de 2020 e 27 de março de 2020 - ou seja, posteriormente aos primeiros registros das marcas CAT e CATERPILLAR pela primeira Reclamante, e estão direcionados para sites que se apresentam como se fosse da Reclamante, oferecendo à venda calçados e itens de vestuário com as marcas CAT e CATERPILLAR da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que usa a marca CATERPILLAR em diversos países, tendo para ela obtido registro em diversas jurisdições. No Brasil, é titular de 122 registros, sendo cinco deles referentes a artigos do vestuário e calçados. Essas titularidades são comprovadas pelos anexos Doc. 3 e Doc 4 da Reclamação.

A Reclamante alega que os nomes de domínio incorporam inteiramente a marca CATERPILLAR, acrescentando a ela os termos genéricos “store” e “loja”. O acréscimo desses termos aos nomes de domínio não afasta a confusão, - ao contrário, agrava-a, dado que faz crer ser a “loja” ou “store” dos produtos que são mundialmente oferecidos pela Reclamante e que são tão conhecidos dos consumidores.

A Reclamante menciona que o site ao qual os nomes de domínio direcionam se apresenta como uma loja oficial dos produtos da marca CATERPILLAR, oferecendo produtos idênticos àqueles originais e lançando mão do *trade dress* do site oficial da Reclamante, dando a ilusão de se tratar de revendedor oficial. Excertos do site do Reclamado foram apresentados ao longo da Reclamação.

B. Reclamado

Apesar de devidamente informado da Reclamação, o Reclamado não apresentou resposta dentro do prazo.

Em resposta à Ordem Procedimental, o Reclamado enviou comunicação ao Centro em 2 de março de 2021 informando que havia adquirido o nome de domínio, que não iria utilizá-lo e que não estaria de acordo com uma possível transferência, somente por meio de compra.

6. Análise e Conclusões

Em consonância com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar prejuízos ao 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 objeto do conflito:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar ou 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 in verbis (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.

Ainda em consonância com o art. 3 do Regulamento, para fins de comprovação da existência de má fé, as circunstâncias a seguir descritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má fé na utilização do 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 de 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.

Tendo em vista que o Reclamado não apresentou defesa tempestiva e que não contestou diretamente os argumentos da Reclamante em sua comunicação enviada em resposta à Ordem Procedimental, o Painel Administrativo decidirá o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm, em cumprimento ao previsto no § 2º do art. 13 do Regulamento.

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

A Reclamante é a legítima titular de diversos registros e pedidos de registro no Brasil, para suas marcas CAT, CATERPILLAR e variações. Todos os registros brasileiros datam substancialmente anterior ao registro dos nomes de domínio em disputa.

A subsidiária Brasileira da Reclamante é titular de oito nomes de domínio formados pelas marcas CAT e CATERPILLAR, em registros anteriores àquele dos nomes de domínio em disputa.

Os nomes de domínio em disputa incorporam inteiramente a marca registrada CATERPILLAR, de titularidade da Reclamante. A adição dos termos “store” e “loja” não impedem a confusão com a marca CATERPILLAR da Reclamante.

O Painel Administrativo, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento e Art.4(b)(v)(2) das Regras.

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

A Reclamante informa que detém os direitos exclusivos sobre sua marca CATERPILLAR no Brasil e no mundo, e o uso e registro de nomes de domínio compostos com tal expressão apenas poderá ser objeto de direito ou interesse legítimo com o prévio e expresse consentimento da Reclamante.

Reclamante alega que o Reclamado não é e nunca foi autorizado a registrar ou utilizar os nomes de domínio em disputa <caterpillarloja.com.br> e <caterpillarstore.com.br>.

Alega a Reclamante que o Reclamado utiliza os nomes de domínio em disputa para se locupletar das marcas da Reclamante, visando a obter lucros indevidos com a venda de produtos supostamente da Reclamante, como se fosse um site operado por ela. Ainda, o uso de imagens de propriedade da Reclamante, retirados de seu site oficial, demonstra que o Reclamado tem ciência inequívoca da existência da Reclamante e de suas marcas. Assim, o seu registro e qualquer suposto uso é fraudulento e infringe os direitos da Reclamante.

O Reclamado deixou de apresentar tempestivamente defesa à notificação da Reclamação enviada pelo Centro, não existindo, assim, qualquer evidência da existência de direitos ou legítimos interesses no registro dos nomes de domínio em disputa.

Considerando que as marcas da Reclamante adquiriram conhecimento internacional, bem como as alegações trazidas pela Reclamante em sua Reclamação, na opinião do Painel Administrativo, é altamente improvável que o Reclamado tenha escolhido os nomes de domínio em disputa por acaso.

Diante da inércia do Reclamado em apresentar argumentos e provas capazes de justificar a existência de direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa, e em face das evidências e provas apresentadas pela Reclamante, o Painel Administrativo entende que o Reclamado não demonstrou direitos ou legítimos interesses sobre os nomes de domínio em disputa.

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

O fato de os nomes de domínio em disputa direcionarem para site ativo e oferecendo os mesmos produtos – ou produtos contrafeitos que imitam os originais identificados com a marca da Reclamante – pode ser visto como evidência de má fé do Reclamado na obtenção dos nomes de domínio. Ao obter para si os registros, o Reclamado prejudica a atividade da Reclamante, pois que distraí ou direciona indevidamente potenciais clientes a um sítio que presta os mesmos serviços. O fato de o Reclamado atuar no mesmo segmento de mercado que a Reclamante reforça este entendimento.

O Painel entende que os nomes de domínio em disputa foram intencionalmente registrados e usados para gerar confusão quanto à existência de relação comercial com a Reclamante e potencialmente atrair

compradores, com a finalidade de obter ganhos comerciais.

Por consequência, este Painel Administrativo conclui que houve má fé no registro e uso dos nomes de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <caterpillarloja.com.br> e <caterpillarstore.com.br> sejam transferidos para a Reclamante Caterpillar Brasil Ltda.¹.

/Alvaro Loureiro Oliveira/

Alvaro Loureiro Oliveira

Especialista

Data: 11 de março de 2021

Local: Rio de Janeiro

¹ De acordo com o art. 22 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.