

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. e Caterpillar Brasil Ltda. v. Anderson Faciroli Costa

22204457809

Caso No. DBR2023-0006

1. As Partes

A Reclamante é Caterpillar Inc., Estados Unidos da América (1ª Reclamante), e Caterpillar Brasil Ltda., Brasil (2ª Reclamante), representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

A Reclamada é A [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED] 2 [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <brcaterpillar.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 13 de março de 2023. Em 14 de março de 2023, 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 14 de março de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, informando o nome correto da Reclamada e fornecendo os respectivos dados de contato. O Centro enviou um aviso de informações do titular às Reclamantes em 28 de março de 2023. As Reclamantes apresentaram uma Reclamação emendada em 28 de março de 2023.

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 30 de março de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 19 de abril de 2023. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 28 de abril de 2023, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 5 de maio de 2023. 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 artigos 2 e 3 do Regulamento.

Em atenção ao art. 14 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

Nos últimos 100 anos, a 1ª Reclamante tem usado suas diversas marcas para identificar suas máquinas, peças, serviços e produtos relacionados, dentre as quais destacam-se as marcas CAT e CATERPILLAR, nas modalidades nominativa e mista, e a marca figurativa do Triângulo, elemento característico de sua identidade visual.

A 1ª Reclamante é considerada a maior fabricante mundial de artigos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural, e turbinas industriais a gás, identificados através de diferentes marcas, incluindo as marcas CAT e CATERPILLAR.

A linha de produtos da 1ª Reclamante é composta por mais de 300 máquinas e suas partes, incluindo uma vasta gama de equipamentos pesados, como tratores, tratores de esteira, pás carregadeiras, caminhões, escavadeiras, motoniveladoras, pavimentadoras de asfalto, recuperadores de estrada, compactadores, máquinas de mineração, máquinas florestais e fresadoras de asfalto, carregadoras e tratores florestais, bem como aparelhos eletrônicos, roupas, calçados, vestuário, acessórios e réplicas em escala reduzida, vendidos em mais de 190 países ao redor do mundo. A 1ª Reclamante é também líder em tecnologia nas áreas florestal, de energia, eletrônica, de financiamento e de geração de energia elétrica.

A 1ª Reclamante é atualmente titular, no Brasil, de nada menos que 122 (cento e vinte e dois) registros e pedidos de registro para as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR, em diversas classes, como, por exemplo, a marca mista CAT No. 821066544, registrada em 10 de março de 2020, e a marca nominativa CATERPILLAR No. 829775650, registrada em 5 de outubro de 2010.

Além disso, a 2ª Reclamante, subsidiária da 1ª Reclamante no país, é titular de 15 (quinze) nomes de domínio “.br” formados pelos elementos nominativos “CAT” e “CATERPILLAR”.

O nome de domínio em disputa <brcaterpillar.com.br> foi registrado em 27 de junho de 2022 e redireciona para a website na qual a Reclamada divulga conteúdo que reproduz indevidamente as marcas registradas CAT, CATERPILLAR e figurativa do Triângulo.

A Reclamada utiliza o nome de domínio em disputa para parecer ser licenciada das Reclamantes no Brasil, sendo tal página online utilizada justamente para a comercialização - não autorizada - de botas, tênis, kits, chinelos, produtos de couro, camisetas, bonés, carteiras, cintos e moletons de procedência desconhecida, sob as marcas CAT e CATERPILLAR.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

A 1ª Reclamante adquiriu elevada reputação e amplo renome com suas marcas por meio de extensas campanhas de marketing, promoção e vendas de seus produtos e serviços no Brasil.

As marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas, não podendo a Reclamada alegar que desconhecia as atividades empreendidas no Brasil pelas Reclamantes, que são referência nos seus ramos de atuação, inclusive naquele em que opera a Reclamada.

As marcas da 1ª Reclamante conquistaram a proteção especial conferida pelo art. 126 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – “LPI”), sendo vedada a reprodução ou imitação de suas marcas pelo art. 6º bis da Convenção da União de Paris – “CUP”, da qual o Brasil é signatário.

Além disso, CATERPILLAR é o elemento distintivo do nome empresarial das Reclamantes, que, por isso, também se beneficiam da aplicação do art. 8º da CUP, que protege o nome comercial da empresa estrangeira, independentemente de registro no Brasil, e do art. 124, V, da LPI, que assegura ao titular o direito de uso exclusivo dos elementos característicos e diferenciadores de nome de empresa.

As Reclamantes alegam que tem direitos sob o termo CATERPILLAR anteriores à data de registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa reproduz de forma idêntica a marca registrada CATERPILLAR das Reclamantes, com a adição do prefixo “br” e se faz passar como licenciada das Reclamantes no Brasil. Além disso, a Reclamada se faz passar pelas próprias Reclamantes ou por sua distribuidora autorizada, com o claro intuito de induzir os consumidores a erro e dúvida e, ao mesmo tempo, lucrar às suas custas, o que se caracteriza como má-fé, de acordo com o art. 7º, parágrafo único, (d), do Regulamento.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada a sua Revelia.

6. Análise e Conclusões

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 7 do Regulamento

De acordo com o art. 7 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento do SACI-Adm, devem comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade das Reclamantes, 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 das Reclamantes, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida no Brasil 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 as Reclamantes tenham anterioridade.

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca CATERPILLAR das Reclamantes com acréscimo da prefixo “br”.

Em decisões anteriores sob o Regulamento, painéis administrativos deliberaram no sentido de que basta que o nome de domínio incorpore inteiramente a marca do reclamante para estabelecer o requisito do artigo 7 do Regulamento. Desta forma, o nome de domínio em disputa incorpora em sua totalidade a marca das Reclamantes e, por conseguinte cria confusão com a marca CATERPILLAR das Reclamantes.

Esta Especialista, portanto, considera que as Reclamantes lograram êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 7 do Regulamento.

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

O art. 12 (b) do Regulamento requer que a Reclamada demonstre direitos sobre o nome de domínio, elencando todos os motivos pelos quais possui direitos sobre o nome do domínio em disputa, devendo anexar todos os documentos que entender convenientes para o julgamento.

No caso concreto, a Reclamada não apresentou a sua defesa e, portanto, não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

A Especialista entende que há evidência de que a Reclamada usou o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de má-fé de produtos ou serviços, tentando-se passar como afiliada das Reclamantes, apesar de não ter autorização para tal. Além disso, a Especialista nota que o nome de domínio em disputa acarreta um risco de afiliação implícita com as Reclamantes.

Esta Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou direito ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 7 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, 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 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, símbolo e afins, do reclamante.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 27 de junho de 2022, muito depois da data de registro das marcas das Reclamantes e muito depois das Reclamantes terem alcançado a notoriedade, e, portanto, a Reclamada não poderia ter ignorado os direitos das Reclamantes quando registrou o nome de domínio em disputa.

O conhecimento da Reclamada a respeito da marca CATERLILLAR é particularmente inevitável, dado o renome mundial que adquiriu, e é evidente também que, pelo modo em que se apresenta o website para o qual o nome de domínio em disputa resolve, a Reclamada pretende dar a falsa impressão de que é afiliada das Reclamantes.

Portanto, o nome de domínio em disputa está sendo utilizado de má fé para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo das Reclamantes, pois remete a um site que promove botas, tênis, kits, chinelos, produtos de couro, camisetas, bonés, carteiras, cintos e moletons de procedência desconhecida, sob as marcas CAT e CATERPILLAR.

Ou seja, a Reclamada está claramente usando o nome de domínio em disputa com o objetivo de aumentar o número de visitantes de seu site e, portanto, de sua atividade comercial, gerando assim alto risco de confusão com as marcas das Reclamantes.

Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa.

7.Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1, § 1º do Regulamento e art. 15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <brcaterpillar.com.br> seja transferido para as Reclamantes¹.

/Erica Aoki/

Erica Aoki

Especialista

Data: 19 maio 2023

¹ De acordo com o art. 24 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.