ARBITRATION
AND
MEDIATION CENTER

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Caterpillar Inc. e Caterpillar Brasil Ltda. v. K.A.S Calçados e Vestuário
Caso No. DBR2025-0006

1. As Partes

As Reclamantes são Caterpillar Inc., Estados Unidos da América, e Caterpillar Brasil Ltda., Brasil, representadas por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

A Reclamada é K.A.S Calçados e Vestuário, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <shopcaterpillar.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 28 de fevereiro de 2025. Em 28 de fevereiro de 2025, 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 6 de março de 2025, 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 10 de março de 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 30 de março de 2025. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 31 de março de 2025, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Eduardo Machado como Especialista em 7 de abril de 2025. 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

O nome de domínio ora em disputa foi registrado em 4 de janeiro de 2025.

Foi comprovada a titularidade da 1ª Reclamante de diversos registros junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI") para as suas marcas CATERPILLAR e CAT, anteriores ao registro do nome de domínio ora em disputa, tanto na forma nominativa como mista, para identificar seus artigos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural e turbinas industriais a gás, além de aparelhos eletrônicos, artigos de vestuário, calçados, acessórios, dentre outros. Dentre eles, se destacam os registros no. 815391358 para a marca CAT, concedido em 20 de março de 2012 e registro no. 002593696 para CATERPILLAR concedido em 12 de dezembro de 1949.

Além disso, a 2ª Reclamante, subsidiária da 1ª Reclamante no Brasil, comprovou ser titular de vários nomes de domínio compostos pelas marcas acima mencionadas, todos anteriores ao nome de domínio ora em disputa, dentre os quais destacam-se os seguintes: <caterpillar.com.br>, registrado em 5 de abril de 1999, e <caterpillarbrasil.com.br>, registrado em 5 de agosto de 2008.

Através da ferramenta digital Wayback Machine, as Reclamantes comprovaram que em 7 de janeiro de 2025, o nome de domínio ora em disputa estava sendo utilizado, sem autorização, para vender artigos de vestuário, calçados e acessórios com as marcas da 1ª Reclamante. No momento da apresentação da Reclamação, o nome de domínio ora em disputa redirecionava para uma página de indisponibilidade da loja.

5. Alegações das Partes

A. Reclamantes

Em sua Reclamação, as Reclamantes basicamente alegaram o seguinte:

- Nos últimos 100 anos, a 1ª Reclamante tem usado suas diversas marcas — dentre elas, as marcas CAT e CATERPILLAR, nas formas nominativa e mista, e a marca figurativa de triângulo — para identificar suas máquinas, peças, serviços e produtos relacionados, adquirindo elevada reputação e amplo renome com suas marcas no Brasil e no mundo todo;

- A 1ª Reclamante é atualmente titular de 126 registros para as marcas nominativas e mistas CAT e CATERPILLAR, em diversas classes, para identificar, dentre outros, artigos de vestuário, tais como bota, sapatos, camisas, relógios, chapéus, casacos etc.;

- A 2ª Reclamante, subsidiária da 1ª Reclamante no Brasil, é titular de diversos nomes de domínio ".br" formados pelos elementos nominativos "cat" e "caterpillar";

- O nome de domínio em disputa viola flagrantemente os seus direitos, visto que copia a marca registrada CATERPILLAR, depositada e registrada no INPI anteriormente à sua criação pela Reclamada, gerando confusão no mercado, bem como associação indevida da Reclamada às Reclamantes;

- As marcas da 1ª Reclamante são notoriamente conhecidas no Brasil, conquistando a proteção especial conferida pelo art. 126 da Lei n. 9.279/96, não podendo a Reclamada alegar que desconhecia as atividades empreendidas no Brasil pelas Reclamantes, que são referência nos seus ramos de atuação;

- O elemento “caterpillar” é o elemento distintivo do nome empresarial das Reclamantes, o que enseja na proteção do art. 8º da Convenção da União de Paris (“CUP”), que protege o nome comercial da empresa estrangeira, independentemente de registro no Brasil, e do art. 124, inc. V, da Lei nº 9.279/96, que assegura ao titular o direito de uso exclusivo dos elementos característicos e diferenciadores do nome de empresa;

- O registro do nome de domínio ora em disputa foi feito em má-fé, pois caracteriza reprodução ou imitação das marcas CAT e CATERPILLAR da 1ª Reclamante, sendo o acréscimo do termo “shop” pela Reclamada uma tentativa de conferir autenticidade ao nome de domínio ora em disputa, quando, na realidade, é uma palavra comum e descritiva, que não contribui para diferenciar ou legitimar o uso do nome de domínio ora em disputa;

- O principal canal de venda internacional das Reclamantes para vestuário, calçados e acessórios é o site “www.shopcaterpillar.com”, evidenciando a má-fé da Reclamada;

- A Reclamada estava usando o nome de domínio ora em disputa para comercializar, sem qualquer autorização, produtos contendo as marcas registradas da 1ª Reclamante. Atualmente, a Reclamada pratica a “manutenção passiva” do nome de domínio ora em disputa, já que a loja online outrora hospedada pelo nome de domínio ora em disputa está indisponível, o que é mais uma prova de má-fé.

Diante do acima exposto, requerem as Reclamantes que o nome de domínio ora em disputa seja transferido à 2ª Reclamante.

B. Reclamada

Conforme comunicação datada de 31 de março de 2025, a Reclamada não apresentou Defesa no presente procedimento administrativo, sendo decretada, portanto, a sua revelia.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7º do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras, as Reclamantes devem comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos abaixo em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

“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 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 o Reclamante tenha anterioridade.”

Além disso, de acordo com o art. 7º, parágrafo único, do Regulamento e art. 4(b)(v)(2) das Regras, as Reclamantes devem comprovar indícios de má-fé na utilização e/ou registro do nome de domínio objeto do procedimento, tais como:

“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 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."

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

As Reclamantes comprovaram ser a 1ª Reclamante a titular de diversos registros marcários junto ao INPI em relação aos sinais CATERPILLAR e CAT, tanto na forma mista como nominativa, para variados serviços e produtos, dentre eles artigos de vestuário, calçados e acessórios..

Além disso, comprovaram ser a 2ª Reclamante a titular de vários nomes de domínio, anteriores ao registro do nome de domínio ora em disputa, destacando-se dentre eles os nomes de domínio <caterpillar.com.br> e <caterpillarbrasil.com.br>.

O nome de domínio ora em disputa é uma clara reprodução total com acréscimo desses sinais, especialmente da marca CATERPILLAR da 1ª Reclamante e do nome de domínio <caterpillar.com.br>. Portanto, o nome de domínio ora em disputa é suficientemente similar para criar confusão com os sinais distintivos das Reclamantes.

Quanto ao acréscimo do termo "shop", este não afasta a possibilidade de confusão entre o nome de domínio ora em disputa e os sinais distintivos das Reclamantes acima citados.

Além disso, quanto à extensão ".com.br", resta consolidado na jurisprudência – tanto de procedimentos SACI-Adm quanto UDRP – que a adição de uma extensão genérica ou de código de país, por se tratar derequisito de registro padrão, é tipicamente desconsiderado para determinar a identidade ou semelhança entre sinais. Nesse sentido *Shenzhen Xunweijia Technology Development Co., Ltd., Zhaoqing Hejia Electronics Co., Ltd. v. Harma Store LTDA,* Caso OMPI nº DBR2024-0038.

Com isso, conclui-se que os requisitos previstos no art. 7º, parágrafo único, itens (a) e (c), do Regulamento, e art. 4(v)(1)(a)(c) das Regras foram devidamente preenchidos.

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

As Reclamantes comprovaram que a Reclamada utilizava o nome de domínio ora em disputa para intencionalmente atrair usuários da Internet ao seu website e comercializar os produtos das Reclamantes, gerando provável confusão e/ou associação indevida ao reproduzir, sem autorização, os sinais distintivos das Reclamantes. Assim, não é crível que a Reclamada desconhecia as atividades das Reclamantes ao registrar o domínio ora em disputa.

Por fim, convém citar casos recentes e análogos ao presente, em que os direitos das Reclamantes foram devidamente reconhecidos, com a consequente transferência ou cancelamento dos respectivos nomes de domínio disputados. São eles: *Caterpillar Inc. e Caterpillar Brasil Ltda. v. A. d. P. F*, Caso OMPI nº DBR2020-0014 (<caterpillarloja.com.br> e <caterpillarstore.com.br>); *Caterpillar Inc. v. W. S. V.*, Caso OMPI nº DBR2020-0004 (<caterpillaroriginal.com.br>); *Caterpillar Inc.e Caterpillar Brasil Ltda. v. J. de S. J.*, Caso OMPI nº DBR2024-0007 (<fabricacaterpillar.com.br>); *Caterpillar Inc. e Caterpillar Brasil Ltda. v. A. F. C. ***04457****, Caso OMPI nº DBR2023-0006 (<brcaterpillar.com.br>).

Diante de todo o acima exposto, conclui-se que a Reclamada, ao registrar e usar indevidamente o nome de domínio ora em disputa, buscou intencionalmente atrair usuários da Internet para o seu website, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo, símbolo e afins, das Reclamantes, prejudicando a atividade comercial delas, estando presentes, portanto, as situações previstas no art. 7º, parágrafo único, itens (c) e (d), do Regulamento, bem como no art. 4(b)(v)(2) das Regras.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <shopcaterpillar.com.br> seja transferido para a 2ª Reclamante[1], Caterpillar Brasil Ltda.

/Eduardo Machado/
Eduardo Machado
Especialista
Data: 21 de abril de 2025
Local: Rio de Janeiro, Brasil

[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.