

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

CATERPILLAR INC., CATERPILLAR BRASIL LTDA. v. A. L. S. D.

Caso No. DBR2025-0020

1. As Partes

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

A Reclamada é A. L. S. D., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <catprimebrasil.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 8 de setembro de 2025. Em 9 de setembro 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 10 de setembro 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 17 de setembro de 2025. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 7 de outubro de 2025. A Reclamada enviou e-mails ao Centro em 20 de setembro, 7 e 13 de outubro de 2025.

O Centro nomeou José Pio Tamassia Santos como Especialista em 16 de outubro 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

A 1ª Reclamante, neste procedimento administrativo é Caterpillar Inc., sociedade organizada e existente de acordo com as leis de Delaware, e a 2ª Reclamante é Caterpillar Brasil Ltda., sociedade organizada e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

A 1ª Reclamante é reconhecida como uma das maiores fabricantes mundiais 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 e diversas marcas figurativas. Além de artigos de construção, as Reclamantes ofertam artigos de vestuário e calçados sob as marcas CAT e CATERPILLAR, disponíveis no website “www.shopcaterpillar.com”.

No Brasil é a 1ª Reclamante titular de diversos registros de marca para as suas marcas CAT e CATERPILLAR, dentre os quais se destacam o registro no. 815391358, para CAT, concedido em 20 de março de 2012, e registro no. 200055291 para CATERPILLAR, concedido em 10 de dezembro de 1991. Além disso, a 2ª Reclamante, subsidiária da 1ª Reclamante no Brasil, é titular de diversos nomes de domínio “.br” formados pelos elementos nominativos “cat” e “caterpillar”, dos quais destacam-se os seguintes:

Nome de Domínio	Data de registro
<caterpillar.com.br>	5 de abril de 1999
<catbrasil.com.br>	13 de dezembro de 2004
<catrental.com.br>	21 de junho de 2006
<cat.com.br>	10 de julho de 2006
<caterpillarbrasil.com.br>	5 de agosto de 2008
<catgenuineparts.com.br>	17 de abril de 2015

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 22 de novembro de 2023 e no momento da apresentação da disputa direcionava uma página com a mensagem “Esta loja não está disponível no momento”. No entanto, as Reclamantes apresentaram prova de que o nome de domínio em disputa foi utilizado em conexão com website com visual semelhante ao do website das Reclamantes e ofertando calçados que ostentavam a logo CAT, registrada pela 1ª Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamada registrou o nome de domínio em disputa e o utilizou com o intuito de se passar por uma distribuidora autorizada das Reclamantes, criando uma falsa impressão de associação com as Reclamantes e as suas marcas, criando assim, intencionalmente, uma ilusão para os usuários da Internet, o que caracteriza má-fé.

O nome de domínio em disputa registrado pela Reclamada compreende o termo “cat” idêntico às marcas registradas da Reclamante, não havendo qualquer tipo de autorização das Reclamantes para o seu uso..

Nesse cenário, a Reclamante requer que ao final do procedimento o nome de domínio em disputa seja transferido para a 2ª Reclamante.

B. Reclamada

A Reclamada foi devidamente notificada da instauração deste procedimento administrativo, via e-mail, no dia 17 de setembro de 2025. Cabe ressaltar que, ainda que a Reclamada tenha enviado e-mails ao centro nos dias 20 de setembro, 7 e 13 de outubro de 2025, informando que não se oporia à transferência do nome de domínio em disputa para a Reclamante, não foi apresentada uma Defesa formal no prazo estabelecido, e, haja vista a solicitação das Reclamantes, foi informada via e-mail no dia 13 de outubro de 2025, que o procedimento administrativo teria continuidade.

6. Análise e Conclusões

As Reclamantes devem demonstrar que os requisitos previstos no art. 7 do Regulamento foram atendidos.

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

O nome de domínio em disputa incorpora inteiramente a marca CAT da 1ª Reclamante, registrada no Brasil, acrescentando os termos “prime” e “brasil”. O acréscimo desses termos ao nome de domínio em disputa não afasta a semelhança capaz de causar confusão nos termos do Regulamento.

A 1ª Reclamante é reconhecida como uma das maiores fabricantes mundiais de artigos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural e turbinas industriais a gás, identificados através de diferentes marcas, comercializando também artigos de vestuário e calçados sob as marcas CAT e CATERPILLAR e diversas marcas figurativas..

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 e em todo o mundo.

Nesse contexto, a 1ª Reclamante é titular, no Brasil, de diversos registros para as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR, em diversas classes, conforme informações disponibilizadas pelas Reclamantes e verificáveis junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”).

Desta forma, o Especialista considera que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca registrada e notoriamente conhecida CAT da 1ª Reclamante e demais sinais distintivos de titularidade da Reclamante acima mencionados.

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

O nome de domínio em disputa reproduz na sua integralidade a marca CAT da Reclamante.

As marcas CATERPILLAR e CAT são notoriamente conhecidas no Brasil, não podendo a Reclamada alegar que não tinha conhecimento das atividades desempenhadas pelas Reclamantes. Assim, o simples registro de nome de domínio em disputa contendo os mesmos elementos distintivos das Reclamantes sugere má-fé por parte da Reclamada, com base no art. 7º, caput, do Regulamento.

Cabe ressaltar que ao criar e utilizar o nome de domínio em disputa para direcionar à um website ofertando calçados que ostentavam a logo CAT das Reclamante, percebe-se que 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 nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca registrada e notoriamente conhecida CAT da 1ª Reclamante e dos elementos centrais do nome empresarial das Reclamantes e dos nomes de domínio anteriores da 2ª Reclamante. O acréscimo dos termos “prime” e “brasil” pela Reclamada indica

uma tentativa de associação indevida com as Reclamantes, fazendo-se passar por uma distribuidora autorizada no Brasil.

A conduta da Reclamada torna-se ainda mais flagrante ao considerar que a mesma utilizou o nome de domínio em disputa para comercializar, sem autorização, produtos contendo as marcas registradas da 1ª Reclamante.

Conforme evidências acostadas no procedimento, constata-se que, até julho de 2025, o nome de domínio em disputa estava sendo utilizado pela Reclamada, de má-fé, com um conjunto visual similar ao dos sites das Reclamantes (com paleta de cores preta e amarela, por exemplo) para anunciar produtos contendo as marcas registradas da 1ª Reclamante, sendo que, de acordo com o conjunto probatório do caso, a Reclamada não é uma revendedora ou distribuidora autorizada das Reclamantes.

Desta forma, fica evidente o intuito da Reclamada de criar associação indevida com as Reclamantes, atraindo consumidores desavisados para esse domínio, e, finalmente, gerando aproveitamento indevido das marcas e reputação das Reclamantes.

Com efeito, o art. 7º, parágrafo único, (d), do Regulamento, determina que o uso intencional de nome de domínio, criando uma situação de provável confusão com sinal distintivo alheio, para atrair clientela para seu website, é uma das hipóteses que indicam má-fé por parte de quem obteve o registro do nome de domínio.

Assim, a tentativa de comercialização de calçados e acessórios sob as marcas CAT e CATERPILLAR através de nome de domínio semelhante aos utilizados pelas Reclamadas para o mesmo fim, sem a devida autorização, é uma incontestável prova da má-fé da Reclamada, que obviamente pretende obter vantagem indevida através da usurpação de direito alheio.

Finalmente, a má-fé da Reclamada não é afastada pela atual “manutenção passiva” do nome de domínio em disputa, tendo em vista as circunstâncias acima mencionadas.

Portanto, a totalidade das circunstâncias demonstra forte e claramente a má-fé da Reclamada no registro e 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 <catprimebrasil.com.br> seja transferido para a 2ª Reclamante¹.

/José Pio Tamassia Santos/

José Pio Tamassia Santos

Especialista

Data: 29 de outubro de 2025

Local: São Paulo, 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.