

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. M. R. S.  
Caso No. DBR2026-0001

### **1. As Partes**

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

A Reclamada é M. R. S., Brasil.

### **2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro**

O nome de domínio em disputa é <caterpillarservices.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 6 de janeiro de 2026. Em 7 de janeiro de 2026, 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 7 de janeiro de 2026, 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 12 de janeiro de 2026. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 1 de fevereiro de 2026. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 3 de fevereiro de 2026 o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Manoel J. Pereira dos Santos como Especialista em 5 de fevereiro de 2026. 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 primeira Reclamante é reconhecida como uma das maiores fabricantes mundiais de artigos de construção e mineração, motores a diesel e gás natural e turbinas industrial a gás, identificadas entre outras pelas marcas CAT e CATERPILLAR. A linha de produtos da primeira Reclamante é composta por mais de 300 máquinas e suas partes, incluindo tratores, tratores de esteira, pás carregadeiras, caminhões, escavadeiras, motoniveladoras, pavimentadoras de asfalto, recuperadores de estrada, compactadores e outros equipamentos pesados.

A primeira Reclamante é titular, no Brasil, de diversos registros para as marcas nominativa e mista CAT e CATERPILLAR, em diversas classes, conforme Doc. 4 da Reclamação, dentre eles se destaca o registro No. 002593700 para a marca CATERPILLAR concedido em 12 de dezembro de 1944. A segunda Reclamante, subsidiária da primeira Reclamante, é titular de diversos nomes de domínio “.br” formados pelos elementos nominativos CAT e CATERPILLAR, conforme Doc. 5 da Reclamação, registrados no período dos anos 1999 a 2025.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 22 de novembro de 2025, não estando direcionado para nenhum site (Doc. 7 da Reclamação). Em 16 de fevereiro de 2026, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar o nome de domínio em disputa, o qual não apontava para qualquer sítio de rede eletrônica ativo.

#### **5. Alegações das Partes**

##### **A. Reclamantes**

As Reclamantes alegam que o nome de domínio em disputa incorpora a marca registrada CATERPILLAR em sua formação e que a manutenção desse nome de domínio acarretará confusão no mercado e associação indevida do nome de domínio com as marcas registradas da primeira Reclamante, que são notoriamente conhecidas, não podendo a Reclamada alegar desconhecimento das atividades empreendidas no Brasil pelas Reclamantes.

Alegam ainda as Reclamantes que CATERPILLAR é o elemento distintivo do nome empresarial das Reclamantes, sendo que o nome empresarial de empresa estrangeira está protegido pelo art. 8º. da Convenção de Paris (“CUP”) e que o art. 124, inciso V, da Lei de Propriedade Industrial brasileira assegura o direito exclusivo dos elementos característicos e diferenciadores do nome de empresa.

Por outro lado, alegam as Reclamantes que o nome de domínio em disputa foi registrado de má-fé uma vez que as marcas CAT e CATERPILLAR são notoriamente conhecidas no Brasil e a Reclamada não poderia alegar desconhecimento das atividades empreendidas pelas Reclamantes. Alegam ainda que o simples registro de nome de domínio contendo os mesmos elementos distintivos das Reclamantes caracteriza conduta de má-fé por parte da Reclamada. Sustentam ainda as Reclamantes que o termo “services”, que significa “serviços” em língua portuguesa, é genérico e não possui distintividade suficiente para afastar a associação indevida com as marcas das Reclamantes, gerando aproveitamento indevido da reputação das Reclamantes.

Finalmente, alegam as Reclamantes que também configura má-fé da Reclamada a “manutenção passiva” do nome de domínio em disputa, conforme entendimento anterior em decisões proferidas no âmbito do Regulamento.

Por esses motivos estariam demonstradas as condições previstas nos arts. 6º (c) e 7º do Regulamento.

## **B. Reclamada**

A Reclamada não respondeu ao presente procedimento.

## **6. Análise e Conclusões**

Para que tenha sucesso em uma Reclamação sob o Regulamento SACI-Adm, dispõe o Art. 7º. do mesmo que o reclamante deve demonstrar que os seguintes elementos estão satisfeitos no caso: (a) o nome de domínio em disputa deve ser idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com símbolo distintivo do Reclamante que esteja elencado nas alíneas “a”, “b”, ou “c” do próprio artigo; e (b) o nome de domínio em disputa deve ter sido registrado ou deve estar sendo utilizado de má-fé, na forma do parágrafo único do art. 7º do Regulamento.

O ônus da prova dos referidos elementos recai sobre o Reclamante. O Especialista deverá decidir o conflito baseado nos fatos e nas provas apresentadas. A decisão não poderá, em hipótese alguma, fundar-se apenas na revelia da parte, já que esse fato por si só não induz a procedência do feito.

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

As Reclamantes comprovaram que a primeira Reclamante é titular de diversos registros marcários junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em relação ao sinal CATERPILLAR, para variados serviços e produtos. Além disso, comprovaram ser a segunda Reclamante a titular de vários nomes de domínio, anteriores ao registro do nome de domínio em disputa, dentre os quais os nomes de domínio <caterpillar.com.br> e <caterpillarbrasil.com.br>.

O nome de domínio em disputa é formado por uma clara reprodução da marca CATERPILLAR da primeira Reclamante e do nome de domínio <caterpillar.com.br> da segunda Reclamante. Portanto, o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com os sinais distintivos das Reclamantes.

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

Além disso, quanto à extensão “.com.br”, está consolidado na jurisprudência que a adição de uma extensão genérica ou de código de país, por se tratar de requisito de registro, pode ser desconsiderada 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](#).

Assim sendo, na opinião deste Especialista resta atendido o primeiro requisito do art. 7º do Regulamento e art. 4(b)(v)(1) das Regras.

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

Considerando o grau de distintividade da marca registrada da primeira Reclamante e a composição do nome de domínio em disputa, que reproduz a marca CATERPILLAR com a inserção do termo “services”, o Especialista considera inquestionável que a Reclamada tinha conhecimento da marca registrada da Reclamante quando o nome de domínio em disputa foi registrado.

Além disso, a ausência de qualquer resposta da Reclamada a este procedimento é outro elemento a ser considerado. Com efeito, tivesse a Reclamada direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria se manifestado, no prazo para Defesa.

Por outro lado, o fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não afasta a má-fé da Reclamada tendo em vista as demais circunstâncias deste caso. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito tanto da UDRP<sup>1</sup> quanto do Regulamento indicam que a manutenção passiva de um nome domínio (“*passive holding*”) pode caracterizar a má-fé, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão. Vide *Caterpillar Inc., Caterpillar Brasil Ltda. v. J. de S. J.*, Caso OMPI No. [DBR2024-0007](#).

No presente caso, a conduta da Reclamada ao registrar um nome de domínio que reproduz marca registrada de terceiro de amplo conhecimento do mercado com a inserção do termo “services” conduz à caracterização de má-fé uma vez que seu objetivo foi, muito provavelmente, criar uma associação indevida com as Reclamantes, gerando aproveitamento indevido da reputação das Reclamantes.

Assim sendo, o Especialista conclui que resta atendido o requisito da alínea “d” do parágrafo único do art. 7º do Regulamento e 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 Pannel Administrativo decide que <caterpillarservices.com.br> seja transferido para a segunda Reclamante<sup>2</sup>.

*/Manoel J. Pereira dos Santos/*

**Manoel J. Pereira dos Santos**

Especialista

Data: 18 de fevereiro de 2026

Local: São Paulo, SP, Brasil.

---

<sup>1</sup> Apesar de existirem relevantes diferenças entre o UDRP e o SACI-Adm, o que recomenda cautela na adoção de precedentes de um sistema no outro, ambos demandam a caracterização de má fé (no caso do UDRP, no registro e no uso do nome de domínio; e, no SACI-Adm, no registro ou no uso do nome de domínio), pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente.

<sup>2</sup> 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.