

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

The Vanguard Group, Inc. v. V█████ A█████ ███ S█████.
Caso No. DBR2024-0018

1. As Partes

A Reclamante é The Vanguard Group, Inc., Estados Unidos da América, representada por Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Brasil.

O Reclamado é V█████ A█████ ███ S█████, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <vanguardbank.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 20 de julho de 2024. Em 22 de julho de 2024, 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 23 de julho de 2024, 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 24 de julho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 13 de agosto de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 14 de agosto de 2024 o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como Especialista em 15 de agosto de 2024. 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 Reclamante é uma empresa estadunidense de investimentos fundada em 1974, sendo, atualmente, uma das maiores empresas em seu ramo do mundo, oferecendo uma grande variedade de fundos de investimentos e fundos mútuos de baixo custo, bem como ETFs (“exchange traded funds”) e outros produtos e serviços do mercado de investimentos.

O negócio da Reclamante é composto por cerca de 423 fundos, 208 no mercado norte-americano e 215 em demais mercados mundo afora, nos quais mais de 20.000 empregados prestam seus serviços regularmente. Mais de 50 milhões de investidores ao redor do mundo utilizam produtos e serviços da Reclamante, totalizando USD 8.2 trilhões de recursos de investidores em todo o mundo, inclusive no Brasil.

A Reclamante é titular de 12 registros no Brasil para a marca VANGUARD. Apenas à título exemplificativo, abaixo colaciona-se alguns registros de marca da Reclamante para VANGUARD perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”):

Nº de registro	Marca	Jurisdição	Classe internacional	Data de concessão
915063956	VANGUARD	Brasil	09	4 de junho de 2019
915063972	VANGUARD	Brasil	16	28 de junho de 2022
915064006	VANGUARD	Brasil	35	28 de junho de 2022
915064030	VANGUARD	Brasil	41	28 de junho de 2022
915064090	VANGUARD	Brasil	45	4 de junho de 2019

Vale mencionar que a Reclamante utiliza o nome de domínio <vanguard.com> para apresentar seus produtos e serviços a consumidores e usuários no meio digital.

O nome de domínio em disputa foi registrado em 22 de fevereiro de 2024. De acordo com as evidências providenciadas pela Reclamante, no momento da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa direcionava a website no qual o Reclamado oferecia serviços do mesmo segmento mercadológico da Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega que o caso reportado satisfaz todos os elementos exigidos pelo Regulamento para que deseje determinada a transferência do nome de domínio em disputa.

A Reclamante alega ser titular de registros anteriores para a marca VANGUARD perante o INPI e, em decorrência disso, detentora do direito de uso exclusivo da referida marca em território nacional.

Em particular, a Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa copia sua marca registrada VANGUARD em sua formação, bem como o seu nome de domínio <vanguard.com>, uma vez que incorpora totalmente a marca registrada VANGUARD da Reclamante, com a adição da palavra genérica “bank” (“banco”, em inglês) e da extensão “com.br”.

A Reclamante reforça a notoriedade de seu negócio como um todo no cenário internacional, inclusive no Brasil, mencionando diversos prêmios e números atribuídos à Reclamante que a colocam em posição de alto reconhecimento. Por estes motivos, a Reclamante alega que o nome de domínio em disputa representa reprodução de sua marca notoriamente conhecida VANGUARD.

Nesse sentido, a Reclamante afirma que restam cumpridas as condições previstas nos arts. 6º (c) e 7º do Regulamento, e 4º (b) (v) das Regras, uma vez que afirma haver a possibilidade de confusão entre o nome de domínio em disputa e os direitos anteriores da Reclamante.

No mais, a Reclamante afirma que o Reclamado se apresenta através do nome de domínio em disputa de modo que se faz passar pela própria Reclamante ou por uma de suas distribuidoras autorizadas, com o intuito de induzir consumidores a erro ou dúvida.

A Reclamante argumenta que o uso pelo Reclamado do nome de domínio em disputa tem o intuito de criar associação indevida para atrair consumidores desavisados, assim obtendo aproveitamento indevido através da reputação da Reclamante.

Ademais, a Reclamante defende que o Reclamado não poderia deixar de conhecer a Reclamante e sua marca VANGUARD, motivo pelo qual o próprio registro do nome de domínio em disputa teria sido feito em má-fé.

Dessa forma, a Reclamante afirma que o Reclamado registrou e utiliza o nome de domínio em disputa de má-fé para causar confusão e associação indevida no público para obter vantagem indevida, estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 7, parágrafo único, (c) e (d), do Regulamento.

Consequentemente, a Reclamante pleiteia a transferência do nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamado

O Reclamado não respondeu às alegações de fato e de direito formuladas pela Reclamante.

6. Análise e Conclusões

Para que tenha sucesso em uma Reclamação sob o Regulamento SACI-Adm, a 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, conforme previsto no art. 7º, (a), (b) ou (c) do Regulamento; 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 a Reclamante.

O Reclamado não apresentou defesa, logo, considerando o art. 15, § 5º do Regulamento, tem-se que a decisão do Painel Administrativo deverá se basear nos fatos e provas apresentadas no procedimento do SACI-Adm.

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

Pela análise das evidências trazidas pela Reclamantes, restou demonstrado que a Reclamante é titular de diversos registros de marca para VANGUARD perante o INPI.

A Reclamante baseia seu pleito em seus registros de marca para VANGUARD perante o INPI, registrados na autarquia desde 2019.

Enquanto isso, o nome de domínio em disputa foi registrado somente em 2024.

Assim, resta clara a anterioridade dos registros de marca de titularidade da Reclamante frente ao registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado.

O nome de domínio em disputa é composto pela reprodução integral da marca anterior VANGUARD, da Reclamante, com a adição da palavra “bank” (“banco”, em inglês), e da extensão “.com.br”.

Este Especialista acredita que a adição da palavra “bank” e da extensão “.com.br” ao nome de domínio em disputa composto pela reprodução integral da marca VANGUARD, da Reclamante, não é capaz de afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida gerada entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante.

No que diz respeito a extensão “.com.br”, resta consolidado na jurisprudência – tanto de procedimentos SACI-Adm quanto do UDRP – que a adição de uma extensão genérica ou de código de país, como é o presente caso, não adiciona distintividade ao nome de domínio em disputa apta a evitar a confusão, sendo a reprodução integral da marca da Reclamante bastante para caracterizar a possibilidade de confusão. Neste sentido, o Especialista concluiu em *Mozilla Foundation e Mozilla Corporation v. R. C. B.*, Caso OMPI No. [DBR2017-0013](#):

“O nome de domínio em disputa reproduz exatamente a marca MOZILLA da Reclamante, sem qualquer acréscimo exceto o domínio de nível superior de código de país (“ccTLD”) “.com.br”, para o Brasil. 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 3 do Regulamento. Vide *Moncler S.P.A. v. Paulo dos Santos Mendes*, Caso OMPI No. [DBR2015-0001](#) e; *Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. Paula Cristina Jimenez*, Caso OMPI No. [DBR2015-0005](#).”

Assim, este Especialista vislumbra o preenchimento do requisito do art. 7º, (a) do Regulamento, vez que o nome de domínio em disputa incorpora a marca VANGUARD, de titularidade da Reclamante, em sua totalidade, sendo, portanto suficientemente similar para criar confusão. Deste modo, com base nos elementos disponíveis no caso, este Especialista considera que o primeiro elemento disposto no Regulamento foi estabelecido.

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

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé no registro e/ou na utilização de um nome de domínio objeto de procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para a Reclamante ou para terceiros; ou
- b) ter o Reclamado registrado o nome de domínio para impedir que a Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
- c) ter o Reclamado registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial da Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Reclamado 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, da Reclamante.

No caso em questão, conforme esclarecido acima, este Especialista entende que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa que leva à confusão em relação à marca registrada VANGUARD, de titularidade da Reclamante. Vê-se também que, segundo as evidências disponíveis, o Reclamado não possui qualquer afiliação com a Reclamante, nem procurou autorização ou licença para fazer uso da marca VANGUARD. Ademais, nota-se que o Reclamado não é titular de nenhuma marca registrada no Brasil que contenha o termo VANGUARD, conforme pesquisa independente realizada por este Especialista na base de dados do INPI.¹

Outrossim, considerando a vasta reputação da Reclamante e suas marcas no segmento financeiro, infere-se que o Reclamado, sabia ou deveria saber da existência dos direitos anteriores do Reclamante sobre a marca registrada VANGUARD e o nome de domínio <vanguard.com>, no momento do registro do nome de domínio em disputa. Assim, conclui-se que, é mais provável do que improvável, que o Reclamado devia ter conhecimento dos direitos anteriores da Reclamante sobre VANGUARD como marca registrada e nome de domínio.

Este Especialista, instruído pelas provas constantes no procedimento, é levado a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu a fim de intencionalmente atrair, com objetivo de obter vantagem comercial indevida, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com o nome de domínio anterior da Reclamante, assim como à marca VANGUARD e ao negócio da Reclamante como um todo.

Esta prática de má-fé realizada pela Reclamada pode ser observada pelo uso do website que remete ao nome de domínio em disputa, por meio do qual o Reclamado alegadamente oferece ao público produtos e serviços financeiros, correlatos aos serviços oferecidos pela Reclamante a nível mundial no mercado de investimentos.

Sendo assim, este Especialista considera que as circunstâncias do presente caso permitem concluir que houve má-fé no registro e utilização do nome de domínio em disputa, visto que (i) o Reclamado objetiva obter ganhos comerciais indevidos utilizando um nome de domínio em disputa, confusamente similar à marca VANGUARD da Reclamante, para atrair consumidores; e (ii) o Reclamado provavelmente sabia (ou deveria saber) da existência dos direitos anteriores da Reclamante, obtendo vantagem da confusão causada no público a partir da utilização no nome de domínio em disputa.

Além do mais, o Painel considera relevante o fato de a Reclamada não ter sequer participado de qualquer outra forma neste procedimento. A Reclamante apresentou alegações sérias relativas à aparente utilização de má-fé do nome de domínio em disputa, de modo que seria esperado que qualquer parte legítima procurasse refutar as alegações em pauta.

Portanto, considerando as hipóteses caracterizadas no art. 7º, parágrafo único, (c) e (d), do Regulamento, o Painel conclui que foi estabelecido o segundo elemento necessário ao procedimento.

¹ A possibilidade de o Especialista realizar pesquisas independentes a fim de subsidiar as razões de seu convencimento se encontra consolidada por diversas decisões anteriores emitidas sob este Regulamento, como *Maxeon Solar Pte. Ltd. v. Sunpower Serviços de Eletricidade Ltda.*, Caso OMPi No. [DBR2023-0013](#); e *Volkswagen Aktiengesellschaft e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. v. P. C. J.*, Caso OMPi No. [DBR2015-0005](#).

7. Decisão

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

/Gabriel F. Leonardos/

Gabriel F. Leonardos

Especialista

Data: 30 de agosto de 2024

Local: Rio de Janeiro

² 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.