

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

The Vanguard Group, Inc. v. F [REDACTED] N [REDACTED] T [REDACTED]
Caso No. DBR2024-0021

1. As Partes

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

O Reclamado é F [REDACTED] N [REDACTED] T [REDACTED], Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <vanguardpactual.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 23 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 26 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 29 de julho de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 18 de agosto de 2024. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 19 de agosto de 2024, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 21 de agosto de 2024. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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, cujo nome empresarial é composto pela expressão “Vanguard”, foi fundada em 1974 e atua mundialmente no ramo de investimentos financeiros. Além disso, a Reclamante também está presente na Internet por meio de seu site oficial e redes sociais.

No Brasil, a Reclamante é titular de 12 registros da marca VANGUARD, em diversas classes, incluindo os registros marcários (i) de nº 915063956 concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) em 4 de junho de 2019 na classe 09; (ii) de nº 915063972, concedido pelo INPI em 28 de junho de 2022 na classe 16; e (iii) de nº 915064006, concedido pelo INPI em 28 de junho de 2022 na classe 35 (Anexo 3 da Reclamação).

Além disso, a Reclamante é titular do nome de domínio <vanguard.com> composto pela marca registrada VANGUARD, registrado em 6 de setembro de 1995 (Anexo 5 da Reclamação).

O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 5 de dezembro de 2023, conforme cópia da Whols (Anexo 2 da Reclamação) e, no presente momento, encontra-se inativo. No entanto, a Reclamante apresentou prova de que no momento da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa direcionava a website em branco, contendo apenas a logo para VANGUARD PACTUAL, com o cabeçalho “Vanguard Pactual - Serviços Financeiros e Gestão Financeira | Vanguard Pactual” e ao final da página o símbolo referente ao aplicativo de mensagens WhatsApp.

O Reclamado não apresentou Defesa.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

Afirma a Reclamante que suas marcas se destacam mundialmente para identificar, entre outros, serviços de investimentos, consultoria e percepções para investidores individuais, instituições e profissionais financeiros. Além disso, a Reclamante alega que a “credibilidade, boa reputação e posição de liderança da marca VANGUARD no ramo de investimentos é ratificada por um grande número de premiações e reconhecimentos de empresas especializadas, dentre os quais destaca-se a reiterada listagem como uma das melhores empregadoras dos Estados Unidos pela reconhecida revista Forbes”.

Aduz a Reclamante que o nome de domínio em disputa viola os direitos da Reclamante. A Reclamante sustenta que o nome de domínio em disputa “é formado não só pela reprodução da marca notoriamente conhecida VANGUARD mas também pelo elemento central do nome empresarial e do nome de domínio anterior da Reclamante. O acréscimo do termo ‘pactual’ pelo Reclamado é claramente uma tentativa de conferir autenticidade ao domínio, mas, na realidade, é uma palavra comum, que não contribui para diferenciar ou legitimar o uso desse nome de domínio”. Nesse sentido, a Reclamante alega que o intuito do Reclamado é “criar associação indevida com a Reclamante, atraindo consumidores desavisados para esse domínio, e, finalmente, gerando aproveitamento indevido da reputação da Reclamante, causando-lhe enormes prejuízos”. Nesse sentido, a Reclamante sustenta que a “manutenção do nome de domínio do Reclamado acarretará confusão no mercado, bem como associação indevida deste às marcas da Reclamante, depositadas e registradas pelo INPI anteriormente à sua criação pelo Reclamado”.

A Reclamante informa que dos fundos oferecidos pela própria Reclamante no mercado, 59 investem em pelo menos 206 empresas brasileiras e que é referência nos seus ramos de atuação.

Ademais, segundo a Reclamante, a marca VANGUARD conquistou a proteção especial conferida pelo art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, sendo vedada a sua reprodução ou imitação de acordo com o art. 6º bis da Convenção da União de Paris. Nesse sentido, a Reclamante sustenta que “a marca VANGUARD é notoriamente conhecida no Brasil, não podendo o Reclamado alegar que não tinha conhecimento das atividades desempenhadas pela Reclamante. Assim, o simples registro de nome de domínio contendo os mesmos elementos distintivos da Reclamante caracteriza, por si só, a conduta de má-fé do Reclamado, com base no art. 7º, caput, do Regulamento”.

Informa a Reclamante que o nome de domínio em disputa “aponta a existência de apenas um logo e um suposto canal de atendimento por WhatsApp, sem qualquer outro elemento ou conteúdo na página” (Anexo 7 da Reclamação).

Por fim, a Reclamante alega que o Reclamado demonstra postura omissiva ao não utilizar efetivamente o nome de domínio em disputa. Nesse sentido, a Reclamante indicou que decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da UDRP indicam que a posse passiva de um nome domínio (passive holding) pode caracterizar a má-fé, especialmente quando acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão, citando (*WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.* WIPO Caso OMPI No. D2008-1796).

Portanto, a Reclamante aduz que restam caracterizadas as hipóteses de má-fé do art. 7º, parágrafo único, (c) e (d), do Regulamento e requer a transferência do nome de domínio em disputa para si.

B. Reclamado

O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

A análise dos argumentos da Reclamante e do conjunto probatório apresentado permite concluir que a Reclamação merece ser acolhida, pois: (i) o nome de domínio em disputa efetivamente reproduz a marca de titularidade da Reclamante, sendo similar o suficiente para criar confusão com esta; e (ii) a Reclamada não demonstrou possuir direitos ou interesses legítimos em relação ao nome de domínio em disputa, o qual foi registrado de má-fé, tendo em vista as circunstâncias do caso. Os fundamentos da decisão serão a seguir expostos.

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, registrado em 5 de dezembro de 2023, reproduz integralmente a marca VANGUARD, de titularidade da Reclamante, cujos registros foram concedidos pelo INPI anteriormente (Anexos 3 e 4 da Reclamação).

O Painel Administrativo entende que o acréscimo do termo “pactual”, bem como adição da extensão “.br” não são suficientes para afastar a possibilidade de confusão entre a marca e o nome de domínio em disputa. Essa posição reitera o entendimento de especialistas em diversos casos decididos de acordo com o Regulamento. Ademais, a Reclamante já utilizava o nome de domínio <vanguard.com> antes do registro do nome de domínio em disputa pela Reclamada, o que demonstra também a possibilidade de confusão com esse sinal distintivo da Reclamante.

Nesse sentido, o Painel Administrativo entende que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com marca registrada pela Reclamante e, portanto, são aplicáveis o art.7 (a) do Regulamento, bem como o art. 4(b)(v)(1)(a) das Regras.

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

Segundo o parágrafo único do art.7 do Regulamento, a ocorrência das seguintes circunstâncias, dentre outras que poderão existir, caracterizam indícios de má-fé na utilização do nome de domínio em disputa:

- 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.

Entende o Painel Administrativo estar configurada no presente caso a hipótese (d) do parágrafo único do art.7 do Regulamento quando do registro e uso pela Reclamada do nome de domínio em disputa.

Como se pode verificar da documentação que instrui esta Reclamação, a Reclamante atua há mais de 50 anos no ramo de investimentos financeiros, e possui atuação no Brasil, portanto, é improvável que atores deste segmento desconhecessem da sua marca no momento do registro do nome de domínio em disputa.

O nome de domínio em disputa, antes do congelamento pelo NIC.br, conforme Anexo 7 da Reclamação, redirecionava para um website que indicava apenas um logo, um suposto canal de atendimento por WhatsApp e, na parte superior direita, uma descrição dos serviços do Reclamado, nos seguintes termos: "Vanguard Pactual – Serviços Financeiros e Gestão Financeira | Vanguard Pactual", sem qualquer outro elemento ou conteúdo na página.

Apesar de o site do Reclamado, no presente momento, encontrar-se inativo, o nome de domínio em disputa com acréscimo do termo "pactual" à marca da Reclamante demonstra má-fé e uma tentativa do Reclamado de se aproveitar da reputação da Reclamante e de renomado banco brasileiro de investimento para atrair potenciais consumidores ao website do Reclamado.

A ausência de manifestação do Reclamado no presente procedimento contribui para o entendimento de má-fé no caso.

Nesse sentido, o Painel Administrativo conclui que houve má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa, nos termos do parágrafo único, do art.7 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 Painel Administrativo decide que <vanguardpactual.com.br> seja transferido para a Reclamante¹.

/Simone Lahorgue Nunes/

Simone Lahorgue Nunes

Especialista

Data: 2 de setembro de 2024

Local: Rio de Janeiro, RJ, 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.