

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

The Vanguard Group, Inc. v. C [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED] J [REDACTED]
Caso No. DBR2024-0019

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 C [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED] J [REDACTED], Brasil, representado por Speranza Advogados, Brasil.¹

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <vanguardagestaofinanceira.com.br>, 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 22 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 o Reclamado é o 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 Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 13 de agosto de 2024.

¹ Como será visto abaixo, o nome de domínio em disputa está formalmente registrado em nome do Reclamado, que, contudo, aparenta apenas ter atuado como prestador de serviços de Internet para o Sr. Henrique de Campos Gurgel Speranza, único sócio da empresa Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda., e quem, de fato, detém o nome de domínio em disputa.

O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 14 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 2 de setembro de 2024 o Especialista emitiu a Ordem de Procedimento n. 1 considerando que a Defesa submetida ao Centro no dia 13 de agosto de 2024, afirmava que o nome de domínio em disputa estaria relacionado ao desenvolvimento de atividades econômicas de terceiro, o Sr. Henrique de Campos Gurgel Speranza, representante do Reclamado e sócio da sociedade Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda. sem, contudo, esclarecer a relação entre o Reclamado e o Sr. Henrique de Campos Gurgel Speranza e/ou Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda., concedendo, assim, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para esclarecimentos acerca dessa relação e abrindo igual prazo a Reclamante para se manifestar sobre tal submissão.

Em 5 de setembro de 2024 o representante do Reclamado informou que o Reclamado fora contratado como gestor de mídia visual e demais assuntos relacionados a serviços de Internet, atuando como administrador e mantendo em seu nome os nomes de domínio de titularidade e destinados a abrigar o empreendimento de titularidade do terceiro e representante do Reclamado, único sócio da empresa Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda., e quem, de fato, detém o nome de domínio em disputa.

A Reclamante manifestou-se em 12 de setembro de 2024 acerca da submissão do Reclamado.

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 foi fundada em 1974 sob a denominação que até hoje mantém, The Vanguard Group Inc., atuando globalmente no mercado de fundos de investimentos e fundos mútuos como os ETFs (“Exchange Traded Funds”).

A Reclamante utiliza o nome de domínio <vanguard.com>, registrado em 6 de setembro de 1995, e onde está hospedada sua página oficial, acessada por usuários da Internet de todo o planeta, inclusive investidores brasileiros - tendo ela recebido 175.000 acessos originados de computadores localizados no território brasileiro nos últimos 12 meses.

No Brasil, a Reclamante é titular da marca VANGUARD, objeto, dentre outros, dos seguintes registros de marca:

- nº 915063956, na classe NCL(11) 9, depositado em 19 de julho de 2018 e concedido em 4 de junho de 2019;
- nº 915063972, na classe NCL(11) 16, depositado em 19 de julho de 2018 e concedido em 28 de junho de 2022;
- nº 915064006, na classe NCL(11) 35, depositado em 19 de julho de 2018 e concedido em 28 de junho de 2022;
- nº 915064030, na classe NCL(11) 41, depositado em 19 de julho de 2018 e concedido em 28 de junho de 2022;
- nº 915064049, na classe NCL(11) 42, depositado em 19 de julho de 2018 e concedido em 16 de agosto de 2022; e
- nº 915064090, na classe NCL(11) 45, depositado em 19 de julho de 2018 e concedido em 4 de junho de 2019.

O nome de domínio em disputa, de titularidade do Reclamado, foi levado a registro em 6 de abril de 2024. No momento da apresentação da Reclamação e até o presente momento, a página relativa ao nome de domínio em disputa apenas apresenta uma logomarca e links para contato.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante sustenta possuir mais de 50 milhões de investidores ao redor do mundo, gerindo USD 8,2 trilhões de recursos e empregando mais de 20.000 pessoas. De acordo com a Reclamante, 59 dos fundos por ela oferecidos investem em, pelo menos, 206 empresas brasileiras, tendo sua marca VANGUARD se tornado referência em seus ramos de atuação, sendo ela notoriamente conhecida no Brasil.

No entender da Reclamante, o nome de domínio em disputa, ao reproduzir integralmente a sua marca registrada, o elemento característico de seu nome empresarial e o seu nome de domínio anterior, caracteriza má-fé do Reclamado sendo perigosamente semelhante aos direitos da Reclamante, não sendo suficientes para afastar o risco de confusão o acréscimo da letra final “a” e da expressão “gestão financeira” porque intimamente relacionada com o segmento mercadológico da Reclamante.

Observa a Reclamante, ainda, que a “tentativa de comercialização de serviços financeiros” sob o nome de domínio em disputa seria “uma incontestável prova da má-fé do Reclamado, que obviamente pretende obter vantagem indevida através da usurpação de direito alheio”, caracterizando, ao mesmo tempo, “passive holding” a “postura omissiva” do Reclamado na medida em que não utiliza efetivamente o nome de domínio em disputa, mantendo “uma simples página de retenção, sem apontar para um sítio de Internet ativo e indicar qualquer pretensão em fazê-lo”.

Por fim, defende a Reclamante que o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa com o claro objetivo de tentar atrair, com fins de lucro, usuários da Internet para esse domínio, criando confusão com a Reclamante e prejudicando seus negócios, e, ao mesmo tempo, exerce sua posse de forma passiva, restando caracterizadas as hipóteses de má-fé do art. 7º, parágrafo único, (c) e (d), do Regulamento.

Em sua manifestação de 12 de setembro de 2024 acerca da submissão do Reclamado, sustenta a Reclamante faltar ao Reclamado legítimo interesse, não tendo sido fornecida nenhuma evidência concreta do alegado relacionamento comercial, como um contrato, fatura ou correspondência. Observou, ainda, a Reclamante que, ainda que se considerasse a empresa Vanguarda Gestão Financeira Ltda. como Reclamada neste procedimento, esta teria como principal atividade serviços financeiros, dentre os quais a administração de fundos, o que é diretamente colidente com as atividades da Reclamante e com ela confundíveis.²

B. Reclamado

O Reclamado apresentou defesa esclarecendo ter o nome de domínio em disputa sido registrado para o desenvolvimento de atividades econômicas de terceiro, a saber, Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda., anteriormente denominada “Vanguarda Gestão Financeira Ltda.”, constituída em 5 de julho de 2023, tendo por objeto social a “gestão patrimonial, bem como prestação de serviços em geral, não mantendo relação alguma com investimentos”.³

² Nota o Especialista que a Reclamante atualmente não possui, no Brasil, exclusividade sobre a expressão VANGUARD em relação a serviços financeiros (classe 36) dado que os registros que obteve foram declarados nulos em razão da marca anterior VANGUARDA, objeto do registro nº 816938580, de titularidade de VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ainda que haja ação discutindo essa registrabilidade, tramitando perante a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro sob o nº 5100061-37.2022.4.02.5101.

³ De acordo com a cláusula 3ª do contrato social dessa empresa, “O objeto da sociedade será a exploração do ramo de ‘serviços de gestão de patrimônio pessoal de terceiros, cobrança e apoio administrativo, instalação e manutenção elétrica, fabricação de equipamentos para sinalização e alarme, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, montagem e instalação de

Sustenta, assim, o Reclamado que, ademais da diferença entre os ramos de atuação das Partes, as marcas em disputa são visualmente distintas, sendo impossível a confusão entre as empresas.

6. Análise e Conclusões

6.1. Questão preliminar – identidade do Reclamado

Dentro dos limites determinados pelo Regulamento, formalmente o Reclamado é aquele em nome de quem foi feito o registro. Neste caso, contudo, e nas circunstâncias do caso, especialmente considerando que, antes da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa direcionava à uma página apresentando uma logomarca relacionada à sociedade Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda., este Especialista considera que há indícios de que o titular de fato (o qual também é um advogado) do nome de domínio seja o Sr. Henrique de Campos Gurgel Speranza, sócio da sociedade Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda.

Assim, ao longo desta decisão, serão endereçados distintamente o Reclamado e o Reclamado de fato, aqui entendido como o Sr. Henrique de Campos Gurgel Speranza, sócio da sociedade Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda.

6.2. Mérito

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) busca solucionar litígios entre o titular de um nome de domínio no “.br” e qualquer terceiro que conteste a legitimidade do registro efetuado (art. 1º do Regulamento).

Para que o nome domínio seja cancelado ou transferido, deverá o reclamante expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, além de comprovar a existência de pelo menos um dos seguintes requisitos em relação ao nome de domínio objeto do conflito (art. 7º, caput, do Regulamento):

“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.”

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

No presente caso, o nome de domínio em disputa, excluída evidentemente a extensão “.com.br”, reproduz integralmente o sinal distintivo VANGUARD de titularidade da Reclamante, protegido sob diversos registros

sistemas e equipamentos de iluminação, sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, comércio a varejo de automóveis novos e usados, estacionamento de veículos, locação de automóveis sem condutor, serviços de guincho, táxi e de apoio ao transporte de táxi, inclusive central de chamadas, transporte escolar, transporte rodoviário coletivo de passageiros, de cargas e de produtos perigosos, intermunicipal, interestadual e internacional”.

de marca efetuados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), conforme já indicado acima., além de estar presente no nome de domínio e ser o elemento característico do nome comercial da Reclamante.

Diante, pois, das anterioridades comprovadas, resta configurado o atendimento às alíneas (a) e (c) do art. 7º do Regulamento.

B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé e possíveis direitos e legítimos interesses do Reclamado

De acordo com o Regulamento não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas (a), (b) ou (c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.

O parágrafo único do art. 7º do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

“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.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 7º do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstante que seja identificada a má-fé do registro ou uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

Considerando, repita-se, o escopo limitado deste procedimento, o Reclamado de fato apresentou indícios de um possível direito sobre o nome de domínio, conforme o art. 12, alínea b, do Regulamento, mencionando ser o único sócio da empresa Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda., e portanto, o verdadeiro titular do nome de domínio em disputa. O Especialista nota que o Reclamado de fato comprovou a existência da sociedade Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda. registrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e que tal fato pode indicar eventual direito ou legítimo interesse do Reclamado de fato no nome de domínio em disputa. Esse fato, aliado à existência de página relacionada ao nome de domínio, ainda que simplória mas que reproduz a logomarca utilizada pelo Reclamado de fato, dotada de estilização distinta da marca da Reclamante, impede a caracterização da conduta do Reclamado como sendo de má fé, ou voltada para tirar proveito da fama ou reputação da Reclamante. Em outras palavras, diante do escopo probatório restrito e da limitação do Regulamento, não foi comprovada uma conduta do Reclamado (ou do Reclamado de fato) que buscasse se beneficiar da suposta notoriedade da Reclamante.

Com efeito, o escopo de cognição sumária do Regulamento circunscreve sua aplicação a casos de má-fé evidente e que não demandem análise complexa de potenciais direitos do titular do nome de domínio em disputa. Isto é, não pode um Painel, com base no Regulamento, deliberar sobre casos que estejam em uma “zona cinzenta”, devendo estes serem submetidos à apreciação do Poder Judiciário, que é quem, de fato, detém competência para analisar disputas envolvendo, por exemplo, sinais distintivos potencialmente colidentes com direitos do Reclamante.

Nesse sentido, ainda que seja possível questionar a escolha do Reclamado pelo nome “Vanguarda Gestão Financeira” ante o possível “Vanguarda Gestão Patrimonial”, que, segundo a própria Defesa, refletiria de forma mais precisa as atividades pretendidas pela empresa Vanguarda Gestão Financeira e Serviços Ltda. e que seria a titular de fato do nome de domínio em disputa -, o Especialista, considerando o escopo limitado e as provas apresentadas, não pode concluir de maneira diferente, senão pela rejeição da Reclamação.

A Reclamante alega ainda que sua marca seria notoriamente conhecida e que isto agravaria a questão. Não existindo no conjunto probatório, como visto, prova da notoriedade setorial da Reclamante no território brasileiro, tampouco evidências de que tenha o Reclamado - ou o Reclamado de fato - utilizado o nome de domínio em disputa no mesmo setor de atuação da Reclamante, outra não pode ser a conclusão ante o potencial direito da efetiva titular do nome de domínio em disputa.

Por certo que a conclusão deste Especialista seria outra se, apesar de detentor de direitos, estivesse o Reclamado ou o Reclamado de fato utilizando o nome de domínio em disputa para fins ilícitos ou lucrativos decorrentes de associação com a marca da Reclamante (esquemas fraudulentos, anúncios pagos ou pay-per-click advertising), mas tais não são as hipóteses deste caso.

Por fim, invoca a Reclamante a criação jurisprudencial do instituto da posse passiva (passive holding), segundo a qual a não utilização ou o direcionamento dos usuários para páginas em construção ou sem conteúdo ativo caracterizaria má fé. Ocorre, contudo, que a figura da posse passiva é apenas um dos elementos aptos a caracterizarem a má fé no uso de nomes de domínio, que exige a existência de outros elementos ou padrões de conduta que corroborem tais indícios, conforme estabelecido, dentre outros, nos precedentes *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. [DBR2011-0001](#) e *Telefônica Brasil S.A. v. P.H.D – CARTÃO UNIVERSITÁRIO, PHD Propaganda e Marketing Ltda. ME*, Caso OMPI No. [DBR2013-0007](#).

Não estando presentes outras circunstâncias indicativas de má fé, não se pode concluir que o uso do nome de domínio em disputa para direcionar a uma página de conteúdo limitado por si só caracterizaria a conduta do Reclamado como tal.

Lembra o Especialista que a Reclamante sempre poderá se socorrer do Poder Judiciário, caso entenda violados os seus direitos de propriedade intelectual, ou se a conduta e uso que o Reclamado faz do nome de domínio em disputa modificar-se.

Desta forma, considerando-se o conjunto probatório produzido neste procedimento administrativo, este Especialista conclui não ter a Reclamante demonstrado a má-fé no registro ou no uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada.

/Wilson Pinheiro Jabur/

Wilson Pinheiro Jabur

Especialista

Data: 19 de setembro de 2024

Local: Brasília, DF, BR