

## **DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO**

### **VFS GLOBAL SERVICES PLC v. VFS BRASIL ANALISE DOCUMENTAL Caso No. DBR2024-0041**

#### **1. As Partes**

A Reclamante é VFS Global Services PLC, Reino Unido, representada por Apex Intellectual Property Serviços Administrativos Ltda, Brasil.

A Reclamada é VFS Brasil Analise Documental, Brasil.

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

O nome de domínio em disputa é <vfsbrasil.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 27 de novembro de 2024. Em 28 de novembro 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 29 de novembro 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 3 de dezembro de 2024. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de dezembro de 2024. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 24 de dezembro de 2024, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 27 de dezembro 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 especializada em serviços administrativos relacionados a solicitações de vistos, operando globalmente, a partir de sede no Reino Unido, através das marcas VFS e VFS GLOBAL. A Reclamante é titular de marcas mistas registradas no Brasil, correspondentes a VFS. VFS.GLOBAL EST. 2001, nas quais se destaca o termo “VFS.GLOBAL”, desde 17 de setembro de 2019 (Reg. No. 916282090). A Reclamante também é titular de inúmeros outros registros marcários contendo os termos “VFS GLOBAL”, “VFS.GLOBAL” e “VFS”, em dezenas de outras jurisdições.

A Reclamante opera nomes de domínio incorporando o termo “VFSGLOBAL”, como <vfsglobal.com>, registrado em 23 de fevereiro de 2005.

O nome de domínio em disputa <vfsbrasil.com.br> foi registrado em 3 de setembro de 2024.

O Especialista acessou o nome de domínio em disputa em 7 de janeiro de 2025, momento em que o nome de domínio em disputa não estava apontando para qualquer página ativa da web. No entanto este Especialista apurou, por meio de consulta à ferramenta Wayback Machine<sup>1</sup>, que em 31 de dezembro de 2024, o nome de domínio em disputa redirecionava os usuários de Internet para o website oficial da Reclamante, em <vfsglobal.com>. Ademais, a Reclamante apresentou evidências de que o nome de domínio em disputa foi utilizado para o envio de e-mails fornecendo os mesmos serviços da Reclamante.

#### 5. Alegações das Partes

##### A. Reclamante

A Reclamante fundamenta o pedido de transferência do nome de domínio em disputa com base nos seguintes argumentos:

- A Reclamante detém marcas registradas em diversas jurisdições, incluindo o Brasil, onde possui registros em várias classes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”). Suas marcas, VFS e VFS GLOBAL, são amplamente reconhecidas pela confiabilidade e segurança de seus serviços. Além disso, a Reclamante é titular do nome de domínio oficial <vfsglobal.com>, essencial para suas operações globais.

- O nome de domínio em disputa incorpora o elemento “VFS”, termo principal das marcas da Reclamante, gerando confusão entre os consumidores. A adição da referência “Brasil” reforça a falsa associação com a Reclamante, que atua no país.

- A Reclamada utilizou o nome de domínio em disputa para práticas fraudulentas, incluindo a criação de endereços de e-mail para envio de comunicações enganosas, solicitando pagamentos indevidos a terceiros para supostos serviços relacionados a vistos. Essa conduta configura má-fé, prejudica a reputação da Reclamante e viola seus direitos de propriedade intelectual.

- A Reclamada não possui autorização ou qualquer vínculo legítimo para uso das marcas da Reclamante. A utilização do nome de domínio em disputa tem o único propósito de explorar indevidamente a reputação da Reclamante, criando confusão e enganando os seus consumidores. Casos similares de disputa de nome de domínio já foram decididos a favor da Reclamante em procedimentos administrativos anteriores, reforçando a natureza ilícita dessa prática.

---

<sup>1</sup> 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](#).

- A Reclamada não demonstrou interesse legítimo ou qualquer justificativa para o uso do nome de domínio em disputa, tendo adotado deliberadamente um termo similar às marcas da Reclamante para benefício comercial indevido. A má-fé da Reclamada é evidenciada, também, pela possível apresentação de informações falsas no registro do nome de domínio em disputa.

- A Reclamante já sofreu danos à sua reputação devido ao uso fraudulento do nome de domínio em disputa. Consumidores foram levados a acreditar que estavam lidando com representantes legítimos da Reclamante.

## **B. Reclamada**

A Reclamada não apresentou Defesa.

## **6. Análise e Conclusões**

### **6.1 Requisitos para Transferência de Nomes de Domínio de Acordo com o Regulamento**

De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

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 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. 3º do Regulamento**

O termo “VFS GLOBAL” é diretamente relacionado aos serviços de obtenção de vistos da Reclamante, prestados em dezenas de países.

O Anexo 7 da Reclamação mostra vários registros ativos para a marca VFS. VFS.GLOBAL EST. 2001, com destaque para o termo “VFS.GLOBAL”, obtidos pela Reclamante no Brasil, concedidos desde 2019.

O nome de domínio em disputa abrange a parte distintiva principal da marca registrada da Reclamante (“VFS”) juntamente com o sufixo “brasil”, bem como com a extensão de denominação de país (“ccTLD”) “.com.br”.

Já está consagrado na jurisprudência – tanto do SACI-Adm quanto do *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“UDRP”) – que a adição de termos geográficos (como “Brasil”) não afasta a situação de similaridade suficiente entre um nome de domínio de uma marca, de modo a evitar o risco de confusão.

Também está bem estabelecido que um sufixo de ccTLD como “.com.br” é normalmente irrelevante para determinar se um nome de domínio é passível de confusão com uma marca registrada de um reclamante.

Como resultado, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa é similar o suficiente e passível de confusão com a marca registrada da Reclamante, e que o Reclamante atendeu ao primeiro elemento do Regulamento.

## **B. Direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa**

Não há qualquer indicativo de que a Reclamante tenha licenciado ou autorizado o uso de sua marca registrada para a Reclamada.

Em que pese o nome empresarial da Reclamada, VFS Brasil Analise Documental, estabelecida recentemente em 2024, conter o termo “VFS Brasil”, presente no nome de domínio em disputa, entende este Especialista que a Reclamada não demonstrou ser comumente conhecida pelo nome de domínio em disputa. Neste tocante, observa o Especialista que decisões anteriores sob a UDRP<sup>2</sup> reconheceram que a existência de nome empresarial correspondente ao nome de domínio que é objeto de uma reclamação não seria suficiente, por si só, para estabelecer direitos e interesses legítimos em nome de um reclamado (*Royal Bank of Canada v. RBC Bank*, Caso OMPI No. [D2002-0672](#)).

Ao contrário, a evidência do caso indica que a Reclamada vinha utilizando o nome de domínio em disputa para redirecionar usuários da Internet para o próprio website oficial da Reclamante e, em paralelo, enviar mensagens de e-mail a partir do nome de domínio em disputa, se passando pela Reclamante, e solicitando o pagamento de quantias financeiras por supostos serviços relacionados a vistos.

Consequentemente, nessas circunstâncias, e na ausência de qualquer esclarecimento por parte da Reclamada, que não respondeu ao presente procedimento, o Especialista resta convencido de que a Reclamada não tem direitos ou interesses legítimos no nome de domínio em disputa.

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

O parágrafo único do art. 3 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, com objetivo de lucro, 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 do Reclamante.

As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstando que seja identificada má fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.

---

<sup>2</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, a existência de direitos ou interesses legítimos do reclamado pode também ser considerada quando da análise de procedimentos sob o SACI-Adm, pelo o que este Especialista referenda o direcionamento dado naquele sistema para situações como a presente.

Contudo, as evidências do presente caso e a revelia da Reclamada levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa se deu visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com sua marca registrada.

A Reclamada não apresentou Defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu da peculiar expressão “vfsbrasil” para registrar o nome de domínio em disputa.

Quando o nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada, a marca VFS. VFS.GLOBAL EST. 2001, na qual se destaca o termo “VFS.GLOBAL”, já estava registrada no Brasil há cerca de cinco anos.

A Reclamada possui ciência dos serviços da Reclamante, tendo redirecionado o nome de domínio em disputa para o seu website oficial e tendo inclusive tentado se passar pela Reclamante, em busca de benefício financeiro.

O fato de, atualmente, o nome de domínio em disputa não apontar para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má fé no seu registro pela Reclamada. 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, desde que acompanhada de outros elementos ou padrões de conduta que legitimem essa conclusão (ver *WorldwidePants Inc. v. VisionLink Communications Group, Inc.*, Caso OMPI No. [D2008-1796](#)). 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. Sobre este tema, ver *Rhodia Services v. Emerson Fortunato Maia*, Caso OMPI No. [DBR2011-0001](#).

A postura omissiva e não-colaborativa da Reclamada, no sentido de (a) atualmente não utilizar o nome de domínio em disputa e (b) nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, associada (c) à inexistência de qualquer interpretação plausível para a adoção expressão registrada e (d) à postura da Reclamada, evidenciada pela Reclamante, conduzem inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.

Consequentemente, o Especialista conclui que o nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má-fé.

## 7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1, § 1º do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <vfsbrasil.com.br> seja transferido para a Reclamante<sup>3</sup>.

/Rodrigo Azevedo/

**Rodrigo Azevedo**

Especialista

Data: 10 de janeiro de 2025

Local: Porto Alegre, Brasil

---

<sup>3</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.