

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Canva Pty Ltd v. A. O.

Caso No. DBR2023-0011

1. As Partes

A Reclamante é Canva Pty Ltd., Austrália, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

O Reclamado é A. O., Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <canvaprovalicio.com.br> e <meucanvapro.com.br>, os quais estão registrados perante o NIC.BR

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 24 de maio de 2023. Em 24 de maio de 2023, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. No 24 de maio de 2023, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular dos registros 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 8 de junho de 2023. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 28 de junho de 2023. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 29 de junho de 2023, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 4 de julho de 2023. 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 arts. 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 plataforma online de design que permite aos usuários criar gráficos, apresentações e outros conteúdos visuais. A Reclamante oferece seus serviços, como um pacote básico e gratuito, chamado “Canva”, ou através de uma versão paga, chamada “Canva Pro”.

O Brasil é o segundo maior mercado em acessos à plataforma da Reclamante, após os Estados Unidos.

A Reclamante é titular de registros ativos para a marca CANVA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, como exemplifica o registro de número 914634461, de 24 de abril de 2019.

Além disso, a Reclamante é titular de diversos registros para a mesma marca no exterior, incluindo os registros números 1483138 e 4316655, respectivamente na Austrália e nos Estados Unidos, concretizados em 29 de março de 2012 e 9 de abril de 2013.

De outro lado, os nomes de domínio em disputa <canvaproitalicio.com.br> e <meucanvapro.com.br> foram registrados pelo Reclamado, respectivamente, em 25 de maio de 2022 e em 1 de novembro de 2022.

Em 15 de julho de 2023, o Especialista tentou, sem sucesso, acessar os nomes de domínio em disputa, os quais não apontavam para qualquer sítio de rede eletrônica ativo. A Reclamante, no entanto, demonstrou que recentemente o nome de domínio em disputa <canvaproitalicio.com.br> apontava para um site que ostentava a marca e logo CANVA, da Reclamante, oferecendo à venda um suposto pacote comercial de serviços de design relacionados com essa marca. A Reclamante também demonstrou que o nome de domínio <canvaproitalicio.com.br> redirecionava à uma página de provedor de hospedagem. A Reclamante também demonstrou que o nome de domínio em disputa <meucanvapro.com.br> direcionava anteriormente a uma página de provedor de hospedagem.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

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

a) Os nomes de domínio em disputa são similares e passíveis de confusão com a marca CANVA, com o nome empresarial Canva Pty Ltd. e com o nome de domínio <canva.com>, todos de propriedade da Reclamante. A Reclamante tem vários registros para a marca CANVA junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que precedem o registro dos nomes de domínio em disputa. Os nomes de domínio em disputa contêm integralmente a marca distintiva e fantasiosa CANVA. Em <canvaproitalicio.com.br>, a marca CANVA é seguida apenas pelos termos “pro” e “vitalício”; em <meucanvapro.com.br>, a marca CANVA é precedida por “meu” e seguida por “pro”. Os nomes de domínio em disputa abrangem claramente o nome da oferta “Canva Pro” da Reclamante. Painéis da SACI-Adm constataram repetidamente que a adição de outros termos (sejam genéricos, descritivos ou outros) à marca da Reclamante não impede o reconhecimento de potencial confusivo. O acréscimo de “pro” em cada um dos nomes de domínio em disputa, de forma a englobar o nome da oferta “Canva Pro” da Reclamante, aumenta claramente o risco de confusão do usuário da Internet. O acréscimo de “vitalício” dá aos usuários da internet a impressão de que o nome de domínio em disputa está sendo usado para oferecer acesso vitalício à oferta “Canva Pro” da Reclamante, servindo assim para aumentar a probabilidade de confusão do usuário da Internet. Além disso, a adição do termo “meu” claramente não elimina a probabilidade de usuários da Internet acreditarem que esse nome de domínio em disputa está associado à Reclamante. Por

fim, a Reclamante alega que a extensão dos nomes de domínio em disputa “.com.br” forma um requisito padrão de registro e não é aplicável ao teste de potencial confusivo. A Reclamante alega, ainda, que os nomes de domínio em disputa também reproduzem o termo principal e distintivo do seu nome empresarial “Canva Pty Ltd” (registrado na Austrália em 2012) e o nome de domínio anterior <canva.com>, também de titularidade da Reclamante.

b) Os nomes de domínio em disputa foram registrados e estão sendo utilizados de má-fé, causando, assim, dano à Reclamante. O Reclamado não é conhecido, nem nunca foi conhecido, pela marca CANVA, nem por “canvaprovitálicio” ou “meucanvapro”. A marca CANVA da Reclamante é distintiva, sem significado genérico em qualquer idioma e não é utilizada no comércio por outras empresas. Como tal, não há razão plausível para o registro e uso dos nomes de domínio em disputa pelo Reclamado além de lucrar com a boa reputação da marca CANVA da Reclamante. O Reclamado não tem conexão nem afiliação com a Reclamante e não recebeu licença ou consentimento para usar a marca CANVA de qualquer maneira. A Reclamante detém muitos registros de marcas registradas relativas ao termo CANVA, o mais antigo, na Austrália, mais de 10 anos antes do registro dos nomes de domínio em disputa. De fato, as marcas comerciais CANVA da Reclamante registradas no Brasil no INPI também precedem claramente o registro dos nomes de domínio em disputa. As marcas comerciais CANVA são claramente visíveis em bancos de dados públicos de marcas e a mais simples das pesquisas do Google teria revelado ao Reclamado os direitos da Reclamante sobre a marca CANVA. A Reclamante enviou uma notificação extrajudicial ao Reclamado em setembro de 2022, com relação ao nome de domínio em disputa <canvaprovitálicio.com.br> e o Reclamado nada respondeu. Pouco mais de um mês depois, o Reclamado procedeu ao registro do nome de domínio em disputa <meucanvapro.com.br>. A conduta do Reclamado nesse aspecto serve de evidência adicional da sua má fé. O Reclamado claramente utilizou os nomes de domínio em disputa para atrair de forma intencional, e obter ganhos comerciais, usuários da Internet para seu site, ao criar risco de confusão com a marca CANVA da Reclamante. O nome de domínio em disputa <canvaprovitálicio.com.br> foi anteriormente direcionado a um site que ostentava a marca e logo CANVA da Reclamante, e visava a oferecer a venda de um pacote comercial relacionado com esta marca. Painéis consideraram consistentemente que usar um nome de domínio sem autorização, exibir ostensivamente a marca e logo da Reclamante e divulgar serviços comerciais relacionados à marca e logo, constituem evidência de uso de má-fé. O nome de domínio em disputa <meucanvapro.com.br> direcionava anteriormente a uma página de provedor de hospedagem. Painéis concluíram repetidas vezes que a falta de uso de um nome de domínio não impede uma constatação de má-fé, nos termos do Regulamento SACI-Adm.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou Defesa.

6. Análise e Conclusões

De acordo com o art. 7 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento, deverá expor as razões pelas quais os nomes de domínio foram registrados ou estão sendo utilizados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante, cumulados com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens “a”, “b” ou “c” abaixo, em relação aos nomes de domínio em disputa:

- a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da 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 da 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 a Reclamante tenha anterioridade.

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

A Reclamação se baseia na marca CANVA, no nome empresarial Canva Pty Ltd. e no nome de domínio <canva.com>.

Os nomes de domínio em disputa foram registrados pelo Reclamado em 2022.

A Reclamante foi estabelecida originalmente na Austrália, em 2012, tendo como elemento distintivo do seu nome empresarial o termo “Canva”.

A marca CANVA foi registrada pela Reclamante, no Brasil, em 2019; na Austrália, em 2012; e, nos Estados Unidos, em 2013.

Ou seja, há clara precedência do nome empresarial e dos registros marcários da Reclamante, em relação ao registro dos nomes de domínio em disputa, pelo Reclamado.

A Reclamação não indica a data em que a Reclamante passou a operar o domínio <canva.com>. Todavia, a anterioridade do nome empresarial e das marcas da Reclamante já são suficientes para fundamentar o presente procedimento.

Os nomes de domínio em disputa reproduzem a marca CANVA e o elemento distintivo “Canva” do nome empresarial da Reclamante, juntamente com os termos descritivos “pro” e “vitalício”, no caso de <canvaprovitalicio.com.br>, e “meu” e “pro”, no caso de <meucanvapro.com.br>. A adição desses termos não é suficiente para distinguir o nome de domínio em disputa. É vasta a jurisprudência em procedimentos SACI-Adm no sentido de que as adições de termos não são suficientes para eliminar o potencial confusivo da reprodução de uma marca registrada no nome de domínio em disputa.

Assim, resta atendido o requisito das alíneas (a) e (c) do art. 7º do Regulamento.

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

Contudo, para fundamentar a transferência dos nomes de domínio em disputa, resta ainda averiguar se os nomes de domínio em disputa foram registrados ou estão sendo utilizados de má-fé, de modo a causar prejuízos à Reclamante.

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 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.

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

O nome de domínio <canvaprovalicio.com.br> apontava para um site que ostentava a logo CANVA, da Reclamante, oferecendo à venda um suposto pacote comercial de serviços de design relacionados com essa marca, o que indica que o Reclamado tinha pleno conhecimento da Reclamante assim como dos seus serviços presados sob a sua marca CANVA. Posteriormente, o nome de domínio <canvaprovalicio.com.br> redirecionava à uma página de provedor de hospedagem.

As evidências do presente caso e a revelia do Reclamado levam o Especialista a concluir que o registro do nome de domínio em disputa <canvaprovalicio.com.br> se deu visando a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, a clientela da Reclamante, criando uma situação de provável confusão com sua marca registrada e nome empresarial.

Por sua parte, o nome de domínio em disputa <meucanvapro.com.br> também direcionava a uma página de provedor de hospedagem. Posteriormente, o nome de domínio em disputa não aponta para qualquer sítio de Internet ativo.

A marca CANVA está diretamente associada à ferramenta de design da Reclamante. Aliás, o termo “canva” não possui qualquer significado em língua portuguesa.

O Reclamado não apresentou defesa, não demonstrando possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação ao nomes de domínios em disputa, nem mesmo indicando a razão pela qual se valeu das peculiares expressões “canvaprovalicio.com.br” e “meucanvapro.com.br” para registrar os nomes de domínio em disputa.

Segundo o art. 1o da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet no Brasil, via de regra, um nome de domínio disponível para registro é concedido ao primeiro requerente que satisfaz, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo. Todavia, o parágrafo único do mesmo artigo veda a escolha de nome que, dentre outras circunstâncias, induza a erro ou que viole direitos de terceiros.

A utilização não-autorizada de marca e nome empresarial da Reclamante pelo Reclamado não encontra guarida na legislação brasileira.

O fato de, atualmente, os nomes de domínio em disputa não apontam para qualquer sítio de Internet ativo não é suficiente para refutar a má-fé no seu registro pelo Reclamado. Decisões anteriores proferidas em procedimentos no âmbito da Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (“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 OMPÍ 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 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 OMPÍ No. [DBR2011-0001](#):

A postura omissiva e não-colaborativa do Reclamado, no sentido de (a) não utilizar os nomes de domínio em disputa, (b) não indicar qualquer pretensão em fazê-lo, e (c) nem, ao menos, apresentar justificativas para a sua apropriação, certamente não pode beneficiá-lo ou legitimar a manutenção do registro realizado, eis que não se coaduna com o dever geral de colaboração e lealdade, com o princípio da boa-fé e com a função social e econômica desse ativo. Ou seja, tal circunstância, associada (d) à inexistência de qualquer interpretação plausível para a adoção dessas expressões, conduz inexoravelmente à procedência da reclamação formulada no presente procedimento.

Diverso entendimento indiretamente referendaria a prática nefasta de apropriar-se de marcas e nomes empresariais de terceiros para registro e manutenção de portfólio inativo de nomes de domínios, bastando aos eventuais reclamados nada publicarem nas respectivas páginas e manterem-se deliberadamente silentes, não colaborando sequer para justificar a legitimidade de suas intenções. Certamente essa não é uma postura condizente com padrão geral de boa-fé esperado para o exercício de qualquer direito, sendo, em conjunto com os fatos descritos acima, suficiente para atender aos requisitos do caput do art. 7 do Regulamento.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa <canvaprovalicio.com.br> e <meucanvapro.com.br> sejam transferidos para a Reclamante.¹

/Rodrigo Azevedo/

Rodrigo Azevedo

Especialista

Data: 18 de julho de 2023

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.