

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Canva Pty Ltd v. L. d. S.
Caso No. DBR2022-0008

1. As Partes

O Reclamante é Canva Pty Ltd, Austrália, representado por SafeNames Ltd., Reino Unido.

O Reclamado é L. d. S., Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa (“Nome de Domínio”) é <portalcanva.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 10 de junho de 2022. Em 14 de junho de 2022, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o Nome de Domínio. No mesmo dia, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do Nome de Domínio, 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 21 de junho de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de julho de 2022. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 19 de julho de 2022, o Centro decretou a revelia do Reclamado.

O Centro nomeou Mario Soerensen Garcia como Especialista em 22 de julho de 2022. 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. 4 e 5 das Regras.

Em atenção ao art. 12 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

O Reclamante, Canva Pty Ltd. é uma plataforma de design gráfico fundada em 2012, através da qual os usuários podem escolher entre milhares de imagens e modelos para criar um projeto gráfico. O Reclamante possui mais de 30 milhões de usuários ativos por mês em 190 países e presta serviços exclusivamente online, a partir do seu website principal “www.canva.com”.

O Reclamante goza de uma presença digital muito forte no Brasil, sendo a segunda fonte mais alta de tráfego, atrás apenas dos Estados Unidos da América.

O Reclamante é titular de uma série de registros da marca CANVA no Brasil e no mundo, dentre os quais o registro Brasileiro de número 914634461, concedido em 24 de abril de 2019; o registro Australiano de número 1483138, concedido em 9 de setembro de 2013 e o registro dos Estados Unidos da América de número 4316655, concedido em 9 de abril de 2013.

O Reclamante também é titular de vários nomes de domínio que incluem a marca CANVA, incluindo <canva.com>, registrado em 5 de maio de 2001 e <canva.us>, registrado em 7 de janeiro de 2013.

O Nome de Domínio foi registrado em 27 de agosto de 2021. O Nome de Domínio está vinculado a um site contendo a reprodução da marca e do logotipo do Reclamante e anuncia venda de pacotes relacionados aos serviços prestados pelo Reclamante.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

O Reclamante alega que o Nome de Domínio reproduz a sua distintiva marca CANVA, precedida do termo “portal”, que é sinônimo de “site” e, assim, faz direta referência ao Reclamante, que é um fornecedor de serviços online. De acordo com o Reclamante, a inclusão do referido termo aumenta ainda mais as chances de confusão por parte dos usuários de internet, em relação à sua marca CANVA.

Adicionalmente, o Reclamante informa que o Nome de Domínio também reproduz o nome da sua empresa (“Canva Pty Ltd.”), que foi registrada na Austrália em 2012, muitos anos antes do registro do Nome de Domínio.

Defende o Reclamante que o Reclamado utiliza o Nome de Domínio para criar confusão entre os usuários da Internet e gerar falsa impressão de que Reclamado e Reclamante estão relacionados, na medida em que o website atrelado ao Nome de Domínio reproduz a marca e o logotipo do Reclamante, com ofertas de pacotes comerciais relacionados à marca CANVA do Reclamante.

Na tentativa de resolver o caso, o Reclamante alega que enviou uma notificação ao Reclamado em 19 de outubro de 2021 e um lembrete em 26 de outubro de 2021, sem ter obtido qualquer resposta.

O Reclamante informa, ainda, que o Reclamado não é conhecido pela marca CANVA, nem por “portalcanva”, além de não possuir licença ou consentimento para a reprodução da marca CANVA.

Finalmente, o Reclamante solicita a transferência do Nome de Domínio.

B. Reclamado

O Reclamado não apresentou defesa.

6. Análise e Conclusões

Deve-se verificar se os seguintes requisitos previstos no art. 3 do Regulamento estão presentes:

- (A) O Nome de Domínio é idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo do Reclamante;
- (B) Existência de direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio; e
- (C) O Nome de Domínio foi registrado ou utilizado com má-fé.

A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento

O Reclamante comprova que é titular de registros da marca CANVA no Brasil, desde pelo menos 2019.

O Nome de Domínio reproduz inteiramente a marca do Reclamante, o que, por si só, já é suficiente para caracterizar a semelhança passível de causar confusão.

O acréscimo do termo “portal” ao Nome de Domínio não afasta a semelhança passível de causar confusão, dado que a marca CANVA do Reclamante é identificável dentro do Nome de Domínio (conforme parágrafo 1.8 da Síntese da OMPI sobre decisões dos Painéis da OMPI sobre questões selecionadas da UDRP, terceira edição ([“Síntese da OMPI 3.0”](#))¹).

Portanto, o Nome de Domínio é, no entendimento deste Especialista, suficientemente similar para criar confusão com a marca CANVA, conforme o Regulamento.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa

O art. 7(b)(i) das Regras contém lista não taxativa de circunstâncias mediante as quais um reclamado pode demonstrar um direito ou legítimo interesse em um nome de domínio, cabendo a ele provar que:

- (i) Antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, reclamado utilizou, ou está se preparando para utilizar, o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em disputa, em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços; ou
- (ii) O reclamado (pessoa física, jurídica, ou outra organização) é comumente conhecido pelo nome correspondente ao nome de domínio em disputa, mesmo que o reclamado não tenha adquirido nenhum direito de marca ou serviço; ou
- (iii) O reclamado está fazendo uso legítimo, não-comercial e justo do nome de domínio, sem intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca de produto ou serviço em questão.

O Reclamado não apresentou defesa. Portanto, não há evidências de que o Reclamado possua autorização para usar a marca da Reclamante ou para registrar nome de domínio que contenha a marca

¹ Tendo em vista as semelhanças entre o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” (“SACI-Adm”) e a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (“UDRP”), o Painel referiu-se à jurisprudência construída a partir de decisões do Centro sob a regência da UDRP e a [Síntese da OMPI 3.0](#), quando apropriado.

CANVA, e tampouco que é comumente conhecido pelo Nome de Domínio.

Não há evidências de que o Reclamado estaria fazendo uso legítimo ou leal do Nome de Domínio ou que, antes de ter sido instaurado o presente procedimento administrativo, ele estaria utilizando o Nome de Domínio para oferecer, em boa-fé, os seus serviços. Ao contrário, a Reclamação apresenta prova de que o Nome de Domínio corresponde a um website contendo reprodução da marca do Reclamante e oferecendo pacotes de design gráfico, para obter ganhos comerciais, o que conseqüentemente gera associação direta, imediata e indevida entre Reclamante e Reclamado.

Portanto, entende este Especialista que não há evidências de que o Reclamado possua direitos e interesses legítimos em relação ao Nome de Domínio, conforme o Regulamento.

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

O Regulamento estabelece que as seguintes circunstâncias em particular, sem prejuízo de outras, constituem indícios de má-fé:

(i) 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

(ii) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

(iii) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou

(iv) 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.

O Nome de Domínio está vinculado a um site que oferece os mesmos serviços oferecidos pelo Reclamante e, inclusive, contendo reproduções da marca e do logotipo do Reclamante. Assim, é evidente que o Reclamado conhecia a marca CANVA no momento do registro do Nome de Domínio e decidiu registrá-lo de forma intencional visando obter alguma vantagem financeira, apropriando-se da fama e do reconhecimento da marca do Reclamante.

Ademais, considerando ser o método da atividade comercial do Reclamante eminentemente online/digital, o acréscimo do termo “portal” à marca CANVA para formar o Nome de Domínio certamente poderá expor os clientes do Reclamante a confusões e/ou associações. Assim, no entendimento deste Especialista, a intenção do Reclamado de, através da reprodução da marca CANVA no Nome de Domínio, pretender atrair usuários tirando proveito da reputação e da fama do Reclamante criando uma situação de provável confusão com a marca CANVA, restou mais do que evidente.

Conclui, assim, que o Reclamante demonstrou a má-fé do Reclamado ao registrar e usar o Nome de Domínio, conforme o 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 <portalcانva.com.br> seja transferido para a Reclamante².

/Mario Soerensen Garcia/

Mario Soerensen Garcia

Especialista

Data: 5 de agosto de 2022

Local: Rio de Janeiro, Brasil

² De acordo com o art. 22 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.