

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Canva Pty Ltd v. Michelle Da Silva

Caso No. D2023-0854

1. As Partes

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

A Reclamada é Michelle Da Silva, Brasil.

2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro

O nome de domínio em disputa é <seupackcanva2022.com> e a instituição na qual o domínio encontra-se registrado é Wix.com Ltd. ("Unidade de Registro").

3. Histórico do Procedimento

A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro"), em 24 de fevereiro de 2023. Em 27 de fevereiro de 2023, o Centro enviou por e-mail para a Unidade de Registro o pedido de verificação de registro do nome de domínio em disputa. Em 1 de março de 2023, a Unidade de Registro enviou ao Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é o titular do registro e informando seus dados de contato e informando que o contrato de registro encontra-se em idioma que difere do idioma utilizado na Reclamação. O Centro enviou comunicação por e-mail às Partes em 2 de março de 2023 acerca do idioma do procedimento. Em 23 de março de 2023, a Reclamante enviou uma Reclamação traduzida para o português.

O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (a "Política" ou "UDRP"), o Regulamento da Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento"), e o Regulamento Complementar da OMPI para a Política Uniforme de Resolução de Disputas de Nome de Domínio (o "Regulamento Complementar").

De acordo com os parágrafos 2(a) e 4(a) do Regulamento, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 27 de março de 2023. De acordo com o parágrafo 5(a) do Regulamento, o prazo para o envio da defesa encerrou-se em 16 de abril de 2023. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 1 de maio de 2023, o Centro notificou às partes a Revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira como o Especialista do Painel, em 8 de maio de 2023. O Especialista considera que o Painel foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro, em cumprimento ao parágrafo 7 do Regulamento.

4. Questões de Fato

A Reclamante é uma plataforma de design gráfico online fundada em 2012 por Melanie Perkins, Cliff Obrecht e Cameron Adams que disponibiliza imagens e modelos para a criação de desenhos gráficos para diversos usos e contextos numa plataforma intuitiva de fácil utilização utilizando uma metodologia de “drag-and-drop”.

A Reclamante foi avaliado em 6 milhões de dólares em junho de 2020 e tem atualmente mais de 60 milhões de utilizadores ativos por mês com clientes em 190 países.

A Reclamante oferece serviços exclusivamente online a partir do seu website principal, “www.canva.com” e recebeu uma média de mais de 300 milhões de visitas por mês entre maio e julho de 2022.

A Reclamante oferece os seus serviços, como um pacote básico, sem custo e uma versão paga chamada “Canva Pro” com milhões de utilizadores. No seu primeiro ano, a Reclamante tinha 750.000 utilizadores.

A plataforma online da Reclamante está disponível em aproximadamente 100 idiomas e é comercializada em várias jurisdições através da utilização de sites específicos do país (por exemplo, “https://www.canva.com/pt_br/” para o Brasil).

Em 2014, a Reclamante lançou a sua aplicação para o iPad o que fez crescer o acesso aos serviços do CANVA. A aplicação da Reclamante está também disponível em dispositivos de telemóvel.

A Reclamante também oferece uma “escola de design”, que fornece tutoriais, cursos e eventos e mantém blogs e recursos de aprendizagem sobre design, marketing, branding e fotografia sendo uma referência entre as melhores ferramentas de desenho gráfico online disponíveis.

A Reclamante detém, entre outras, as seguintes marcas registadas com o termo CANVA:

CANVA na Austrália sob o Nº 1483138 registada em 9 de setembro de 2013, com data de prioridade de 29 de março de 2012;

CANVA nos Estados Unidos da América sob o Nº 4316655 registada em 9 de abril de 2013;

CANVA Marca Internacional sob o Nº 1204604 registada em 1 de outubro de 2013;

CANVA Marca Internacional sob o Nº 1429641 registrada em 16 de março de 2018;

CANVA no Brasil sob o Nº 914660462 registrada em 30 de abril de 2019.

A Reclamante é também titular de numerosos nomes de domínio tanto sob extensões de domínio de topo genérico (do inglês: “generic Top-Level Domain” (“gTLD”)) como de domínio de topo de código de país (do inglês: “country code Top-Level Domain” (“ccTLD”)), entre eles:

<canva.biz> registrado em 19 de março de 2012;
<canva.club> registrado em 5 de dezembro de 2018;
<canva.co.in> registrado em 7 de janeiro de 2013;
<canva.fi> registrado em 16 de dezembro de 2017;
<canva.us> registrado em 7 de janeiro de 2013;
<canva.cn> registrado em 8 de dezembro de 2013.

A Reclamante também tem uma forte presença nas redes sociais, com milhões de seguidores e assinantes:

- Facebook: “https://www.facebook.com/canva/”
- Instagram: “https://www.instagram.com/canva/”
- Twitter: “https://twitter.com/canva”
- Pinterest: “https://www.pinterest.co.uk/canva/”

O nome de domínio em disputa foi registrado em 22 de fevereiro de 2022. Na presente data o nome de domínio em disputa não aponta para um website ativo. O nome de domínio em disputa apontava para um website que oferecia à venda de pacotes de modelos de design gráfico e tutoriais online, semelhantes aos produtos e serviços da Reclamante alegando que os modelos disponibilizados eram “editáveis direto no canva” - ou quando traduzidos - “editáveis diretamente no canva”.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante alega e prova ser titular de uma série de marcas registradas para o termo CANVA em múltiplas jurisdições.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa satisfaz o requisito de identidade/confusão de similaridade do primeiro elemento.

A Reclamante alega que o nome de domínio em disputa incorpora claramente a sua marca CANVA juntamente com os termos adicionais “seu” e “pacote” e “2022”.

Alega ainda a Reclamante que a sua marca CANVA é o elemento dominante e único distintivo no nome de domínio em disputa.

A Reclamante alega que a Reclamada não tem direitos ou interesses legítimos para registrar o nome de domínio em disputa uma vez que não detém quaisquer registos de marcas comerciais CANVA ou outra semelhante e não foi licenciado pela Reclamante para utilizar nomes de domínio que apresentem a sua marca registada CANVA.

Alega ainda que a Reclamada não só não apresentou qualquer prova da utilização do nome de domínio em disputa em relação a uma oferta de boa-fé de bens ou serviços, ou de preparativos demonstráveis para a utilização do mesmo como tentou utilizar o nome de domínio em disputa para vender modelos de desenho gráfico editáveis em ligação com a plataforma da Reclamante.

A Reclamante alega que a Reclamada não é conhecido, nem nunca foi conhecido, pela marca distintiva CANVA, nem por nada semelhante.

Alega também a Reclamante que a Reclamada age de má-fé porque conhecia ou tinha conhecimento construtivo da marca bem estabelecida da Reclamante antes de registrar o nome de domínio em disputa e que a composição do nome de domínio em disputado também cria confusão ao dar aos utilizadores da Internet a impressão de que irá conduzir a um site que fornece serviços da Reclamante

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou Defesa.

6. Análises e Conclusões

De acordo com o parágrafo 15(a) do Regulamento, o Especialista decide a demanda baseado nas declarações e documentos apresentados e de acordo com a Política, com o Regulamento e com quaisquer normas ou princípios jurídicos que considere aplicável ao caso.

Assim, de acordo com o parágrafo 4(a) do Regulamento, a Reclamante deverá provar os seguintes três elementos:

A. Identidade ou semelhança passível de confusão entre o nome de domínio em disputa e a marca da Reclamante

De acordo com a Política, o teste para aferir a identidade ou a semelhança passível de confusão tem que ser limitado à comparação direta entre os direitos de marca da Reclamante e o nome de domínio em disputa da Reclamada. Ora, pela comparação entre a marca da Reclamante CANVA e o nome de domínio em disputa <seupackcanva2022.com>, verificamos a reprodução integral da marca da Reclamante com a adição dos termos “seupack” e o ano “2022”, que na opinião do Especialista e da maioria da doutrina não é suficiente para afastar a identidade ou semelhança passível de confusão.

Neste sentido, o Especialista considera satisfeito o primeiro elemento da Política.

B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada sobre o nome de domínio em disputa

Não é do conhecimento público que a Reclamada detenha qualquer direito sobre marca igual ou similar à da Reclamante nem este apresentou qualquer prova em sua defesa.

A Reclamante declara que não licenciou qualquer direito à Reclamada e comprovou *prima facie* que a Reclamada não tem direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

Neste sentido, considerando que a Reclamada não apresentou defesa, nem rebateu os argumentos da Reclamante, o Especialista considera satisfeito o segundo elemento da Política.

C. Existência de má-fé no registro e no uso do nome de domínio em disputa por parte da Reclamada

O parágrafo 4(b) da Política traça uma lista não exaustiva de circunstâncias que indicam má fé para efeitos do parágrafo 4(a), nomeadamente a alínea:

- (iv) utilizando o nome de domínio, tentar intencionalmente atrair, para ganho comercial, utilizadores da Internet para o site da Reclamada ou outro local on-line, criando um risco de confusão com a marca da Reclamante quanto à fonte, patrocínio, afiliação, ou endosso do site ou local do requerido ou de um produto ou serviço no site ou local do requerido.

Neste caso, estamos não só perante a situação clara prevista na Política como o nome de domínio em disputa é constituído de forma capciosa acrescentando elementos neutros na sua essência, isto é, termos que adicionados a uma marca adquirem um significado cujo elemento central é a marca distintiva da Reclamante.

A leitura corrente que fará qualquer *bónus pater familias* do nome de domínio em disputa é que acessando o site que estiver ativo através deste endereço encontrará o pack, leia-se conjunto, “CANVA”, leia-se imagens e modelos para a criação de desenhos gráficos para diversos usos, disponibilizado pela Reclamante no ano de 2022.

Da leitura do nome de domínio em disputa <seupackcanva2022.com> ressalta claramente que nome de domínio em disputa acarreta um risco de afiliação implícita com a Reclamante. Dessa forma, é inegável que a Reclamada não tivesse conhecimento da marca da Reclamante à época do registro do nome de domínio em disputa. Esse fato, ainda é reforçado pelo uso do nome de domínio em disputa resolvendo para um website que oferecia à venda de pacotes de modelos de design gráfico e tutoriais online para serem usados na plataforma da Reclamante. Embora o nome de domínio em disputa não resolva para um site ativo atualmente, a jurisprudência é clara que esse fato não exclui a má-fé da Reclamada.

Neste sentido, o Especialista considera satisfeito o terceiro elemento da Política.

7. Decisão

Pelas razões acima, de acordo com os parágrafos 4(i) da Política e 15 das Regras, o Especialista determina que o nome de domínio em disputa <seupackcanva2022.com> seja transferido à Reclamante.

/Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira/

Gonçalo M. C. Da Cunha Ferreira

Especialista

Data: 22 maio 2023