

DECISÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

Canva Pty Ltd v. 99 Produtos Digitais

Caso No. DBR2022-0006

1. As Partes

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

A Reclamada é 99 Produtos Digitais, Brasil.

2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro

Os nomes de domínio em disputa são <animacanva.com.br>, <canvamasters.com.br>, e <centralcanva.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 13 de maio de 2022. Em 16 de maio de 2022, 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 dia 17 de maio de 2022, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes 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 2 de junho de 2022. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de junho de 2022. A Reclamada não apresentou Defesa. Portanto, em 23 de junho de 2022, o Centro decretou a revelia da Reclamada.

O Centro nomeou Erica Aoki como Especialista em 28 de junho de 2022. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A 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

A Reclamante, é uma plataforma de design gráfico online fundada em 2012 por Melanie Perkins, Cliff Obrecht e Cameron Adams. A Reclamante oferece serviços a partir do seu site principal, “www.canva.com”. Os usuários da plataforma da Reclamante escolhem entre milhares de imagens e modelos para criar um projeto gráfico.

Em junho de 2020, a Reclamante foi avaliada em US\$ 6 bilhões e, atualmente, possui mais de 30 milhões de usuários ativos por mês com clientes em 190 países.

No momento, o site principal do Reclamante “www.canva.com” tem um ranking Alexa de 38, e as estatísticas de tráfego da Similarweb indicam que recebeu uma média de mais de 258 milhões de visitas por mês entre maio e outubro de 2021.

A Reclamante é titular da marca CANVA, registrada no Brasil sob o número 914660462 em 24 de abril de 2019 na classe 9.

O nome de domínio em disputa <centralcanva.com.br> foi registrado em 24 de fevereiro de 2021 e redirecionava para um site oferecendo um pacote de artes a ser utilizada na plataforma Canva. O nome de domínio em disputa <animacanva.com.br> foi registrado em 21 de junho de 2021 e redirecionava para um site oferecendo um curso para criar stories animados com o Canva. O nome de domínio em disputa <canvamasters.com.br> foi registrado em 21 de junho de 2021 e não redirecionava para nenhum site ativo. Atualmente, os três nomes de domínio em disputa estão inativos tendo em vista o congelamento efetuado pelo NIC.br após o Comunicado de Revelia.

5. Alegações das Partes

A. Reclamante

A Reclamante detém diversas marcas registradas para o termo CANVA abrangendo inúmeros territórios incluindo o Brasil. A marca CANVA no Brasil teve seu primeiro registro no dia 24 de abril de 2019 e o primeiro registro de marca na Austrália ocorreu há mais de nove anos antes do registro dos Nomes de Domínio em Disputa. Além disso, a Reclamante é titular de vários nomes de domínio com diversas extensões gTLD e ccTLD, sendo o seu primeiro registro datado de 19 de março de 2012.

A Reclamante possui muitos registros de marcas para o termo CANVA. A Reclamante destaca que as suas marcas registradas CANVA são claramente visíveis em bases de dados públicos de marcas (como a Base de Dados Global de Marcas da OMPI). Além disso, a mais simples das pesquisas no Google teria revelado ao Requerido os direitos globalmente estabelecidos da Reclamante sobre a marca CANVA.

A marca CANVA é conhecida em todo o mundo pelos serviços oferecidos exclusivamente online, o que os torna globais. Em seu primeiro ano de existência, a Reclamante detinha 750.000 usuários e captou US\$ 3 milhões em recursos-semente.

A plataforma online do Reclamante está disponível para usuários em aproximadamente 100 idiomas, incluindo português. A Reclamante comercializa seus serviços a usuários em várias jurisdições por meio do uso de sites específicos (como “https://www.canva.com/pt_br/” para o Brasil).

A Reclamante goza de uma presença digital muito forte no Brasil, e esta é sua segunda fonte de tráfego mais alta, por país, para o site principal “www.canva.com” depois dos Estados Unidos. A Reclamante

lançou seu aplicativo para iPad em 2014, o que ampliou o acesso aos serviços da CANVA.

A Reclamante também oferece uma “escola de design”, que oferece tutoriais, cursos e eventos. A “escola de design” ajuda empresas e designers gráficos a aperfeiçoarem seu trabalho, com cursos como “Domínio de mídia social”, “Noções básicas de design gráfico” e “Canva para a sala de aula” oferecidos. A Reclamante também mantém blogs e recursos de aprendizagem sobre design, marketing, branding e fotografia.

A Reclamante alega que os nomes de domínio em disputa compreendem a sua marca registrada no Brasil e são similares ao seu nome de domínio <canva.com>. Alega também a Reclamante que a Reclamada registrou e usa os nomes de domínio em má-fé.

B. Reclamada

A Reclamada não apresentou a sua defesa dentro do prazo estabelecido nas Regras e, portanto, declarada a sua Revelia.

6. Análise e Conclusões

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

De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve comprovar, entre outras coisas, a existência, do seguinte requisito em relação ao nome de domínio: identidade ou similitude 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”).

Diante dos fatos apresentados, esta Especialista entende que o nome de domínio em disputa é formado pela reprodução da marca CANVA.

Não há diferença entre os nomes de domínio em disputa e a marca CANVA da Reclamante, exceto pela inclusão das palavras “central”, “anima” e “masters” nos nomes de domínio em disputa, o que, na visão desta Especialista, não impede a que a marca seja reconhecida dentro do nome de domínio.

O simples acréscimo das palavras “central”, “anima” e “masters” não altera o entendimento desta Especialista de que há semelhança entre os nomes de domínio em disputa e a marca da Reclamante suficiente para causar confusão, de modo que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento encontram-se devidamente preenchidos e comprovados.

A Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento.

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

O art.11(c) do Regulamento estabelece que todos os motivos pelos quais o reclamado possua direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio devem acompanhar a defesa, bem como os documentos que o reclamado julgar convenientes para embasar suas alegações.

O art. 7(b)(i) das Regras traz um rol exemplificativo de circunstâncias que podem demonstrar direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio:

1) antes de qualquer notificação ao reclamado no conflito, o 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

2) 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

3) 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.

No caso concreto, a Reclamada não apresentou a sua defesa e, portanto, não demonstrou possuir quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa.

A Especialista entende que não há qualquer evidência de que a Reclamada usou ou preparou-se para usar os nomes de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços. Não há também qualquer prova de que a Reclamada tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo dos nome de domínio em disputa. Além disso, a Especialista considera que a composição dos nomes de domínio traz um alto risco de afiliação implícita.

Esta Especialista conclui que a Reclamada não demonstrou direito ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa.

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

Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má fé na utilização do 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.

O nome de domínio em disputa <centralcanva.com.br> foi registrado em 24 de fevereiro de 2021; <animacanva.com.br> foi registrado em 21 de junho de 2021 e <canvamasters.com.br> foi registrado em 21 de junho de 2021, muito depois da data de registro das marcas da Reclamante e muito depois da Reclamante ter alcançado a notoriedade, e, portanto, a Reclamada não poderia ter ignorado os direitos da Reclamante quando registrou os nomes de domínio em disputa.

Portanto, dois dos nomes de domínio em disputa estão sendo utilizados de má fé para intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante, pois os nomes de domínio em disputam são utilizados para hospedar sítios Web que exibem o logotipo CANVA distintivo e a marca registrada do Reclamante enquanto afirma oferecer os serviços da Reclamante para venda.

Especificamente, a Reclamada utilizava o nome de domínio em disputa <centralcanva.com.br> para promover um serviço comercial intitulado: "PACK DE ARTES EDITÁVEIS NO CANVA", o sítio Web pretende oferecer "exclusivo" "acesso vitalício" ao serviço da Reclamante por 184 Reais ou 12 parcelas de

19,04 Reais e é usado de forma idêntica, oferecendo acesso aos serviços da CANVA da Reclamante por 174 Reais ou 10 parcelas de 14,90 Reais. Já o nome de domínio em disputa <animacanva.com.br> redirecionava para um site oferecendo um curso para criar stories animados com o Canva pelo preço de 147 reais.

Desse modo, a Reclamada utilizava dois dos nomes de domínio em disputa para supostamente oferecer serviços comerciais, como aulas, modelos editáveis e muito mais. Estes são serviços que a Reclamante já presta. Por conseguinte, a Reclamante alega que a Reclamada utiliza os nomes de domínio em disputa para dar a impressão de associação com a Reclamante.

É evidente que a Reclamada está querendo capitalizar em seu favor, aproveitando-se do renome global da marca CANVA para criar confusão no utilizador, criando a falsa impressão de que estão conectados ao Reclamante.

Ou seja, a Reclamada está claramente usando os nomes de domínio em disputa com o objetivo de aumentar o número de visitantes de seu site e, portanto, de sua atividade comercial, gerando assim alto risco de confusão com as marcas da Reclamante.

Embora um dos nomes de domínio não resolva para um site ativo, o fato de a Reclamada ter um nome de domínio de forma passiva não impede a constatação de má-fé.

Portanto, a Especialista conclui que houve má fé no registro e no uso dos nomes de domínio em disputa.

7. Decisão

Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que <animacanva.com.br>, <canvamasters.com.br>, e <centralcanva.com.br> sejam transferidos para a Reclamante.¹

Erica Aoki

Especialista

Data: São Paulo, Brasil

Local: 12 de julho de 2022

¹ 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.