



**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO
(CASD-ND)**

MB CANADIAN SCHOOL CORP X INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AVANÇADA - IDEA

PROCEDIMENTO Nº ND202158

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

MB CANADIAN SCHOOL CORP, empresa estrangeira, com cadastro de nº CA0017240743, com endereço em Vancouver BC, Canadá, representada por Villaça Rodrigues & Nogueira Sociedade de Advogados, com endereço em São Paulo – SP, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“**Reclamante**”);

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AVANÇADA - IDEA, associação privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.631.378/0001-32, com sede em Brasília/DF, representada pela Sociedade de Advogados Fialho, Canabrava, Andrade, Salles, com sede em São Paulo – SP, é a Reclamada do presente Procedimento Especial (“**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <maplebearbrasil.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 16/09/2019 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 08/12/2021, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.



Em 08/12/2021, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (**NIC.br**) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <maplebearbrasil.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF/CNPJ), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 08/12/2021, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <maplebearbrasil.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (**SACI-Adm**) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 16/09/2019.

Em 13/12/2021, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 21/12/2021, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 10/01/2022, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 26/01/2022, o Reclamado apresentou Resposta tempestiva e à Reclamante foi disponibilizado acesso à tal manifestação em 27/01/2022.

Em 27/01/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes que todas as manifestações recebidas seriam submetidas ao(s) Especialista(s).

Em 09/02/2022, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação da Especialista subscreta, que, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.



Em 15/02/2022, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu à Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

Disponibilizada a documentação pertinente à Especialista, habilitada a atuar, verificou-se que as alegações das Partes faziam referência a documentos que não foram colacionados a este procedimento na sua integralidade ou, ainda, encontravam-se faltantes, de tal modo que, em 07/03/2022, foi emitida Ordem Processual n. 01 para o fim de determinação a devida complementação, o que ocorreu em 14/03/2022.

Conforme se observa do Contrato celebrado entre as Partes e que funda parcela desta disputa de domínio, há cláusula específica de resolução de conflitos que, não obstante a determinação de apresentação complementar da documentação competente, seguiu sem o devido esclarecimento quanto à competência e jurisdição eleita e adequada para a solução deste conflito.

Em que pese esta questão não tenha sido esclarecida com a documentação adicional apresentada aos autos, fato é que, apresentada esta Reclamação pela Reclamante, foi ela prontamente respondida e aceita pelo Reclamado, de tal modo que reconhecida e prorrogada a competência desta CASD-ND para a resolução da demanda posta, confirmando, portanto, a jurisdição e viabilizando a decisão desta Especialista.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

Aduz a Reclamante que é parte do Grupo Econômico “**MAPLE BEAR**”, liderado por **MAPLE CANADA EDUCATION LTDA.** (doravante Maple Canada), na qualidade de Master Franqueados do Sistema Maple Bear de Franquias no Brasil, detentora do direito de subfranquear a terceiros, em conjunto com a Reclamante em todo o território nacional, o Sistema e as marcas vinculadas à Reclamante, tendo assumido a condição de Master Franqueada responsável pela operação conduzida pelo Reclamado, ao final do ano de 2017, quando assumiu e passou a cumprir todas as obrigações decorrentes da operação do Sistema do Brasil.

Narra a Reclamante que todas as marcas que são utilizadas do sistema de Franquia foram devidamente transferidas pela Laces – Canadian Education Services Latin America Ltda. (doravante “**LACES**”) para a Reclamante, que passou a usufruir de todos os direitos e deveres que lhe conferem a Lei de Propriedade Industrial (“**LPI**”).



Informa que a **MAPLE CANADA** e o Reclamado celebraram em 14/02/2011, o Contrato de Franquia com a empresa **LACES**, à época, responsável pela implementação deste sistema de ensino no Brasil.

Diz que, durante a vigência do referido Contrato, o Reclamado utilizou o domínio eletrônico em questão, qual seja, <maplebearbrasil.com.br>, para divulgar seu negócio.

Em 26/10/2021, narra a Reclamante, que teria sido surpreendida com o recebimento de Notificação Extrajudicial enviada pelo Reclamado para todo o Grupo Econômico com vistas a anunciar o término da parceria comercial que perdurara por uma década, sem maiores explicações. Segundo a Reclamante, ainda, o contrato não teria sido observado, na medida em que o dever de comunicação prévio de rescisão ou possível interesse de renovação contratual não teria observado o prazo contratual.

Sustenta, também, a Reclamante que, nos termos da previsão da Cláusula 19.2 do Contrato firmado entre as Partes, em caso de rescisão, o Reclamado deveria cessar todo e qualquer uso das marcas da Reclamante em até 15 (quinze) dias.

No entanto, a Reclamante relata que, quando o usuário digita “Maple Bear Brasília” em site de buscas ou digita o próprio Nome de Domínio (maplebearbrasil.com.br) titularizado pelo Reclamado, há o redirecionamento para novo endereço eletrônico do Reclamado, a saber <https://escolacanadensedebrazilia.com.br/>, cujo propósito é justamente divulgar e promover também sistema de ensino, desta vez explorado pelo Reclamado em iniciativa *solo*.

Segundo a Reclamante, é de se preocupar, também, com o risco de confusão e associação indesejáveis da sua marca e de demais sinais distintivos, já que consumidor certamente será levado a crer que os sistemas de Reclamante e Reclamado possuem alguma relação, beneficiando-se, então, o Reclamado do desvio desautorizado de clientela alheia.

Neste particular, relata a Reclamante que, em evento direcionado aos pais de alunos, o Reclamado faz referência ao novo sistema adotado, qual seja, o da Columbia International College, porém descarta e não faz qualquer menção à relação havida com a Reclamante ao longo de 10 (dez) anos.

O risco de confusão poderia ser agravado ainda, segundo a Reclamante, em razão do fato de novas unidades Maple Bear estarem sendo inauguradas na Cidade de Brasília, local onde o Reclamado explora suas atividades.

Por derradeiro, a Reclamante esclarece que, como titular das marcas assinaladas, possui além do direito de seu uso exclusivo em todo o território nacional, o direito de zelar pela



integridade ou reputação de seus bens de propriedade industrial, conforme estabelecem os artigos 129 e 130, inciso III, da LPI.

Em vista do relatado, pretende a Reclamante com a presente, a **transferência do domínio** <maplebearbrasil.com.br> para todos os fins de direito.

b. Do Reclamado

Em 26/01/2022, o Reclamado apresentou sua resposta, na qual aduz, em apertada síntese:

- Quanto à forma, verificar-se-iam irregularidades na representação da Reclamante, tanto quanto na forma de apresentação de seus atos constitutivos e comprovação de poderes de quem assina pela entidade;

- Quanto ao mérito, inexistiriam dúvidas de que o Nome de Domínio em questão é similar o suficiente à marca Maple Bear, de titularidade da Reclamante. No entanto, aduz que este não é o único requisito a ser cumprido para fundamentar o requerimento de transferência do Nome de Domínio. Cumulativamente a tal requisito, esclarece que é preciso comprovar, conforme prevê o caput do art. 3º do Regulamento deste Centro, que *“o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante”*;

- Narra o Reclamado que, conforme prevê a cláusula 2.1 do Contrato de Franquia, seu prazo de vigência era até o dia 31/12/2021 e que o Nome de Domínio foi registrado pelo Reclamado em 16/09/2019, na plena vigência do Contrato de Franquia. Isso foi feito com perfeita ciência e concordância da Franqueadora;

- A primeira vez em que o Reclamado teria tomado ciência de qualquer insatisfação da Reclamante com o registro do Nome de Domínio em seu nome, conforme defende, foi o dia em que recebeu a intimação da CASD-ND para responder aos termos do presente reclamo. Para justificar sua defesa, cita trecho das alegações iniciais (parágrafo 4): *“durante este período [qual seja, a vigência do Contrato de Franquia], o Reclamado utilizou o domínio eletrônico em questão, qual seja, <www.maplebearbrasil.com.br>, para divulgar seu negócio”*. Sustenta, ainda, que a Reclamante inclusive junta (no Anexo IV da Reclamação) diversos *prints* (feitos em outubro de 2021) do website, corroborando assim sua inequívoca ciência;

- O presente procedimento diria respeito, nas palavras do Reclamado, a um caso em que o grupo econômico da Reclamante, primeiramente, aprovaria o registro do Nome de



Domínio em discussão pelo Reclamado (seu franqueado) e, depois, ao tomar ciência de que o Reclamado não continuará na rede de franquia, findo termo contratual, lhe imputaria má-fé no registro e uso do Nome de Domínio, pretendendo tomá-lo para si;

- Aduz o Reclamado que a Reclamante “falta com a verdade” ao asseverar que o Reclamado teria rompido o Contrato de Franquia em outubro de 2021 “sem maiores explicações” e omite diversas informações relevantes sobre a postura das Partes no encerramento de sua parceria;

- Esclarece, ainda, o Reclamado que em notificação dando notícia da descontinuidade do Contrato de Franquia, o Reclamado teria sido claro no sentido de que não renovaria o Contrato de Franquia, mas o cumpriria plenamente até o seu encerramento em 31/12/2021;

- Narra o Reclamado que teria comunicado à Franqueadora, em dezembro de 2020, seu desejo de renovar o Contrato de Franquia – que é o que a cláusula 2.2 do Contrato efetivamente exigiria com um ano de aviso prévio, e não a renovação ou encerramento em si, como diz erroneamente a Reclamante na Reclamação;

- A não renovação do Contrato de Franquia teria, como sustenta, sido avisada com antecedência, após longas negociações de boa-fé e por razões perfeitamente legítimas. Da mesma forma, o redirecionamento do Nome de Domínio foi feito depois da resposta enviada pelo Reclamado à Franqueadora em 11/11/2021, sendo que o Reclamado informou que iniciaria o processo de alteração de sua comunicação visual;

- Sobre a possível confusão que lhe é imputada, o Reclamado defende que não usa o Nome de Domínio para criar confusão com a rede Maple Bear ou de modo a desviar clientela;

- Sobre o tipo de negócio, esclarece que se trata de escolas particulares, de tal modo que é difícil imaginar como os pais de qualquer aluno poderiam matriculá-lo acidentalmente na Escola Canadense de Brasília (nome que voltou a ser usado pelo Reclamado diante do fim da vigência do Contrato de Franquia), pensando se tratar da Maple Bear, marca da Reclamante, mesmo porque haveria um processo de admissão e as matrículas são feitas presencialmente;

- Ato contínuo, o Reclamado observa que eventuais usuários interessados especificamente em escolas da rede Maple Bear, que façam buscas sobre ela no Google ou outro sistema de busca, dificilmente se confundirão. O website <www.maplebearbrasil.com.br> sequer consta na primeira página das buscas orgânicas pelo termo “Maple Bear”. Se o usuário buscar o termo Maple Bear Brasília e



eventualmente encontrar o website da Escola Canadense de Brasília, certamente perceberá, pelo aviso no redirecionamento e pelo próprio conteúdo do website, que não se trata de uma escola que opere sob a franquia. Afastada, assim, a chance de confusão;

- Por derradeiro, o Reclamado defende que no próprio Nome de Domínio há um claro aviso de que a escola operada pelo Reclamado não mais pertence à rede de franquias Maple Bear, desde 2021. Simplesmente não se vislumbraria, deste modo, como um pai ou mãe poderia se confundir e, acidentalmente, matricular seu filho na Escola Canadense de Brasília, pensando ser uma escola de marca Maple Bear.

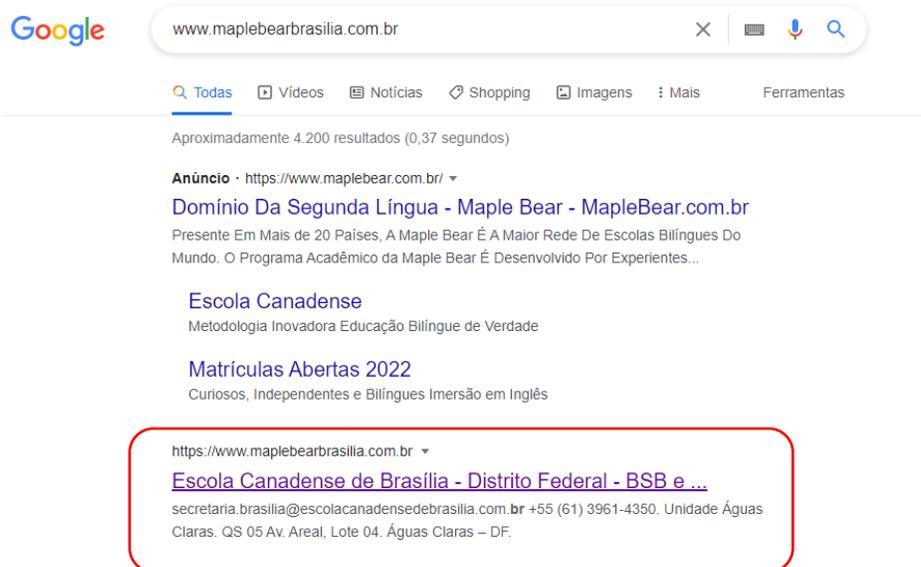
Em vista do relatado, o Reclamado requer que o Nome de Domínio questionado seja mantido com ele, autorizada sua exploração.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Narra a Reclamante que, em 14/03/2011, Maple Canada e o Reclamado celebraram Contrato de Franquia com a empresa LACES, à época responsável pela implementação do sistema de ensino em cotejo no Brasil, conforme Anexo II juntado pela Reclamante em 14/03/2022.
2. No curso da relação estabelecida entre as Partes, o Reclamado fez uso do domínio <maplebearbrasil.com.br>, para divulgar seu trabalho, tal como ilustra a peça de Reclamação, sendo que recentemente a Reclamante teria sido surpreendida com o envio de Notificação Extrajudicial para todo o Grupo Econômico Maple Bear em que o Reclamado comunica, sem explicações, o rompimento de parceria comercial. Este fato, segundo a Reclamante, não teria observado os compromissos assumidos pelas Partes em Contrato celebrado.
3. Na linha do acima, sustenta a Reclamante que, de acordo com o previsto na cláusula 19.2 do Anexo Contrato de Franquia, o Reclamado deveria cessar em até 15 (quinze) dias, todo e qualquer uso de sinais e marcas da Reclamante, o que, contudo, não ocorreu. Para tanto, trouxe como prova Ata Notarial, constante do Anexo IV da Reclamação.
4. Imputa, assim, a Reclamante a prática de ilícitos contra a propriedade intelectual, invocando, para tanto, os comandos dos arts. 124, XIX e 195, III, da LPI.
5. Com base no acima, portanto, postula pela transferência do Domínio, com fundamento no art. 3º do Regulamento SACI-ADM e art. 2.2 alínea “d” do Regulamento da CASD-ND.

6. Intimado a se manifestar em defesa, o Reclamado suscita, entre outros que: (i) o registro do Nome de Domínio pelo Reclamado foi feito em perfeita boa-fé, com plena ciência e concordância da Reclamante, durante a vigência de Contrato de franquia e em seu cumprimento; (ii) a Reclamante falta com a verdade ao asseverar que o Reclamado rompeu o Contrato de Franquia em outubro de 2021 “sem maiores explicações” e omite diversas informações relevantes sobre a postura das partes no encerramento do Contrato, (iii) não usa o nome de domínio para criar confusão com a rede Maple Bear ou desviar clientela, e, por fim, (iv) os precedentes em disputas sobre nomes de domínio são predominantemente em favor de sua manutenção por ex-franqueados, ex-distribuidores ou ex-licenciados que os registram com ciência do titular da marca, com quem tinham relacionamento comercial.
7. É este o relatório do essencial.
8. Conforme demonstrado, a relação das Partes fundava-se em Contrato de Franquia, constante do Anexo II juntado pela Reclamante em 14/03/2022, deste procedimento. O uso das marcas e sinais distintivos da Reclamante, no que se inclui o Nome de Domínio, que incorpora o termo MAPLE BEAR (<maplebearbrasil.com.br>), tinha respaldo na forma do estabelecido na cláusula 13 do referido instrumento jurídico, sendo que uma vez formalizada a rescisão, conforme Notificação Extrajudicial (Anexo I juntado pela Reclamante em 14/03/2022), nos termos das cláusulas 19.2 e 19.3, a seguir transcritas, o Reclamado deveria, no prazo de 15 dias, cessar todo e qualquer uso das marcas objeto da relação de franquia:
- 19.2.A Franqueada deverá deixar de usar, por propaganda ou por outra forma, qualquer que seja, quaisquer métodos, procedimentos e técnicas confidenciais usados no Sistema Maple Bear ou a ele relacionados, e deixar de usar as Marcas inclusive, sem limitação, Maple Bear, e todas as outras formas, slogans, cartazes, símbolos ou dispositivos distintos relacionados ao Sistema. Em particular, sem limitação, a Franqueada deverá deixar de usar todos os cartazes, equipamentos, materiais de propaganda, blocos de anotação, formulários, e todos os outros itens que exibam as Marcas. Todas essas exigências devem ser cumpridas pela Franqueada no prazo de 15 (quinze) dias.**
- 19.3. A Franqueada deverá tomar todas as medidas necessárias para cancelar qualquer nome assumido ou registro equivalente que contenha o nome Maple Bear, ou outro serviço / marca ou marca registrada qualquer da Master Franqueada, e deverá dar a esta última provas satisfatórias do cumprimento desta obrigação dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a rescisão ou encerramento do presente Contrato.**
9. Não obstante os compromissos assumidos entre as Partes, verifica-se que, mesmo escoado o prazo contratual de cessação do uso, o Reclamado seguiu fazendo uso da

expressão MAPLE BEAR, protegida como marca, como elemento nuclear do Nome de Domínio registrado no curso da relação contratual, hoje rescindida, senão confira:



10. Feito este esclarecimento preliminar, passa-se à análise do mérito em si da controvérsia.



11. Nos termos do artigo 3ª do Regulamento do SACI-Adm, bem como 2.1 e 2.2 do Regulamento da CASD-ND, para que haja o cancelamento ou transferência de nomes de domínio, por meio do procedimento ora utilizado, é necessário o preenchimento de pelo menos um dos seguintes requisitos:

Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá 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 descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, 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; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, 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. (grifos nossos)



2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante alegar que determinado nome de domínio registrado sob o “.br” se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) 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) 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) 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.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir:

(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. (grifos nossos)

12. Ora, a despeito de toda a argumentação trazida pelo Reclamado, que foge ao escopo do discutido neste procedimento, em sua grande parte, não conseguiu ele fazer prova da atual legitimidade e regularidade do uso do signo distintivo que incorpora marca e elemento nominativo protegido em outras frentes da Reclamante, o que ele próprio reconhece.



13. Também não socorrem o Reclamado os precedentes invocados para tentar justificar suposta autorização *post contractum* ou mesmo consentimento quanto ao uso continuado da marca da Reclamante, uma vez formalizada rescisão e escoado prazo de transição, nos termos do Contrato firmado. Com efeito, se se observa de precedente trazido a título de jurisprudência comparativa pelo Reclamado, ali havia contexto fático totalmente diverso daquele que se verifica aqui, que em nada contribui para permitir sequência na exploração do dito signo.
14. Neste sentido, aliás, veja a jurisprudência consolidada pela CASD-ND em casos cujas premissas de fato se assemelham ao presente:

*VIOLAÇÃO A NOME CIVIL ANTERIOR. NOME DE DOMÍNIO EM DISPUTA UTILIZADO PELA RECLAMANTE PARA REDIRECIONAR A CONTEÚDO DISPONIBILIZADO EM NOME DE DOMÍNIO “.COM”. RELAÇÃO ANTERIOR ENTRE AS PARTES. **CONSENTIMENTO À RECLAMADA DEIXOU DE EXISTIR NO MOMENTO EM QUE A RECLAMANTE SOLICITOU E NÃO TEVE ATENDIDO O SEU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO EM DISPUTA.** RECLAMANTE SÓCIA E ADMINISTRADORA DE EMPRESA DETENTORA DE NOME EMPRESARIAL TAMBÉM PASSÍVEL DE CONFUSÃO. RECLAMADA REVEL E AUSENTE QUALQUER JUSTO INTERESSE. INJUSTIFICADA INÉRCIA DA RECLAMADA EM TRANSFERIR O NOME DE DOMÍNIO CONSTITUI INDÍCIO DE MÁ-FÉ PASSÍVEL DE RESULTAR EM PREJUÍZOS PARA A RECLAMANTE. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA ‘c’; ITEM 2.2, ALÍNEAS ‘a’ E ‘c’ DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND201952 - grifos nossos)*

15. Pelo exposto, portanto, entende esta Especialista que, em se amparando o uso da marca da Reclamante em relação contratual encerrada e atualmente inexistente, conforme resta incontroverso da análise dos autos e reconhece o próprio Reclamado em sua Resposta, não procedem os argumentos trazidos em defesa para afastar a procedência do pedido deduzido na Reclamação, de tal modo que **é de rigor a transferência do Domínio no interesse da Reclamante, e que deverá, o Reclamado, cessar todo e qualquer uso da marca, na forma do que orientam as disposições contratuais.** A corroborar este entendimento:

*VIOLAÇÃO A TÍTULO DE ESTABELECIMENTO, NOME CIVIL E NOME DE DOMÍNIO ANTERIORES. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA SUPERADA. DEFERIDO REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE NOVO NOME DE DOMÍNIO COMO OBJETO DO PROCEDIMENTO. CONHECIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ENVOLVENDO ALGUNS DOS NOMES DE DOMÍNIO SOB DISPUTA, SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, VIII DO CPC. **MÁ-FÉ CARACTERIZADA. INTENÇÃO DE ATRAIR, COM OBJETIVO DE LUCRO, USUÁRIOS DA INTERNET PARA SEU SÍTIO OU QUALQUER OUTRO ENDEREÇO ELETRÔNICO, CRIANDO SITUAÇÃO DE PROVÁVEL CONFUSÃO. INTENÇÃO DE IMPEDIR QUE AS RECLAMANTES UTILIZEM NOMES DE DOMÍNIO CORRESPONDENTES E DE PREJUDICAR A ATIVIDADE COMERCIAL DELAS. RELAÇÃO ENVOLVENDO AS PARTES LEVA À CONCLUSÃO DE QUE O REGISTRO DO RECLAMADO TENDE AO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO E INDEVIDO.** INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU*



LICENÇA PARA QUE O RECLAMADO REGISTRASSE EM SEU NOME PRÓPRIO OS NOMES DE DOMÍNIO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR E DA CLÁUSULA 4ª DO CONTRATO PARA REGISTRO DE NOME DE DOMÍNIO. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'c'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'b', 'c' E 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND201965 – grifos nossos)

VIOLAÇÃO A MARCAS ANTERIORES. REJEITADA PRELIMINAR DE IMPARCIALIDADE. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. **NOME DE DOMÍNIO UTILIZADO PARA REDIRECIONAR AUTOMATICAMENTE USUÁRIOS PARA O SITE DA RECLAMADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PARTES ATUAM NO MESMÍSSIMO SEGMENTO DE MERCADO, SENDO CERTO QUE TIVERAM RELAÇÃO COMERCIAL NO PASSADO. RECLAMADA NÃO PODE ALEGAR DESCONHECIMENTO DA MARCA DA RECLAMANTE. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA DA RECLAMADA PERANTE O INPI, JUSTAMENTE EM RAZÃO DA COLIDÊNCIA COM SINAL DA RECLAMANTE.** VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 2008/008 DO CGI.BR. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO QUE DEFLAGRA PRÁTICA DE CYBERSQUATTING. TENTATIVA DE CRIAR CONFUSÃO OU FALSA ASSOCIAÇÃO PERANTE CONSUMIDORES, DE MODO A PREJUDICAR OS NEGÓCIOS DA RECLAMANTE E CAUSAR DESVIO DE CLIENTELA. APLICAÇÃO DO ITEM 2.1, ALÍNEA 'a'; ITEM 2.2, ALÍNEAS 'c' E 'd' DO REGULAMENTO CASD-ND. (ND201938 – grifos nossos)

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o quanto estatuem notadamente os artigos 2.1, “a” e “c”, e 2.2, “d”, do Regulamento da CASD-ND, esta Especialista acolhe a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa, <maplebearbrasil.com.br>, seja **transferido** à empresa Reclamante **MB CANADIAN SCHOOL CORP.**

A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

São Paulo, 11 de abril de 2022.

DocuSigned by:

25D751BB4D3642E

Nathalia Mazzonetto
Especialista