



**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 SOBRE REQUERIMENTO DE CORREÇÃO OU ESCLARECIMENTO

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. Do Requerimento de Correção ou Esclarecimento

Em 11 de abril de 2022 foi proferida decisão no procedimento administrativo em referência para determinar a transferência do signo em disputa. Devidamente cientificadas as Partes do resultado, foi apresentado, por parte do Reclamado, tempestivo Requerimento de Esclarecimentos, objetivando, em síntese:



- (i) *que a Especialista reconheça que se omitiu sobre irregularidade formal relativa à ausência de comprovação de poderes de quem firmou procuração pela Reclamante, a não qual não foi sanada, o que exige indeferimento da Reclamação e afastamento da Decisão indevidamente proferida em desconformidade com os arts. 4.4 (b) e 6.3 do Regulamento da CASD;*
- (ii) *que a Especialista se pronuncie sobre os demais pontos omissos nos itens (b), (c) e (d) da seção 1 acima, referindo-se, basicamente à necessidade de pronunciamento (b) quanto ao afastamento do risco de confusão por fatos relatados na própria Decisão, mas não analisados na fundamentação e conclusão; (c) quanto ao afastamento do risco de confusão por fatos e evidências apresentados pelo Reclamado e sequer relatados na Decisão; (d) quanto às consequências de este procedimento ter sido iniciado pela Reclamante quando ainda estava vigente o contrato de franquia;*
- (iii) *que a Especialista esclareça a dúvida/obscuridade quanto à sua competência e a contradição sobre a relevância fática dos precedentes citados.*

Em 19 de abril de 2022 adveio Comunicado de Requerimento de Correção ou Esclarecimento, ao que se seguiu a apresentação de Resposta da parte da Reclamante, datada de 26 de abril de 2022, que é a seguir relatada.

4. Resposta ao Requerimento de Correção ou Esclarecimento

Em que pese o Regulamento e Regimento da CASD-ND da ABPI não estabelecer previsão e prazo de resposta a eventual Pedido de Esclarecimento, uma vez advindo aos autos manifestação neste sentido, conforme a seguir relatado, esta Especialista tomou conhecimento e a reconhece como elemento de contribuição ao seu convencimento e apresentação desta Decisão.

Conforme manifestação apresentada pela Reclamante, inexistem irregularidades formais, nos termos do pleito apresentado pelo Reclamado, o que restou demonstrado por documentação acostada ao procedimento. No mérito, defende a Reclamante que, uma vez encerrada a relação contratual entre ela e o Reclamado, o dever a este imposto seria de cessar todo e qualquer uso das marcas da Reclamante, deste modo, segundo a Reclamante mostrar-se-ia *totalmente incoerente o entendimento que há risco reverso de aproveitamento.*



Por representar clara reprodução da marca da Reclamante, com redirecionamento à página virtual do Reclamado, a prática empreendida pelo Reclamado, após encerramento de parceria comercial, importaria inequívoca violação de direitos, o que, conforme defende a Reclamante, restou devidamente reconhecido pela decisão proferida neste procedimento, com a aplicação do art. 3º, do Regulamento SACI-Adm e arts. 2.1, “a” e “c” e 2.2., “d”, do Regulamento da CASD-ND.

Sustenta a Reclamante, ainda, que o Reclamado faria parecer que não haveria que se falar em violação marcária, sob o argumento de que o dito uso teria se iniciado na vigência do Contrato de Franquia. Nas palavras da Reclamante, seria *totalmente incabível e até suspeita tal alegação, visto que o referido Contrato foi rompido no momento do recebimento pela Reclamante da Notificação Extrajudicial enviada pelo Reclamado para oficializar a sua intenção de se desvincular da rede da Reclamante.*

A Reclamante relata, na linha do acima, que, durante o período de encerramento da relação, o Reclamado teria realizado *webinar* para anunciar a clientes, de forma unilateral e sem qualquer alinhamento prévio com a franqueadora e Reclamante, o rompimento da relação estabelecida entre as Partes, o que, inclusive, foi questionado e objeto de cobrança pelos clientes e pais de alunos participantes do encontro, no intuito de obter formal posicionamento da Reclamante.

Por fim, a Reclamante afasta a alegação do Reclamado de incompetência desta Especialista e deste Centro para apreciar e decidir a controvérsia ora posta, pontuando que, no prazo regulamentar de se posicionar a respeito, restou inerte e, tanto quanto, a questão teria sido devidamente enfrentada e afastada pela Especialista, quando da apreciação da documentação contratual pertinente.

5. Preliminar e Mérito. Fundamentação para manutenção do decidido.

Pois bem, relatadas as manifestações apresentadas pelas Partes, uma vez proferida decisão neste procedimento, passa-se a decidir em atenção ao Pedido de Esclarecimentos apresentado.

a. Preliminarmente: Da alegada irregularidade formal e defendida incompetência desta jurisdição.

Suscita o Reclamado irregularidades formais encontradas na Reclamação que não teriam sido sanadas pela Reclamante, especialmente no que diz respeito à comprovação de poderes do outorgante de instrumento de mandato para a instauração deste procedimento.



Não procede a argumentação do Reclamado eis que advieram aos autos documentos e atos constitutivos às fls. 166-170 que atestam a regularidade formal da Reclamação apresentada pela Reclamante, tanto quanto sua legitimação de agir aqui.

Do mesmo modo, não há qualquer plausibilidade na defesa de incompetência desta jurisdição nos moldes em que erigida pelo Reclamado, apenas após restar vencido.

Conforme já enfrentado e deliberado anteriormente:

(...) 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. (grifos nossos)

De rigor, portanto, afastar todos e quaisquer vícios formais que foram devidamente endereçados ao longo do procedimento e não serviram de forma alguma a evitar pronúncia de mérito.



b. Mérito. Da dispensabilidade de enfrentamento de todos os argumentos e fundamentos para decidir.

Afastados os supostos defeitos de forma, também não merecem acolhimento a impugnação deduzida pelo Reclamado no que toca o mérito, que não tem outro propósito senão clara tentativa de reformar decisão contra a qual não cabe recurso nesta seara.

Com efeito, basta uma leitura atenta e detalhada do suposto Pedido de Esclarecimentos do Reclamado para se verificar que inexistente qualquer elemento a justificar correção, tampouco elucidação.

Primeiramente, observa-se que é despidendo que a decisão prolatada enfrente todos e um a um dos fundamentos que subsidiaram a convicção e o resultado desta demanda. Neste sentido, o consolidado entendimento desta r. CASD-ND, que é pela presente corroborado:

*PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS À DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO. AFASTAMENTO DE ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS DA DEFESA. **DECISÃO QUE CONSIDERA E ANALISA O CASO EM SUA TOTALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REPRODUÇÃO PARCIAL DESAUTORIZADA DE MARCA DE TERCEIRO. DECISÃO DE MÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA.** (ND-201424 – de 11.11.2014 – grifos nossos).*

*PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS À DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO NOME DE DOMÍNIO. **ESCLARECIMENTO DE DOIS DOS QUATRO PONTOS LEVANTADOS PELO RECLAMADO.** DISTINÇÃO ENTRE CONHECIMENTO TÉCNICO JURÍDICO E ANÁLISE DE ASPECTOS FÁTICOS. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DE CADEIA DE EMAILS QUE CULMINOU NA OPÇÃO POR LINGUAGEM MENOS INCISIVA. APONTAMENTO DE ATOS PROCEDIMENTAIS REALIZADOS FRENTE ÀS ALEGAÇÕES DO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO PRÉVIA À CONCESSÃO DE NOME DE DOMÍNIO, AO CONTRÁRIO DO QUE OCORRE COM PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS. OPOSIÇÃO QUE SE DÁ PELO SACI-ADM. MÁ-FÉ JÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA DECISÃO DE MÉRITO. **DECISÃO DE MÉRITO QUE SE MANTÉM PELOS SEUS***



PRÓPRIOS TERMOS. (ND-201814 – de 10.07.2018 – grifos nossos).

*DECISÃO DE ESCLARECIMENTOS À DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO ANTE A SOLICITAÇÃO DE PRAZO ADICIONAL. MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DO ART. 10.11. SOLICITAÇÃO DE PRAZO INCABÍVEL. TRANSFERÊNCIA CONFORME PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 22º DO REGULAMENTO SACI-ADM. **CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DOS TERMOS DA DECISÃO DE MÉRITO.** AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DA RECLAMADA SOBRE QUALQUER CORREÇÃO, ESCLARECIMENTO OU PRONÚNCIA SOBRE PONTO OMISSO. RECLAMADA QUE MANIFESTA ACEITAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO E À TRANSFERÊNCIA DOS DOMÍNIOS. MANIFESTAÇÃO EM RESPEITO À RECLAMADA E AOS PRINCÍPIOS DA MAIOR INFORMALIDADE E CELERIDADE.* (ND-201847, de 18.04.2019 – grifos nossos).

Ora, em se tratando, portanto, o pleito do Reclamado de iniciativa puramente infringente e com o intuito de, por vias impróprias, tentar obter a revisão e então reforma do decidido, na forma do que desautoriza os arts. 10.11 e 21º, dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm, respectivamente, há de ser rechaçado, de plano, conforme posicionamento firmado e a seguir transcrito:

DECISÃO DE ESCLARECIMENTOS À DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO. ESCLARECIMENTOS QUE REITERAM FUNDAMENTOS DA DECISÃO E REFUTAM ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. MANTIDA A DECISÃO ORIGINALMENTE PROFERIDA EM SUA ÍNTEGRA. (ND-202057 – de 08.01.2021 - grifos nossos).

c. **Da alegada ausência de confusão, nos termos em que defendidos pelo Reclamado, e demais argumentos periféricos.**

Não fosse todo o acima suficiente para rejeitar o Pedido de Esclarecimentos do Reclamado, a endereçar especificamente o ponto de suposta ausência de confusão suscitado pelo Reclamado, esclarece-se que, nos termos do Regulamento e das Diretrizes aplicáveis a esse tipo de procedimento, bastaria como exigência, para a



procedência dos pedidos, que se reconhecesse a imitação ou a reprodução da marca *per se*.

Ainda assim, a decisão de mérito foi exaustiva e pontuou que **há o potencial risco de confusão na medida em que se reproduzindo a marca, exatamente como licenciada por ocasião da relação contratual, qualquer *player* ou qualquer agente será levado a compreender que se trata de alguém autorizado a explorá-la e, de alguma forma, vinculado à Reclamante**, cf. trecho abaixo:

(...) 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. (grifos nossos)

No mais, tem-se que o Pedido de Esclarecimentos do Reclamado de fato não se presta a elucidar ou retificar, conforme propósito do incidente, e sim, tão-simplesmente, busca *contestar* e manifestar descontentamento com o resultado pronunciado, de tal modo que esta Especialista se limita a desconsiderar toda e qualquer argumentação secundária no sentido de que os precedentes citados no *decisum* não teriam relação com a disputa, entre outros.

Com efeito, não se vislumbra nos Aclaratórios do Reclamado qualquer ponto omissivo, contraditório, obscuro, tampouco passível de retificação por suposto erro material.

Tem-se, portanto, que o Requerimento de Correção ou Esclarecimento não se presta ao acolhimento de inconformismo com a Decisão de Mérito para sua reforma, como se recurso fosse, nem à possibilidade de apresentação de novas alegações extemporâneas sobre o caso.

II. DISPOSITIVO

Analizadas as alegações do Reclamado, esta Especialista **conhece do presente Requerimento de Esclarecimentos, mas denega em sua totalidade**, mantendo a Decisão de Mérito antes proferida nos seus exatos termos.



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

São Paulo, 18 de maio de 2022.

DocuSigned by:
Nathalia Mazzonetto
25D751BB4D3642F...

Nathalia Mazzonetto
Especialista