

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A  
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)  
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA X F [REDACTED] S [REDACTED]

**PROCEDIMENTO Nº ND201736**

**DECISÃO DE MÉRITO**

**I. RELATÓRIO**

**1. Das Partes**

**YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA**, sediada em Rua Fidêncio Ramos, 302, Torre B, 5º andar, Cjs 52/54, CEP 04551-010, São Paulo, SP, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o número 43.680.479/0001-67, representado pelo [REDACTED] (inscrito na OAB-[REDACTED] sob o número [REDACTED], sócio de PINHEIRO, NUNES E SCATAMBURLO ADVOGADOS, com sede na Rua José Bonifácio nº 93, Centro, São Paulo, SP, Brasil, é a Reclamante do presente Procedimento (a “**Reclamante**”).

F [REDACTED] S [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob o número 065 [REDACTED]-42, cujo endereço eletrônico é [REDACTED] e tendo informado ao NIC.br o endereço da [REDACTED], é o Reclamado do presente Procedimento (o “**Reclamado**”).

**2. Do Nome de Domínio**

O nome de domínio em disputa é <www.yamahamusicsschool.com.br>.

O Nome de Domínio foi registrado em 07.02.2013 junto ao Registro.br e a data da renovação está estipulada para ocorrer até 07.02.2018, conforme dados obtidos no sítio <<https://registro.br/2/whois#lresp>>.

**3. Das Ocorrências no Procedimento**

**(I) Início do Procedimento**

Conforme missiva eletrônica (do dia 12.06.2017) enviada à Reclamante, a Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (**CASD-ND**), vinculada ao Centro de

Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual (“**CSD-PI**”), órgão da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (**ABPI**), comunicou a ativação da disputa ora dirimida, através da confirmação do pagamento da Taxa e Honorários envoltos.

No mesmo dia 12.06.2017, após comunicado de recebimento da Reclamação, a CASD-ND enviou missiva eletrônica ao [saci-adm@registro.br](mailto:saci-adm@registro.br) e ao [juridico@registro.br](mailto:juridico@registro.br), através de sua Secretaria Executiva, requisitando dados cadastrais do nome de domínio <yamahamusicsschool.com.br>, além de confirmação sobre eventuais divergências constantes no cadastro.

Na mesma data, o [saci-adm@registro.br](mailto:saci-adm@registro.br) respondeu à solicitação de informações da Secretaria Executiva da CASD-ND, confirmando os dados cadastrais do Reclamado, bem como sua sujeição ao Sistema Administrativo de Solução de Disputas de Nomes de Domínio sob o .br (“**SACI-Adm**”), e ainda comunicando que o nome de domínio sob análise estaria impedido de transferência para terceiros até o final do presente procedimento.

## (II) A Reclamação

A Reclamação foi formulada em petição datada de 12.06.2017, na forma do art. 2º, do Regulamento SACI-Adm, restando firmada pelo procurador Gabriel Arnaud.

## (III) Prosseguimento do Procedimento

No dia 19.06.2017 a Secretaria Executiva da CASD-ND, enviou missiva eletrônica à Reclamante, intimando a Reclamante sobre a existência de irregularidades formais na Reclamação (art. 6º, §1º, do Regulamento SACI-Adm), especificamente sobre o fato de que esta não estaria assinada pela Reclamante.

No mesmo dia, em resposta à intimação da Secretaria Executiva, foi enviada outra missiva eletrônica pela Sra. Renata Graciano de Souza, Representante da Reclamante, à Secretaria Executiva, anexando a Reclamação devidamente assinada pelo Representante. Tal *feedback* foi objeto de resposta pela Secretaria Executiva, ainda no dia 19.06.2017, comunicando que o mérito técnico seria examinado pelo Especialista designado.

No dia 20.06.2017 a d. Secretaria Executiva intimou a Reclamante e o Reclamado (na forma do art. 6º, do Regulamento SACI-Adm e respectivo artigo 7.1 do Regulamento da CASD-ND) sobre o início do procedimento e prazo (quinze dias corridos) para apresentação de Resposta, sob a pena de revelia e “congelamento” do endereço virtual, comunicando o Nic.br nos termos dos respectivos Regulamentos.

No dia 06.07.2017, a Secretaria Executiva enviou missiva eletrônica à Reclamante e ao Reclamado, comunicando sobre a revelia do último, visto não ter se manifestado tempestivamente, e que tal omissão importaria na realização de Paineis Administrativos que, por sua vez, não estaria obrigado a examinar eventual defesa fora do prazo. O Reclamado também foi comunicado sob as consequências do congelamento e suspensão do nome de domínio objeto do Procedimento. Missiva eletrônica semelhante, neste mesmo dia, pela mesma Remetente, foi encaminhada ao [saci-adm@registro.br](mailto:saci-adm@registro.br) e ao [juridico@registro.br](mailto:juridico@registro.br).

No dia 10.07.2017 a Assessoria Jurídica do Registro.br enviou missiva eletrônica para a Secretaria Executiva da CASD-ND informando que o domínio sob análise não seria “congelado”, em decorrência de contato telefônico mantido junto ao usuário.

#### **(IV) A Resposta do Reclamado**

No mesmo dia 10.07.2017, houve uma troca de missivas eletrônicas entre o Reclamado e a Secretaria Executiva, em que o Sr. Fernando Sadula informava não ter recebido as pretéritas comunicações sobre o Procedimento; tendo seguido resposta da Secretaria Executiva com as comprovações dos documentos e intimações enviadas; e, por fim, no dia 11.07.2017, a Secretaria Executiva acusou recebimento de arquivo PDF anexo, ressaltando que o Especialista designado não estaria obrigado a examinar a manifestação serôdia.

Em seguida à sequência de missivas supracitadas (em 11.07.2017), houve a apresentação de uma manifestação pelo Reclamado de uma página, em documento não datado.

#### **(V) Nomeação do Especialista**

No dia 13.07.2017 a Secretaria Executiva enviou convite a Pedro Marcos Nunes Barbosa, na forma do art. 4º do Regulamento SACI-Adm, para atuar como Especialista no Procedimento ND201736, tendo tal sido objeto de aceite no dia 14.07.2017, e o formulário com a Declaração de Imparcialidade e independência (compatível o art. 5º do Regulamento SACI-Adm) sido enviado ao proponente no dia 17.07.2017.

No dia 17.07.2017, Pedro Marcos Nunes Barbosa foi nomeado como Especialista para este feito, tendo tal decisão sido comunicada às partes/procuradores.

#### **(VI) Nova Manifestação do Reclamado**

No mesmo dia 17.07.2017 o Reclamado apresentou nova manifestação, sem assinatura ou data, narrando: *“Foram feitos três contatos via e-mail (anexo) com o interessado, solicitando o envio dos dados para dar prosseguimento a transferência do domínio.*

*Porém não obtive nenhum retorno até o momento. Aguardo o retorno com os dados para prosseguimento da solicitação”. Anexou à manifestação uma troca de mensagens com [gparnaud@pnas.com.br](mailto:gparnaud@pnas.com.br) em que, no dia 11.07.2017, solicitara dados para prosseguimento da transferência do domínio sob análise.*

#### **(VII) Da transmissão do Procedimento**

No dia 25.07.2017 a d. Secretaria Executiva confirmou a nomeação do Especialista, bem como lhe disponibilizou acesso eletrônico a todas as noventa e cinco páginas de documentos.

#### **4. Das Alegações das Partes**

##### **a. Da Reclamante**

A manifestação da Reclamante (que atendeu ao art. 3º do Regulamento SACI-Adm) pontuou o fato de que o Reclamado teria registrado, para si, nome de domínio que reproduziria (i) elemento característico de nome empresarial, (ii) título de estabelecimento (vide documento emanado pela Receita Federal do Brasil, anexado à Reclamação, constando tal título de estabelecimento Yamaha Music School desde 26.10.2012) e, (iii) marca, todos de titularidade da Reclamante de sua Controladora (e acionista principal, *rectius*, mais de 99% do capital) (entre a documentação acostada à Reclamação consigne-se aquela nominativa YAMAHA CORPORATION, para produtos em geral, registrada sob o número 002811758, perante o INPI; a mista YAMAHA, na classe de instrumentos musicais, registrada sob o número 826013490 perante o INPI; a mista YAMAHA, na classe de serviços de educação, provimento de treinamento e entretenimento, registrada sob o número 826013627 perante o INPI).

A Reclamante destacou ser sociedade pátria constituída na década de 1970 (com o comprovante de inscrição e de situação cadastral emanado pelo Ministério da Fazenda consignando a data de 17.05.1973), sendo o “braço brasileiro” de sua controladora nipônica (YAMAHA CORPORATION) fundada no final do século XIX (1887), pelo Sr. Torakusu Yamaha, especializada no segmento de instrumentos musicais.

A Reclamante averbou ser “a maior fabricante de instrumentos musicais do mundo”, com um acervo produtivo que engloba instrumentos de corda, percussão e sopro; mas também atuando nas atividades de “workshops” (tendo colacionado materiais publicitários no anexo de sua Reclamação neste sentido), escolas de música e outros serviços. Nesta esteira, colacionou fotos com conteúdos publicitários de seus instrumentos musicais como anexos à sua Reclamação.

A Reclamante descreveu que desde 26.10.2012 é utente do título de estabelecimento Yamaha Music School (ou seja, alega que tal atrairia a incidência do art. 3º, “c”, do

Regulamento SACI-Adm), para promover seus cursos e oficinas em diversos dos instrumentos produzidos pela controladora japonesa.

A Reclamante defendeu gozar de “elevado grau de notoriedade” (ou seja, a *fattispecie* do art. 3º, “b”, do Regulamento SACI-Adm), o que impediria a boa-fé do Reclamado em efetuar registro que se apropriasse da expressão que integra diversos signos distintivos de propriedade do primeiro.

A Reclamante narrou ter notificado o Reclamado no dia 26.04.2017 (com e-mail desta mesma data), firmado por Thaís Oliveira, sobre o “uso indevido do nome de domínio” sob análise, tendo recebido resposta do último no sentido de que haveria interesse em promover a alienação do bem imaterial mediante preço (hipótese atinente à previsão do art. 3º, § único, “a”, do Regulamento SACI-Adm). Após tal troca de missivas eletrônicas entre Reclamante/Reclamado, informou que o último estaria “aberto a negociação” do nome de domínio (conforme cópia de e-mail datado de 12.05.2017). Ao sentir da Reclamante, restaria “cristalina a má-fé do Reclamado”.

Na Reclamação, foi requerido que o feito fosse examinado por um único Especialista, tendo como pedido a adjudicação (“transferência”) do nome de domínio para a Reclamante. A Reclamante, ainda, informou que não há procedimento judicial ou extrajudicial em curso sobre o nome de domínio objeto da presente análise.

A Reclamante firmou declaração (datada de 08.06.2017) em que se submete ao procedimento e regulamento da SACI-Adm; sua opção pela CASD-ND; reconhecimento da isenção e inexistência de responsabilidade do NIC.br, do CSD-PI e da CASD-ND, inclusive no tocante a eventual disputa judicial que tenha por objeto a Reclamação.

O instrumento de mandato trazido pela Reclamante foi firmado pelo Sr. Osamu Naito, representante da Yamaha Corporation e também sócio da Yamaha Musical do Brasil Ltda, conforme atos constitutivos registrados junto a JUCESP em 17.01.2017, e autenticado pelo Cartório do 15º Tabelião de Notas em 20.04.2017. Tais atos constitutivos narram que o escopo da sociedade Reclamante engloba (em sua Cláusula 4ª): “a importação, exportação, comercialização, consertos, reparos e manutenção de instrumentos musicais, aparelhos eletrônicos, rádio, estereofônicos e materiais esportivos principalmente as de marca Yamaha (...) a importação e a comercialização de livros e partituras musicais (...) cursos de música (...)”.

## **b. Do Reclamado**

Em um documento sem data, apresentado pelo Reclamado no dia 10.07.2017, o Sr. Fernando Sadula destacou não ter respondido antes “pois o e-mail foi encaminhado para a caixa de spam, na qual não acesso com frequência”; que a Reclamante “entrou em contato solicitando uma proposta” da qual não teria tido retorno; que a Reclamante

Ihe imputou má-fé, “mas a própria se colocou com uma atitude de não responder os e-mails”; tendo solicitado que “seja então restituído os valores pagos pelo domínio desde a data de aquisição para prosseguir com o acordo de transferência”.

## II. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

### **(1) QUESTÕES PRELIMINARES**

#### **1.1 Da Revelia**

Preambularmente é necessário anotar que o Reclamado apresentou sua primeira manifestação em 10.07.2017, o que, tendo em vista o art. 9º do Regulamento SACI-Adm (neste ponto consoante ao art. 132 do Código Civil), é intempestivo, visto ter sido notificado no dia 20.06.2017 sobre o início deste procedimento. O prazo para resposta foi de quinze dias corridos, tendo findado no dia 05.07.2017.

Não obstante, além de revel, tampouco ambas as manifestações do Reclamado neste feito atenderam ao art. 10º, do Regulamento SACI-ADM.

Como será destacado em capítulo oportuno, o teor das manifestações do Reclamado acabam por afirmar o direito da Reclamante.

#### **1.2 Da Desnecessidade de Produção de Novas Provas ou da Realização de Audiência**

Tendo em vista a documentação acostada na Reclamação, tendo em vista a revelia (art. 13º, do Regulamento SACI-Adm e art. 8.4 do Regulamento CASD-ND), e tendo em vista as manifestações serôdias apresentadas pelo Reclamado, este Especialista entende não serem necessárias (art. 12º, do Regulamento SACI-Adm) novas provas afora as já trazidas aos autos do processo eletrônico (art. 13º, §2º, do Regulamento SACI-Adm). Diante da simplicidade do feito, tampouco é necessária à realização de audiência (art. 14º do Regulamento SACI-Adm).

### **(2) DO MÉRITO**

Propedeuticamente é mister consignar que o presente painel<sup>1</sup> foi realizado em estrita obediência ao Regulamento SACI-Adm.

---

<sup>1</sup> “Tendo em vista que a cláusula de submissão ao SACI-Adm não apresenta qualquer ambiguidade ou contradição, tampouco exige a renúncia antecipada a qualquer direito do requisitante de registro, incluindo o de acesso ao judiciário, ou mesmo à arbitragem, acredita-se que tal previsão seja válida, vinculando então os titulares de domínio ao SACI-Adm” BARBOSA, Patricia Loureiro Abreu Alves. *Nomes de Domínio*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 160

No Direito da Propriedade Intelectual os signos distintivos compõem uma categoria que comporta bens imateriais tais como marcas, nomes de empresa, títulos de estabelecimento, indicações geográficas, nomes de domínio<sup>2</sup>, expressões de “propaganda”, etc.

Os signos distintivos passíveis de registro se submetem ao sistema atributivo de direito, ou seja, em geral, respeita-se o ato praticado por quem foi mais proativo.

É preciso destacar que além de haver diferenças entre quem pratica os atos de registro (as Autarquias, Órgãos ou outros Entes), também há uma distinção qualitativa sobre que tipo de exame prévio é feito antes de se aperfeiçoar o pleito do cidadão/administrado.

Enquanto, *verbi gratia*, o exame do INPI (de uma marca) é denso, em geral de caminhar ponderado, permeado pela possibilidade corriqueira da participação de terceiros, a análise das Juntas Comerciais é célere e simplificada. O caso dos nomes de domínio é ainda mais rápido do que o dos nomes de empresa, razão pela qual a “força” (mérito administrativo) dos registros deve ser ponderada de acordo com a extensão da análise feita.

Em termos de contexto, é preciso frisar que a sociedade Reclamante é uma macro-empresa multinacional do nicho musical e de motocicletas, com o capital social de cerca de quatro milhões e quinhentos mil reais (contrato social anexado à Reclamação), enquanto o Reclamado, ao que indicam os dados na internet, é um músico e professor de música<sup>3</sup>.

Vistos os fatos suscitados pelas partes, há cinco questões que precisam ser analisadas, de modo a atender ao mandamento do art. 489, § 1º, IV, do NCPC.

## **2.1 Do Nome Empresarial da Reclamante**

A Reclamante alegou gozar da anterioridade de seu nome<sup>4</sup> de empresa<sup>5</sup> e, consultando o sítio da Receita Federal<sup>6</sup>, de fato o signo “YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA” foi objeto de registro

---

<sup>2</sup> “1. O nome de domínio (domain name) é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a home page de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem imaterial), é certo que a Constituição da República de 1988 reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º)” STJ, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1466212/SP, DJ 03.03.2017.

<sup>3</sup> Vide pesquisa com o patronímico feita no Google: [https://www.google.com.br/search?q=fernando+sadula+musico&rlz=1C1ASUC\\_enBR738BR739&oq=fernando+sadula+musico&aqs=chrome..69l57.3382j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com.br/search?q=fernando+sadula+musico&rlz=1C1ASUC_enBR738BR739&oq=fernando+sadula+musico&aqs=chrome..69l57.3382j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8), acessada em 04.08.2017, às 12:51.

<sup>4</sup> “Trata-se o nome de empresa de bem imaterial, sendo um dos sinais identificadores e distintivos de maior relevância e valor para o seu titular, objeto de um direito, a rigor, absoluto de utilização, cuja proteção encontra-se sob o pálio das normas que disciplinam o registro do comércio e a propriedade industrial” SOUZA, Daniel Adensohn. *Proteção do Nome de Empresa no Brasil*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 22.

<sup>5</sup> “O nome empresarial encontra guarida, do ponto de vista material, no Código Civil, art. 1.155, uma vez que tem por finalidade a identificação da pessoa jurídica, relacionando-se essencialmente aos direitos de personalidade, e seu

em 17.05.1973, sob o CNPJ 43.680.479/0001-67, sem a designação de Título de Estabelecimento, para o exercício de atividades como “instrumentos musicais” e “ensino de música”.

Como não se desconhece, tal como ocorre com outros tipos de signos distintivos, o nome de empresa se submete ao princípio da anterioridade (*first to file*), da especialidade<sup>7</sup> e o da territorialidade<sup>8</sup>.

Comparando tal nome de empresa com o signo distintivo sob análise <[www.yamahamusicsschool.com.br](http://www.yamahamusicsschool.com.br)> constata-se a reprodução parcial dos elementos YAMAHA e MUSIC(AL), que constituem o cerne do sinal, o que faz com que haja real similitude entre estes.

Tomando-se como premissa o fato de que ambos os signos (nome de empresa e nome de domínio) versam sobre elementos musicais, o princípio da especialidade não afastaria a pretensão da Reclamante.

Cotejando-se o fato de que o nome de domínio foi registrado em 07.02.2013, enquanto o nome de empresa da Reclamante o foi em 17.05.1973, pode-se apurar haver uma anterioridade de mais de trinta e nove anos em desfavor do Reclamado.

---

registro e proteção, no âmbito empresarial, é disciplinado pela Lei n. 8.934/94. Nesse diapasão, encontra-se amplamente consolidado na doutrina e jurisprudência, com respaldo na legislação atual (art. 1.166 do CC/02) o âmbito territorial conferido à proteção do nome empresarial, ainda que com reconhecidas críticas, mesmo porque seu registro compete a órgão estadual – às juntas comerciais” STJ, 3ª Turma, Min. Marco Aurelio Bellizze, REsp 1238041/SC, DJ 17.04.2015. No mesmo sentido a doutrina: De acordo com nosso entendimento, considerado o nome de empresa em sua função identificadora (nome empresarial), a proteção não deveria ser a qualquer limite territorial ou ramo de atividade. Todavia, a legislação atualmente em vigor (art. 1.166 do CC) restringe a proteção à circunscrição da junta Comercial em que foram arquivados os atos constitutivos ou alterações ou à comarca na qual se localize o Registro Público de Pessoas jurídicas”, como determina o Decreto n. 1.800/96, o Código Civil e a IN n. 116/2011 do DNR, podendo ser estendida para outras juntas mediante procedimento específico” SOUZA, Daniel Adensohn. *Proteção do Nome de Empresa no Brasil*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 152

<sup>6</sup> [http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\\_Solicitacao.asp](http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp), acessado em 02.08.2017, às 18:16.

<sup>7</sup> “sobre eventual conflito entre uma e outro [marca e nome comercial], tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário de nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil” (Quarta Turma - RESP 9142 – Processo 1991.0004739-2 – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Decisão Unânime em 31.03.1992 – DJ 20.04.1992 – p. 5255; e, na mesma esteira: TRF da 2.ª Região – Segunda Turma – AC 254486 – Processo 200002010702217 – Relator Juiz Antônio Cruz Netto – Decisão Unânime em 07.12.2004 – DJU 17.01.2005 – p. 63).

<sup>8</sup> “Conflito em torno da utilização da marca “Vera Cruz” entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrada no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no NPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade” STJ, 3ª Turma, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp 1191612/PA, DJ 28.10.2013.

**Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual**

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)



Entretanto, tendo em vista que o Nome de Empresa da sociedade Reclamante está registrada junto a JUCESP, não se tendo notícia de extensão da tutela em todo território nacional, e estando o titular do domínio sub análise sediado em Curitiba (logo, no Paraná, outro Estado da Federação), segundo a atual Jurisprudência (STJ<sup>9</sup> e TRF-2<sup>10</sup>) pode-se ventilar que tal fato, *per se*, não geraria a automática invalidade do ato administrativo praticado pelo NIC.br.

Portanto, a título de *distinguishing*, é necessário frisar que este feito comporta contexto fático diverso dos Procedimentos ND201726 (Especialista Jaques Labrunie<sup>11</sup>, 19.07.2017), ND201722 (Especialista Luiz Edgard Montauray Pimenta) e ND20177 (Especialista Daniel Adensohn de Souza), pois naqueles casos, Reclamantes e Reclamados estavam sediados no mesmo estado, fato gerador hábil a comportar a extensão territorial do nome de empresa.

Tal não significa ignorar as potencialidades de acesso regional, nacional e até internacional de um nome de domínio<sup>12</sup> (quicá do fato que a depender do contexto os signos de natureza diversa podem exercer a mesma função pragmática<sup>13</sup>), ou fazer com que se olvide que a utência do núcleo de um nome de empresa pretérito, por um nome de domínio, pode ser indício de má-fé.

<sup>9</sup> “Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1232658/SP, DJ 25.10.2012.

<sup>10</sup> Em feito que analisou o conflito entre signos de natureza distinta, nome de empresa vs. Marca, assim tem decidido a Corte: “Na hipótese vertente, o nome empresarial da parte autora (HINDI – COMPANHIA BRASILEIRA DE HABITAÇÕES) foi registrado em 20.01.1967 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (cf. atos constitutivos disponíveis em fls. 19/44), ao passo em que o nome empresarial da 2ª ré (HYNDY CONSTRUTORA LTDA) foi registrado em 12.11.1997 na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais (cf. contrato de constituição da sociedade disponível em fls. 118/124). Não há nenhuma prova que indique que a parte autora ou que a 2ª ré tenham formulado pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, de maneira que a proteção aos seus respectivos nomes empresariais está restrita aos Estados de depósitos dos atos constitutivos, especificamente, São Paulo e Minas Gerais. Dessa forma, aplicando ao caso vertente a jurisprudência do STJ, verifica-se que o nome empresarial da parte autora não possui proteção em âmbito nacional, razão pela qual não reúne as condições necessárias para impedir o registro da marca impugnada “H HINDY CONSTRUTORA”, por mais semelhantes que possam ser” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201251010184387, DJ 05.09.2016.

<sup>11</sup> Num importante artigo tal Especialista fundamenta que “Não há dúvida, portanto, com fundamento na melhor doutrina, que o nome comercial encerra um direito exclusivo de uso. Ora, a pessoa que registra como nome de domínio, nome empresarial de outrem, está sem dúvida violando a exclusividade assegurada ao nome empresarial (...) Resta claro que o mero uso do nome empresarial alheio constitui ato de concorrência desleal” LABRUNIE, Jaques. *Conflitos entre Nomes de Domínio e Outros Sinais Distintivos*. In Org. LUCCA, Newton de & SIMÃO FILHO, Adalberto, *Direito & Internet*. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 278. Entretanto, para que haja o ato de concorrência desleal (ou seja, não cuida de concorrência interdita) é preciso demonstrar haver concorrência efetiva, o que é peculiarmente complexo quando os “litigantes” encontram-se em estados diferentes da Federação, ante ao requisito territorialidade.

<sup>12</sup> “Ademais, o mote por trás da ação seria exatamente o interesse na atuação no mercado eletrônico global, de forma que o princípio da territorialidade, utilizado pelo STJ, deveria ser mitigado ou afastado” STJ, 3ª Turma, Min. Marco Aurelio Bellizze, REsp 1238041/SC, DJ 17.04.2015.

<sup>13</sup> “O empresário que oferece bens e serviços na internet utiliza, no mais das vezes, o nome de domínio para identificar a sua empresa. Assim, tal qual o nome empresarial que adota para identificar a atividade econômica que desempenha, utiliza nome de domínio idêntico ou semelhante para ter identificada, na internet, essa

## **2.2 Do Título de Estabelecimento**

A Reclamante suscitou gozar de anterioridade do título de estabelecimento<sup>14</sup> “Yamaha Music School”, o que, conforme averiguado no sítio da Receita Federal<sup>15</sup>, é possível de aferir que tal título de estabelecimento <sup>16</sup> é objeto de utência desde 26.10.2012, conforme filial da Reclamante, registrada sob o número 43.680.479/0004-00.

Comparando tal título de estabelecimento com o signo distintivo sob análise, [www.yamahamusicsschool.com.br](http://www.yamahamusicsschool.com.br), constata-se a reprodução completa do cerne do sinal, o que engendra a superposição de signos de natureza diversa.

Tendo em vista que o nome de domínio só foi registrado em fevereiro de 2013 pelo Reclamado, é possível averiguar a anterioridade do título de estabelecimento da Reclamante.

Constata-se que ambos os signos se dirigem à mesma atuação profissional (mercado da música / ensino musical), representando uma mesma especialidade.

---

atividade econômica que desenvolve.

Nessa hipótese, não resta dúvida de que o nome de domínio assume uma função muito semelhante, senão idêntica, à do nome empresarial. É por meio dele que o empresário intitula a empresa que desenvolve na rede mundial de computadores” FONTES, Marcos Rolim Fernandes. *Nomes de Domínios no Brasil: Natureza, Regime Jurídico e Solução de Conflitos*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 100-101.

<sup>14</sup> “O título é o nome, ou denominação do estabelecimento comercial ou industrial. Não haja, a este respeito, dúvida alguma. Por ele se precisa, na generalidade dos casos, o ramo ou gênero de negócio do estabelecimento. *Tipografia Siqueira. Farmácia Santa Cecília. Livraria Alves. Sapataria do Braz. Serraria da Penha. Hotel da Esplanada. Fábrica de Tecidos Santa, Rosália*. Mas também pode constituir-se de expressões de fantasia. Impróprio não é que a loja de fazendas e artigos para senhoras se intitule - *A Primavera*; e a de roupas para crianças - *A Boneca*. Tampouco que a de venda de ciganos e artigos para fumantes se nomeie - *Uharuaria Pculistoma* ou - *Ao Cachimbo de Praia*. Preside à escolha do título algo de originalidade e muito de exotismo. Loja de roupas feitas houve que se chamou de - *Aos 600.000 Paletós*. Outra de - *Le Bon Dioble*. Ainda agora, estabelecimentos de modas para homens, senhoras e crianças, grande armazém em que tudo se encontra, ostenta o nome de - *Casa Mappin Stores*. Vai nisso, pois, muito de arbítrio e de capricho dos comerciantes, sempre em busca de quantos processos e meios agucem a curiosidade do público” FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume*. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 198.

<sup>15</sup> [http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\\_Solicitacao.asp](http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp), acessado em 02.08.2017, às 19:05.

<sup>16</sup> “O nome empresarial é o nome da pessoa jurídica, enquanto o título de estabelecimento, mera expressão de fantasia, apenas designa o estabelecimento”, BORBA, José Edwaldo Tavares. *Direito societário*. 13ª Edição revista e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 64. No mesmo sentido, mas ainda diferindo o título de estabelecimento da insígnia quanto aos aspectos nominativo de um e figurativo d’outro, sem, contudo, diferir a natureza jurídica de ambos, vide LEONARDOS, Gabriel Francisco. *A Proteção Jurídica ao Nome Comercial, Ao Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil – Regime Jurídico e Novos Desenvolvimentos na Jurisprudência*. São Paulo: RT, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, número 95, Ano XXIII, julho-setembro de 1994, p. 27.

**Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual**

Al. dos Maracatins, 1.217 – 6º Andar – 608 - Moema – São Paulo – SP – 04089-014

Tel.: 55 (11) 3044-6613

Web site: [www.csd-abpi.org.br](http://www.csd-abpi.org.br) – E-mail: [csd-abpi@csd-abpi.org.br](mailto:csd-abpi@csd-abpi.org.br)

Contudo, ainda que haja entendimento em sentido diverso, o título de estabelecimento é protegido em esfera municipal<sup>17</sup>, não havendo colisão entre uma atividade exercida em Curitiba e outra na Cidade de São Paulo.

Ou seja, a extensão territorial de proteção do título de estabelecimento não geraria, *per se*, a ilicitude do registro de nome de domínio pelo Reclamado, mas, de outra monta, não pode ser desconsiderada a “coincidência completa” dos signos que engendra ares de possível má-fé.

### 2.3 Das Marcas Registradas de Titularidade da Reclamante

Analisando os três registros de marca<sup>18</sup> do Grupo Econômico da Reclamante (apesar de também haver outros registros, tais não foram suscitados pela Yamaha, e, portanto, não serão objeto de cotejo), que foram ventiladas na Reclamação, é importante frisar que estão em vigor, são destinadas ao mercado musical, e importam na tutela do elemento nominativo YAMAHA *per se*.

Destaque-se que a YAMAHA CORPORATION, titular dos três registros suscitados, é titular de mais de 99% do capital da Reclamante, e, tomando-se como base a doutrina sobre grupo econômico, e controle, resta suficiente sua legitimidade ativa.

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
<a href="#">002811758</a>	18/09/1958	 YAMAHA	 Registro de marca em vigor	YAMAHA CORPORATION	15 : 10
<a href="#">26013490</a>	30/10/2003	 YAMAHA	 Registro	YAMAHA CORPORATION	NCL(8) 15
<a href="#">826013627</a>	30/10/2003	 YAMAHA	 Registro	YAMAHA	NCL(8)

<sup>17</sup> Como a jurisprudência não outorga critérios objetivos para tal conclusão (“De todo modo, ainda que definida em linhas gerais a proteção do título do estabelecimento, o conflito entre sua amplitude estadual por analogia do nome empresarial, nos termos da lei civil, e a proteção nacional da propriedade industrial intensificam o debate, diante da ausência de norma específica” STJ, 3ª Turma, Min. Marco Aurelio Bellizze, REsp 1238041/SC, DJ 17.04.2015), é preciso se socorrer da doutrina. Tratando dos títulos de estabelecimento (“rótulo o emblema del establecimiento”), assim vaticina um dos maiores comercialistas do mundo: “El uso exclusivo del rótulo se limita a los lugares a donde se extiende su fuerza de atracción. Em tanto que la marca tiene derecho a una protección nacional e incluso internacional, porque las mercancías circulan a través de todos los mercados, el rótulo, como signo distintivo de un fondo de comercio estable, no puede ser protegido más que em los lugares em que cumple su función, solicitando la atención del público. El derecho al uso exclusivo del rótulo se extenderá, respecto a las empresas que e dedican al mismo comercio, a toda la ciudad” VIVANTE, Cesar. *Tratado de Derecho Mercantil*. Volume III, Las Cosas, Madrid: Editorial Reus, 1936, p. 20. Os autores nacionais também não destoam desta conclusão: “Segue-se que, em princípio, a propriedade da insígnia é restrita à localidade na qual está situada a casa que designa” MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Volume III, Tomo I, Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell, 2003, p. 33 [rectius, para J.X. insígnia é gênero que comporta conteúdo emblemático ou nominativo].

<sup>18</sup> “As far as intellectual property disputes are concerned, parties can now include arbitration clauses in their agreement with the assurance that their agreement will be upheld” OEHMKE, Thomas. *Commercial Arbitration*. Nova Iorque: Clark Boardman Callahan, 1993, p. 109

Ou seja, aqui há indiscutível violação proprietária que torna a titularidade do nome de domínio, ora analisado, ilegítima, visto que, simultaneamente, há a presença da anterioridade (dos signos da Reclamante: depositados em 1958 e 2003 vs. 2013, ano do registro do nome de domínio do Reclamado) e adequação ao princípio da especialidade (a atuação das partes é no ramo musical/cursos/aulas).

Tal fato atrai a incidência do art. 3º, “a”, do Regulamento SACI-Adm, além de importar em violação ao art. 129, da Lei 9.279/96, visto que o âmbito do domínio “.com.br”, coincide com a extensão territorial dos direitos de propriedade intelectual ora analisados.

#### **2.4 Da Alegada Notoriedade da Reclamante**

Na Reclamação é suscitado que a Yamaha gozaria de “elevado grau de notoriedade”, entretanto nenhum documento ao feito foi anexado comprovando tal alegação.

Contemplando no sítio oficial do INPI<sup>19</sup> a lista de marcas de alto renome em vigência deste ano de 2017, também não há menção ao signo Yamaha<sup>20</sup>. Averbe-se que como Reclamante e Reclamado exercem mister no mesmo ramo, quaisquer alegações de marca notoriamente conhecida perdem sentido, eis que: (i) houve o registro do signo pela Reclamante; e (ii) tratam de sinais na mesma especialidade.

Desta feita, a sociedade Reclamante não se desincumbiu do alegado neste ponto, mas, ante ao conteúdo decisório do capítulo 2.3, não haverá consequências práticas para seu pedido.

É preciso frisar que não se está a decidir pela ausência reputacional da Reclamante, mas, tão somente, a consignar que nenhum documento ou pesquisa<sup>22</sup> foi anexado para o deslinde do feito neste ponto.

<sup>19</sup> “Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como “marca de alto renome” STJ, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, REsp 1165653, DJ 30.08.2013.

<sup>20</sup> [http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas\\_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia\\_-20-06-2017\\_padrao.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-20-06-2017_padrao.pdf), acessado em 04.08.2017, às 14:19.

<sup>22</sup> “Embora se reconheça não ser fácil o estabelecimento de critérios objetivos para se aferir a notoriedade de uma marca, fato é que, neste caso concreto, tem-se uma forma eficaz de aferi-la, qual seja: a pesquisa de opinião realizada por organismo independente – Instituto Gallup –, de forma ampla e científica, que apurou que a marca “CAMEL”, da autora, é conhecida por 67% da população urbana do Brasil. Assim, o simples reconhecimento da notoriedade da marca da autora é suficiente para garantir-lhe proteção em todas as classes, como ato acessório ao principal”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 200002010245426, DJ 13.06.2008. Ainda: “A notoriedade de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu

## **2.5 Da Má-fé do Reclamado**

Na Reclamação é advogado que o Reclamado teria procedido ao registro de má-fé, o que teria sido corroborado com as missivas eletrônicas enviadas entre as partes sobre a venda do domínio.

Tomando-se como base o art. 3º, § único, “a” do Regulamento SACI-Adm e o art. 2.2, “a” do Regulamento CASD-ND, é preciso frisar que o tipo destaca “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 (...)*” (grifos nossos).

Se de um lado é impossível ingressar nos meandros cerebrinos do Reclamado para perquirir se era o seu intuito originário no momento do registro, de outro, a única maneira adequada de se interpretar a regra é averiguar os fatos efetivamente ocorridos (se houve ou não boa-fé objetiva, na práxis concreta).

É inconteste que houve o interesse do Reclamado em vender<sup>23</sup> o registro, ou seja, realizar negócio jurídico derivado<sup>24</sup>, pois: (i) há provas disto em e-mails trocados entre as partes; e, (ii) mesmo após a revelia, numa segunda manifestação, o Reclamado reafirmou seu interesse em transferir<sup>25</sup> (onerosamente) o registro em favor da Reclamante.

Este Especialista ressalta a título de jurisprudência desta CASD-ND, a aplicação da má-fé nos termos da alínea “a” do artigo 3º, parágrafo único, do Regulamento do SACI-Adm e correspondente alínea “a” do artigo 2.2 do Regulamento da CASD-ND nos procedimentos ND201633; ND201523; ND201644; ND201434; ND20152; ND201724; entre outros.

---

*pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama”* Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200551015166140, DJ 28.07.2008.

<sup>23</sup> *“It’s a virtual land grab, with people scrambling to claim domain names and hoping to reap grotesque profits on the most desirable cyber properties”* RONY, Ellen & RONY, Peter. *The Domain Name Handbook*. Lawrence: R&D Books, 1998, p. 479. Traduzido livremente para: “É uma grilagem virtual, com pessoas se enfrentando para reivindicar nomes de domínio na esperança de obter gostosas fontes de lucro nas ciber-propriedades mais desejadas”.

<sup>24</sup> *“Com adquisición derivada del nombre de dominio nos referimos a aquella que e produce uma vez que éste há sido registrado (...) Este tipo de obtención del nombre de dominio se da frecuentemente em las transmisiones onerosas inter vivos, como la compraventa (...)”* SANTIAGO, Mónica Lastiri. *La Comercialización del Nombre de Dominio*. Madri: Marcial Pons, 2014, p. 150. Traduzido livremente para: “Com aquisição derivada do nome de domínio nos referimos a aquela que reproduz uma vez que este tiver sido registrado (...) Este tipo de obtenção do nome de domínio se dá frequentemente nas transmissões onerosas entre vivos, como a compra e venda”.

<sup>25</sup> *“Typically, cybersquatters register names and then try to sell them to the persons or organisations which one might expect to have a legitimate interest in them because they are their real names or trading names or registered trade marks”* BAINBRIDGE, David I. *Intellectual Property*. 6ª Edição, Edimburgo: Pearson Education Limited, 2007, p. 764. Traduzido livremente para: “Tipicamente, cybersquatters registram nomes e depois tentam vendê-los para as pessoas ou organizações que alguém poderia esperar que tivesse um legítimo interesse neles, visto que constituem seus nomes reais ou nomes de empresa ou marcas registradas”.

Outrossim, somado ao fato de que (a) o Reclamado atua no ramo musical, (b) há a coincidência do núcleo do nome de domínio com a marca, (c) houve a tentativa de alienação do bem jurídico sob análise, e, (d) há a reprodução do núcleo do nome de empresa e do título de estabelecimento (ainda que fora da extensão territorial de tutela dos dois últimos); é possível constatar a má-fé do Reclamado.

### III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas, e entendendo pelo enquadramento na alíneas “a” do art. 3º, e a alínea “a” de seu parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm, e respectivas alíneas dos arts. 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND, o Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa <www.yamahamusicsschool.com.br> seja “transferido” (*rectius*, adjudicado) para a Reclamante YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA, na forma do art. 1º, §1º, do Regulamento SACI-Adm, e, subsidiariamente, por analogia, ao preceito do art. 166 da Lei 9.279/96, e art. 6º, *septies*, (1) da Convenção da União de Paris, no prazo do art. 22º do Regulamento do SACI-Adm.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes (na forma do art. 20, do Regulamento do SACI-Adm), 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.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2017.

---

Pedro Marcos Nunes Barbosa  
Especialista