

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE DE DIREITO

O conflito entre os sinais distintivos empresariais

GILCELEI DE SOUZA ALVES JUNIOR

Rio de Janeiro
2018 / 1º SEMESTRE

GILCELEI DE SOUZA ALVES JUNIOR

O conflito entre os sinais distintivos empresariais

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Ms. Kone Prieto Fortunato Cesário

Rio de Janeiro
2016 / 1º SEMESTRE

CIP - Catalogação na Publicação

d463 c de Souza Alves Junior, Gilcelei
O conflito entre os sinais distintivos
empresariais / Gilcelei de Souza Alves Junior. --
Rio de Janeiro, 2018.
62 f.

Orientadora: Kone Prieto Fortunato Cesário .
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
de Direito, Bacharel em Direito, 2018.

1. Marcas. 2. Nome Comercial. 3. Registro.
4. Propriedade Intelectual. I. Prieto Fortunato
Cesário , Kone , orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

GILCELEI DE SOUZA ALVES JUNIOR

O conflito entre os sinais distintivos empresariais

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Ms. Kone Prieto Fortunato Cesário

Data da Aprovação: __ / __ / ____.

Banca Examinadora:

Orientadora

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2016 / 1º SEMESTRE

Dedico a realização deste trabalho aos meus pais e minha irmã, minhas maiores inspirações, que me ensinaram desde cedo a ser um homem justo e sempre buscar fazer o meu melhor, assim como retribuir ao mundo o amor com que fui criado.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por guiar e iluminar meus passos, que me encaminham para a conclusão de mais uma etapa importante na vida.

Aos meus pais, Gilcelei de Souza e Solange Alves, por todo suporte, moral e financeiro, que foram fundamentais para minha formação. Por sempre confiarem no meu potencial e acreditarem nas minhas escolhas. Por nunca terem medido esforços para a minha felicidade. Sem eles eu nada seria.

À minha irmã, Thainah dos Santos, que sempre esteve ao meu lado durante toda essa jornada. E, que com carinho e compreensão, sempre foi prestativa nos meus estudos. Obrigada por ser minha fiel companheira, e por me motivar a ser uma pessoa melhor a cada dia.

Aos meus amigos, em especial, Arthur Tio, Eduardo Dib, Rafael Acioli, Rafael Barbosa, Rafael Ribeiro, Suleiman Antar, Vanessa Borges, Vitor Bezerra, Vitor Nascimento, que compartilharam os melhores momentos que tive na Faculdade. Não poderia deixar de agradecer por toda ajuda e cada palavra de carinho e motivação, que demonstraram que a amizade é um bem precioso que levamos para toda vida. Com eles minha caminhada se tornou mais leve, prazerosa e engrandecedora.

Aos meus professores, em especial, minha querida orientadora, professora Kone Prieto Fortunato Cesário, que ajudou a despertar meu interesse pelo direito comercial, e me acompanha desde meu primeiro período como monitora e membro do grupo de pesquisa. Por toda dedicação, carinho, amizade e por acreditar na minha capacidade e nesse projeto, meu muito obrigada.

RESUMO

A presente monografia irá abordar a questão direito ao nome comercial e à marca registrada, de acordo com a legislação e a jurisprudência brasileira. O estudo se baseia na perspectiva do embate entre Nome empresarial e marca à luz de princípios comuns a estes. Realizaremos uma delimitação doutrinária e legal do nome comercial, procurando abordar os conceitos. A análise do tema tem início nas, funções, espécies e natureza, de cada signo.

Adentrando no mérito da questão, será abordado o que se entende ao analisar as marcas uma abordagem investigativa, dos pontos em comum e conflito entre o nome empresarial e a marca à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca deste conflito e por fim uma exposição de motivos ao enunciado acerca do tema, aprovado na primeira Jornada de Direito Comercial.

Palavras-chave: Marcas, Propriedade Intelectual, Nome Comercial, Registro

ABSTRACT

This monograph will address the issue of the right to trade name and trademark, in accordance with Brazilian law and jurisprudence. The study is based on the perspective of the clash between business name and brand in the light of principles common to them. We will make a doctrinal and legal delimitation of the commercial name, trying to approach the concepts. The analysis of the theme begins in the functions, species and nature of each sign.

In addressing the merits of the issue, we will address what is meant by analyzing the marks an investigative approach, the commonalities and conflict between the business name and the brand in light of the jurisprudence of the Superior Court of Justice regarding this conflict and finally an exhibition of motives to the statement on the subject, approved in the first Day of Commercial Law.

Keywords: Trademarks, Intellectual Property, Trade Name, Registry

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| INTRODUÇÃO | 12 |
| 1. OS SINAIS DESIGNATIVOS DA EMPRESA | 17 |
| 1.1. Histórico da legislação e Definição..... | 17 |
| 1.2.SIGNOS DESIGNATIVOS..... | 19 |
| 1.2.1Nome comercial..... | 21 |
| 1.2.2Titulo de estabelecimento..... | 21 |
| 1.2.3Marcas..... | 21 |
| 1.2.4.Sinal de propaganda..... | 21 |
| 1.2.5insignia..... | 22 |
| 1.3.NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO..... | 25 |
| 1.4 - ESPÉCIES E NATUREZA DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO..... | 26 |
| 1.4.1Nascimento e alienação..... | 27 |
| 1.5 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL..... | 29 |
| 2. A MARCA | 33 |
| 2.1. MARCAS COMO SINAIS DISTINTIVOS DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA E SUA FUNÇÃO..... | 33 |
| 2.2 - NATUREZA JURÍDICA..... | 40 |
| 2.3. O REGISTRO DE MARCA..... | 41 |
| 2.3.1Tipos..... | 41 |
| 2.3.2 Legislação e doutrina sobre o registro..... | 45 |
| 3. O CONFLITO ENTRE SINAIS DESIGNATIVOS DA EMPRESA E A MARCA | 49 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1. O CONFLITO ENTRE OS SINAIS DISTINTIVOS: NOME E MARCA..... | 49 |
| 4. CONCLUSÃO | 54 |
| 5 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA | 57 |

INTRODUÇÃO

Esse trabalho destinasse a ser uma breve análise do direito à marca registrada e ao nome comercial, de acordo com a jurisprudência e a legislação brasileira e a atividade dos órgãos administrativos com relação aos conflitos.

Inicialmente, realizaremos uma delimitação legal e doutrinária do nome comercial, procurando abordar as funções, os conceitos, espécies e natureza dos diversos sinais designativos da empresa, posteriormente trataremos da marca como sinal distintivo dos negócios da empresa, depois trataremos das peculiaridades entre os sinais distintivo, isto com uma abordagem investigativa, dos conflitos e pontos em comum entre a marca e o nome empresarial à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre este conflito e para finalizar teremos uma exposição de motivos ao enunciado acerca deste tema, aprovado na primeira Jornada de Direito Comercial.

O presente texto vem motivado na ideia de adentrar no enunciado número dois, aprovado na I Jornada de Direito Empresarial em 2012¹, realizada pelo Conselho da Justiça Federal e organizada pelo Exmo. Min. Ruy Rosado, na Comissão de Empresa e Estabelecimento e coordenada pelo Professor Titular da Universidade Feral do Paraná, Dr. Alfredo De Assis Gonçalves Neto.

De forma geral, o direito da propriedade intelectual regulamenta a propriedade de bens imateriais, conferindo proteção aos frutos da criação do espírito humano. O termo propriedade intelectual traz dois aspectos, visto que agrega o conceito de criatividade privada como e o de proteção pública para os resultados daquela criatividade. Em outras palavras, a invenção e a expressão criativa, mais as proteções são iguais à propriedade intelectual.

A propriedade intelectual é dividida em dois grandes grupos: o dos direitos autorais e o da propriedade industrial, nesse estudo trataremos apenas de um desses grupos, o da propriedade industrial, mais precisamente a área de direito das marcas.

¹ Desembargador Newton De Lucca, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em entrevista publicada no <http://www.bmfbovespa.com.br/juridico/noticias-e-entrevistas/Noticias/061214NotA.asp>, acessado em 6 de fevereiro de 2013.

Observa-se que o direito de proteção das marcas é um caminho construído ao longo do tempo e tem por objetivo aumentar o bem-estar geral da sociedade, esta é beneficiada com a proteção dada a marca e seu legitimado, com fim de garantir que os investimentos feitos para fortalecer e expandir o seu nome não sejam em vão, devido ao uso por terceiros, e em contrapartida, garante que a população tenha produtos caracterizados e de fácil distinção com relação aos outros do mesmo nicho, garantindo a possibilidade de cada um comprar o produto que melhor se enquadre nas suas demandas.

Para tanto, é necessário que certos preceitos sejam garantidos no que tange a concorrência e a garantia de uma justa utilização do Direito Macário e não um abuso das garantias dadas aos proprietários da marca. Tal função traz muitos benefícios ao público consumidor, bem como promove a inovação e a criatividade com reflexos bastante positivos no campo do desenvolvimento racional.

As marcas, antes de serem protegidas pelo mundo jurídico, devem ser vislumbradas como consequência da capacidade intelectual da qual é dotada a pessoa humana. Portanto, os sinais distintivos que individualizam e caracterizam determinados produtos, mercadorias ou serviços constituem o objeto de estudo presente.

Dessa forma esse estudo vem desbravar os limites e alcances do princípio da territorialidade no direito Macário referentes a confusão com o nome comercial e outros símbolos gráficos e a complexidade envolvendo estes e suas diferentes previsões de registro.

As pessoas jurídicas, da mesma forma que as pessoas naturais, são individualizadas por um nome, sendo por ele definidas e individualizadas, contraindo direitos e obrigações, enfim, referenciando-se no mercado e distinguindo-se das demais, ou seja, o signo distintivo da empresa. Na doutrina contemporânea, o nome empresarial é o elemento de identificação do empresário sob o qual exerce, em regime individual ou societário, a atividade empresária,

como ensina Fábio Ulhôa Coelho² - “Nome empresarial é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito que exerce de uma atividade econômica”.

O tema será introduzido através da conceituação da propriedade intelectual e do princípio da territorialidade no tocante ao direito concorrencial e a atividade registral, bem como de que forma se dá a sua interface, ou seja, como identificar a ocorrência de uma situação em há abuso de direito macário no tocante a confusão comercial causada que provoque o uso abusivo do direito.

Após a conceituação do tema, se iniciará uma análise da evolução histórica no entendimento de que existia um conflito entre as normas de registro da propriedade marcária e o do registro de nome comercial, efetuado pelas juntas estaduais, baseado na premissa de que direitos de marca criam verdadeiros abusos em determinado mercado relevante de produtos ou serviços, por conta de sua má aplicação, ao passo que os princípios em questão e a P.I. tem como uma de suas principais funções justamente reprimir garantir o direito do titular da marca de forma justa e evitar abusos.

Far-se-á também, nesse ponto, uma análise do abandono gradual desse entendimento, com o amadurecimento da noção de que marcas, por exemplo, não são monopólios, mas sim ferramentas para melhor fomento da economia. Ao passo que as marcas trazem exclusividade, em sua proteção, mas não em seu produto criam apenas o direito de excluir terceiros de usar o sinal gráfico protegido no território nacional.

Depois, se mostrará conveniente uma contextualização de como vêm sendo tratadas esse tema no conhecimento na esfera internacional e nacional referente a acordos que

² Coelho, Fábio Ulhoa. ob. cit. p.242; Campinho, Sérgio. ob. cit. 345 e Bertoldi, Marcelo M. e Marcia Carla Pereira Ribeiro. Curso Avançado de Direito Comercial. 5ª ed. São Paulo. RT, 2009. 125. Subdivisão entre firma individual e coletiva e razão social e denominação: Martins. Fran. Curso de direito comercial, 35ª ed. Rev.atual. e ampl. Rio de janeiro: Forense, 2012, p. 354\355, Requião, Rubens.Curso de Direito Comercial. 1ºvl.25ªed.São Paulo. Saraiva. 2003, p. 225 e Ferreira, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. 6ºvl.São Paulo. Saraiva. 1962.p.177.

o Brasil é signatário. Bem como a ligação do problema e das hipóteses acima expostos à legislação vigente, destacando-se que a evolução desta concepção de análise conjunta dos referidos institutos se faz presente em alguns dispositivos do importante acordo CUP (Convenção Única de Paris) - tratado internacional integrante do conjunto de acordos assinados em 1994, que encerrou a Rodada do Uruguai criando a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Ora, é evidente a tendência mundial de se proteger o mercado consumidor contra práticas abusivas dos detentores de propriedade intelectual. É justamente neste contexto que se salientará a atual posição do Brasil, tendo este já apresentado, inclusive, uma legislação pertinente à atual necessidade de gestão compartilhada da propriedade intelectual com as diretrizes dos princípios adequados. Será comprovado que inexistente qualquer conflito normativo entre as garantias contidas na Lei 8.884/94 – a Lei Antitruste - que dispõe sobre as regras de proteção à concorrência, e aquelas contidas na Lei 9.279/96 – a Lei da Propriedade Industrial - que regula direitos e obrigações relativas à propriedade intelectual.

A partir deste ponto, se começará a analisar doutrinariamente e através de artigos de que forma vêm sendo tratada a interseção entre a marcas e o princípio tratado, na prática e na jurisprudência nacional. Dessa forma, caso os ganhos sejam equivalentes ou maiores do que os prejuízos, não se pode considerar a prática como inválida para fins de aplicação da legislação concorrencial, mas pode ser no tocante a garantia do direito.

Outrossim, para que se caracterize uma prática como abusiva, imprescindível a constatação de que o agente da prática detém poder de mercado, que nada mais é do que a capacidade de impor, de maneira lucrativa e duradoura, preços superiores aos competitivos, com redução da quantidade ofertada a um nível inferior à demanda do mercado.

A par da divergência doutrinária, ainda serão demonstrados os entraves gerados pela prática abusiva do domínio da propriedade marcária e suas disparidades em relação a aplicação do princípio da territorialidade.

O trabalho será finalizado com a demonstração de que existem práticas que podem ser evitadas e que, através de sua supressão, promove-se um mercado mais justo e seguro, sem que seja necessária a usurpação dos direitos de propriedade marcária outrora concedidos aos titulares.

Há inúmeros autores brasileiros e estrangeiros que abordam e discutem as questões sobre o princípio da territorialidade e da autonomia dos entes federativos, evidentemente se utilizará autores nacionais. Todavia, principalmente afim de melhor conceituar certos institutos dentro do tema, será necessário algum autor estrangeiro, principalmente levando em consideração o estágio já avançado dos EUA e da Europa no tratamento da interface entre os dois institutos jurídicos.

Será feito um levantamento da jurisprudência existente sobre o tema e de que forma as autoridades competentes e os Tribunais Superiores brasileiros vem interpretando e os aplicando nos casos práticos de concorrência mercadológica.

Quando pertinente, artigos publicados pelas Revistas Dialéticas de Propriedade Intelectual, do Direito Concorrencial e de Direito Macário a luz do princípio da territorialidade, Autonomia dos Entes Federativos e da Livre Concorrência serão utilizados como ferramenta complementar hábil para acrescentar conteúdo ao presente estudo, de forma a sair do campo teórico.

1. OS SINAIS DESIGNATIVOS DA EMPRESA

1.1. Histórico da legislação e Definição

Quando hoje vemos o nome empresarial funcionando como o elemento de reconhecimento do empresário no mercado, nos órgãos de registro e órgãos fiscais, não nos damos conta que no passado este tinha sua função mais voltada para o mercado, indicava a origem do produto e da marca, o consumidor usava o nome para diferenciar os empresários e assimilava qualidades dos produtos ou serviços originários daquele empresário, como visto na doutrina de Antonio Bento de Farias em 1906:

“Por nome commercial ou industrial – entende-se, de modo geral, ora a denominação patronymica de um comerciante ou fabricante, ora o nome do lugar em que um produto foi finalmente fabricado, e finalmente também a própria designação dada a esses produtos, ou ao estabelecimento comercial ³.

Atualmente a função do nome empresarial é de simplesmente nominar e não de realçar qualidades de produtos⁴, mercadorias ou serviços, nem mesmo de recomendar quaisquer atividades lícitas, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários para determinado produto. Essas funções cabem às marcas, que pertencem ao rol dos sinais distintivos da empresa, assim como o nome empresarial, mas possuem natureza e funções diferentes.

Estabelecimento, Empresa e empresário o são categorias diferentes e inconfundíveis, o nome empresarial e o título de estabelecimento se diferenciam, sendo que para Fábio Ulhoa o nome de fachada ou do local em que desenvolve sua atividade⁵ e para Gladston Mamende “o rótulo que se dá o estabelecimento por meio do qual se empresaria, vale dizer

³ FARIA, Antonio Bento. Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos - Editor; 1906, p.284.

⁴ VANZETTI, Adriano e Vincenzo Di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. 4ª ed. Milano: Giuffrè Editore.2003, p.279

⁵ BORGES, Barbosa Denis. denisbarbosa.addr.com/105.doc. 2001. Acessado em 24 de janeiro de 2012.

simplificando, o nome da loja⁶ (...). É o que se passa com a sociedade empresária Arthur Lundgren Tecidos S.A., que adota o título de estabelecimento Lojas Pernambucanas.”

Mas, nada impede que o empresário use a mesma expressão nas três categorias. Na verdade, é algo até comum no mercado, principalmente, nas pequenas e médias empresas que não possuem muitos recursos financeiros para a criação e divulgação de vários signos distintos, opta pelo uso da mesma expressão linguística para exercer a função de diversos signos distintivos da empresa⁷.

Sendo assim, estes elementos que compõem o estabelecimento são também sinais distintivos, mas as definições, características e funções diferentes, porém advindas da mesmas gênese legais, a Constituição Federal de 1988, que no artigo 5º, inciso XXIX, assegura proteção e propriedade às marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, dando tratamento unificado aos institutos⁸.

CF/88 art. 5, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Dissonante mente a ela as legislações infraconstitucionais que tratam estes sinais em leis distintas, tendo as marcas sua proteção no campo da Propriedade Industrial (Lei 9279/96) e o nome comercial e título de estabelecimento no Código Civil (Lei 10.406/02)⁹.

⁶ MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial, 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2009, p.56.

⁷ FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – transpasse e feitos obrigacionais. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 12.

⁸ FÉRES, Marcelo Andrade. ob. cit. 20. afirma que o estabelecimento é uma universalidade de fato para maioria da doutrina brasileira e que o Código Civil de 2002 trilha nesse caminho, considerando o estabelecimento todo o complexo de bens organizado, para exercício da empresa, seja empresário singular ou coletivo.

⁹ ARRUDA, Mauro J. G.. Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial em face do projeto do novo código civil. Revista da ABPI n. 37 – Nov/Dez 1998, São Paulo: PW Gráficos e Editores, p.34. Também, LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI n.

Sobretudo, a proteção do nome empresarial já tivera uma ligação mais forte da marca, entretanto, em um rápido momento na história, com o advento do Código da Propriedade Industrial de 1945, que no artigo 105, dizia que somente os registros específicos de nome comercial no antigo DNPI (ora INPI) concederia proteção em todo território, assim como, no Decreto Lei n.254 de 28/2/67. Nesse caso a marca e nome foram tratados no mesmo texto legal, pelo Decreto-Lei n. 1005, de 21/10/69, pela Lei n. 5772/71 e a atual Lei 9279/96¹⁰ que tratam da propriedade industrial, a proteção do nome comercial se dá de forma indireta.

Ainda hoje, com a distinção entre os institutos jurídicos e textos legislativos referentes cada uma, não haveria impedimento legal para que os órgãos responsáveis pelos respectivos registros, sendo nome empresarial na Junta Comercial e a marca no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – fizessem um compartilhamento de dados, o que bastaria para amenizar e até evitar o transtorno de muitos empresários que arquivam seus atos constitutivos em uma determinada Junta, iniciam uma atividade com um dado nome empresarial, e acabam, surpreendidos com a proibição de uso ou registro, por conflitar com uma marca idêntica ou semelhante.

1.2.SIGNOS DESIGNATIVOS

Hoje para uma diferenciação no mercado as empresas se distanciam dos seus concorrentes através de uma identificação visual própria, com o fim de agregar determinado valor e distanciar seus produtos ou serviços de outros comuns no mercado, carregando nesses signos a sua qualidade, procedência e uma certa garantia para a confiança do consumidor. Isso ocorre devido a alguns fatores sendo a identificação visual um deles e sua ocorrência se dá muito por símbolos designativos.

Os sinais distintivos são definidos como meios fonéticos ou visuais, particularmente as palavras ou imagens que são aplicados na vida econômica e social na

¹⁰ – Jul/Ago 1999.

designação das pessoas ou empresas, assim como os produtos ou serviços que elas fornecem, a fim de distingui-las e permitir ao público reconhecê-las.¹¹ ” (Mathély, 1984, p.3), e tem como seu objetivo servir de referência no meio empresarial e na administração pública, carregando a reputação do empresário, além de identificar o sujeito de direitos no caso concreto, sendo o empresário pessoa física ou até mesmo pessoa jurídica.

Ainda falando em sinais distintivos, além de tudo isso estes ainda pode servir para enaltecer a atividade empresarial, os produtos oferecidos ao mercado e os serviços prestados pela empresa, sendo essa a função dos slogans e sinais de propaganda.

Também podem certificar ou atestar qualidades de um produto ou serviço, como vemos nas marcas de certificação. Além de tudo isso pode ainda determinar que aquele produto, serviço ou negócio pertence a uma coletividade, como é o caso das marcas coletivas.

Dessa forma, o sinal distintivo pode atender ao nome do estabelecimento, o nome do produto e ao nome da mercadoria. Tem-se, pois, de raciocinais, atento cada um à elipse: sinal distintivo, isto é, de estabelecimento ou produto ou mercadoria. Os sinais distintivos ou individualizam o estabelecimento mesmo (...), ou os produtos (...) ou classificam esses, pela proveniência (...), ou apenas servem à propaganda (...). O nome comercial de pessoa jurídica e não sinal distintivo de coisa e de mercadoria¹².

Assim trabalharemos com a ideia de que os sinais distintivos acarretam as propagandas relacionadas ao produto ou serviço, títulos, marcas e o nome.

¹¹ Mathély, 1984, p.3

¹² PONTES DE MIRANDA, vol. 17, p.7.

1.2.1.Nome comercial

O Nome comercial é uma apresentação da empresa no mercado, o signo pelo qual o empresário coloca-se no mercado. Como no exemplo das ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS que se apresentam ao público somente como lojas Pernambucanas.

1.2.2.Título de estabelecimento

O título do estabelecimento é a identificação visual do estabelecimento, são referência para o consumidor e concorrência e podem coincidir, inclusive com marca. O nome aparente do recinto.

1.2.3.marca

No tocante as marcas temos como é a distinção de um produto dos demais: “sinais distintivos que permitem distinguir produtos e serviços da mesma origem ou diversa¹³” (CESARIO: 2013). É também uma referência ao empresário, consumidor e aos concorrentes. Sinal Propaganda é toda e qualquer forma de recomendação ao uso de um determinado produto ou serviço a ser prestado. “Expressão ou sinal de propaganda é toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.” (BARBOSA: 2010, p.23).

1.2.4. Sinal de propaganda


¹³ CESARIO: 2013, p.23

Destina-se a expressão ou sinal de propaganda a “recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”. Perante a marca, cuja função clássica é de distinguir as mercadorias ou serviços de um empresário frente aos de outro, a propaganda se propõe a incitar o público ao consumo, ou à valorização da atividade do titular¹⁴.

1.2.5. Insígnias

Existem também signos que marcam o estabelecimento sem necessariamente serem o nome deste, é um símbolo que marca o estabelecimento. Essas são as insígnias que para Barbosa “é a expressão figurativa do título de estabelecimento¹⁵” (BARBOSA: 2010, p. 267).

No exemplo vemos tanto o nome comercial como o título do estabelecimento, logo abaixo temos uma imagem do título do estabelecimento, temos a marca e logo abaixo o sinal de propaganda, na segunda imagem temos mais um exemplo de propaganda:

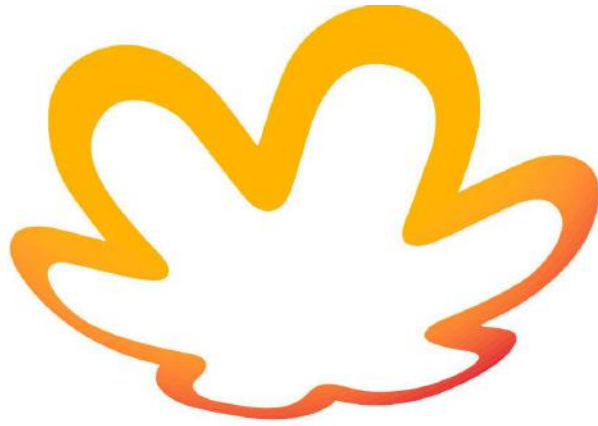
| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p> | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 61.099.834/0001-90 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 02/08/1966 |
| NOME EMPRESARIAL ARTHUR LUNDRGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASAS PERNAMBUCANAS | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA | | |

¹⁴ BARBOSA: 2010, p.17

¹⁵ BARBOSA: 2010, p. 267

PERNAMBUCANAS
Da nossa casa pra sua casa.





natura

bem estar bem

1.3– Nome Empresarial e Título de estabelecimento

A doutrina contemporânea, define o nome empresarial como o elemento de identificação do empresário sob o qual exerce, de forma individual ou societária, a atividade empresária, como seguindo os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho - “Nome empresarial é aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto sujeito exercente de uma atividade econômica¹⁶”.

Porém, João Marcelo de Lima Assafim, entende que o nome empresarial é basicamente um elemento de diferenciação entre fundos de comércio, definido: - *“El nombre comercial es la designación oadoptada por un comerciante o empresa para diferenciar sus actividades profesionales e individualizar su fondo de comercio en el mercado y, través de su utilización regular, adquirir derechos y asumir obligaciones.”*¹⁷ ”

Tendo ainda a subdivisão em firma e denominação, a firma é constituída pelo nome civil do empresário e destinada obrigatoriamente às sociedades de responsabilidade ilimitadas (pouco usadas atualmente) e ao empresário individual, exceto o aquele de responsabilidade limitada (conhecido como EIRELI) que, assim como a sociedade limitada, segue o uso da firma ou da denominação, que é obrigatória às sociedades anônimas, tratando-se de qualquer expressão fantasiosa. Assim a Instrução Normativa n.º 99/2005 do DNRC¹⁸, conceitua:

Art. 1.º Nome empresarial é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obrigam nos atos a ela pertinentes.

Parágrafo único. O nome empresarial compreende a firma e a denominação. Art. 2.º Firma é o nome utilizado pelo empresário, pela sociedade em que houver sócio de responsabilidade ilimitada e, de forma facultativa, pela sociedade limitada.

Art. 3.º Denominação é o nome utilizado pela sociedade anônima e cooperativa e, em caráter opcional, pela sociedade limitada e em comandita por ações.

¹⁶ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 240.

¹⁷ ASSIFIM, João Marcelo de Lima, ob. cit. p.140 e 142

¹⁸ Código Civil 2002, Art. 980-A, § 1º e Arts. 1.156 e segs.

Nome empresarial é a referência no meio empresarial e administração pública, agrega valor a reputação do empresário e identifica o sujeito de direitos. Nome empresarial segundo Feres “é o signo pelo qual o empresário apresenta-se no mercado¹⁹” (FERES: 2007, 25).

O Título é Para Fabio Ulhôa coelho a “designação que o empresário empresta ao local em que desenvolve sua atividade²⁰” (COELHO: 2014, 255), isto é, a identificação visual do estabelecimento para o público, sendo referência para o consumidor e para a concorrência, exatamente por se tratar de uma forma de identificação, toda a história e qualidade do produto, marca ou estabelecimento.

Muitas vezes o nome empresarial coincide com o título do estabelecimento, isso por que se tratam de referências para o mercado, tanto empresas concorrentes como consumidores identificam esses símbolos como referencias, muitas vezes tal representações gráficas também podem coincidir inclusive com a marca, reafirmando a força dessas representações.

1.4 - Espécies e Natureza do Nome empresarial e do Título de estabelecimento

Quando abordamos esse tema a doutrina diverge, a polêmica doutrinária acerca da natureza jurídica do nome empresarial toma dois rumos diferentes, para Vanzetti & Cataldo existirão duas teorias diametralmente opostas, uma adentra o patamar subjetivo que indica o nome empresarial como identificador da atividade empresarial, e conseqüentemente a pessoa do empresário e outra objetiva que o nome se identifica “l’azienda” ou o estabelecimento, compondo este de forma independente²¹.

¹⁹ FERES: 2007, 25

²⁰ COELHO: 2014, 255

²¹ VANZETTI, Adriano e Vincenzo Di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. 4ª ed. Milano: Giuffrè Editore.2003, p.279.

Sendo assim é possível extrair dessas teorias a noção de que se houver ligação do nome à pessoa do empresário, a tese se enquadra na do direito pessoal, pelo qual temos o nome como expressão direta da personalidade, sendo, portanto, inalienável, impenhorável e intransmissível²². Nesse sentido Paulo Roberto Costa Figueiredo afirma:

“Não me parece possível o nome, inerente à pessoa que é, acompanhar o fundo de comércio no caso de alienação deste. Em suma: não é viável a coexistência de mais de uma empresa com o mesmo nome, independente do ramo de atividade no caso de identidade de nomes.”

Devemos nos ater também ao fato da teoria de direito patrimonial, que assume o empresarial como um sinal distintivo que identifica a própria atividade, com valor de mercado e patrimonial, no âmbito da propriedade industrial²³. Alguns juristas como Newton Silveira e Gabriel Francisco Leonardos contestam o atual Código Civil:

“As dezenas de decisões judiciais cuidando do assunto nos últimos 30 anos consolidaram a proteção devida aos nomes de empresas, incluindo a proteção às denominações e firmas das sociedades civis, das associações sem fins lucrativos e das sociedades estrangeiras. Assim, a maioria das dúvidas que existiam sobre a matéria já havia sido dissipadas no final da década de 1960 e, em especial, já tinha definitivamente resolvidos aqueles dois problemas cruciais do início da década de 1970. (...) No limiar do novo milênio, contudo, o novo código Civil brasileiro parece estar nos trazendo de volta ao passado e retrocedendo 30 anos na matéria.”

1.4.1. Nascimento e alienação

²² FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Considerações sobre o Nome e sua Proteção. Revista da ABPI n. 52 – Mai/Jun 2001, p.47-51 e RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresas. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forens.

²³ LEONARDOS, Gabriel F. Crítica à regulamentação do Nome de Empresa no Novo Código Civil Brasileiro. Revista da ABPI n. 61 – Nov/Dez 2002, p. 28.

O Nascimento do nome empresarial vem com o arquivamento ou averbações nos atos constitutivos na Junta Comercial. O âmbito de validade é o dos limites do respectivo estado no qual Junta Comercial de arquivamento faz parte. O procedimento de Extensão está previsto no art. 1166 CC e Dec-Lei 1800/96 e IN 116/2011 abertura filial.

Mas este tema traz a polêmica se da sobre o artigo oitavo da CUP, sobre a internacionalização do registro, que esbarra no fato do registro ser feito peals juntas estaduais , no Brasil.

STJ - 4 T., Edcl nos Edcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, rel. Min. Jorge Scartezini, j. em 19.5.2005, DJ de 27.6.2005, p.408.

“a proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que se localiza a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. Não há que se falar em extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresárias nacionais a todo território nacional pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros²⁴”

O Nome não pode decorre da natureza de direito personalidade do empresário. Fábio Ulhoa Coelho critica severamente esse ponto se valendo do valor patrimonial do nome²⁵ (Coelho, 2014, 248-249). A alienação está prevista no art. 1164 CC.

A exceção seria o parágrafo único que diz que nome derivado, ato inter-vivos, adquirente de um estabelecimento precedido de seu próprio nome. Temos também a

²⁴ STJ - 4 T., Edcl nos Edcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, rel. Min. Jorge Scartezini, j. em 19.5.2005, DJ de 27.6.2005, p.408.

²⁵ Coelho, 2014, 248-249.

negociação de totalidade de quotas da pessoa jurídica ou contrato de trespasse, sem ajustar nos contratos valor pelo nome²⁶ (De Souza: 2013, 85).

O título de estabelecimento nasce com adoção ou uso e a prova anterioridade de qualquer ordem. A polemica se dá sobre a abrangência do título e do órgão de registro. O título pode ser entendido como um sinal que abrange todo o município em razão do registro que existiu no INPI de 1934 a 1967, sendo um sinal local para local. Para Gama Cerqueira seria um sinal de bairro, para o STJ que é igual nome comercial estadual. Para a alienação do TÍTULO não temos uma definição sobre os casos, a doutrina diverge²⁷.

1.5. Proteção ao nome Empresarial

Quando entramos no tema de proteção ao nome comercial devemos nos ater ao fato do Código Civil atual, aceitar a tese do direito da personalidade como fundamento, sendo a prova mais contundente disso a proibição à alienação do nome empresarial além de firmar que as normas relativas ao nome devem ser interpretadas conjuntamente com outras disposições do campo dos direitos da personalidade, sendo previstas nos artigos 16, 19 e 52 do Código Civil. Dessa forma, a sua natureza é diversa da natureza da marca, que tem como tese predominante a do direito patrimonial²⁸.

Na pratica a proteção ao nome empresarial é garantida com o arquivamento do seu ato constitutivo na Junta Comercial do estado referente. Para João Marcelo Assafim, autor que já afirmava, antes mesmo do atual Código Civil, que esse era um caráter limitante do nome comercial frente às marcas²⁹. Essa questão volta-se à aplicação do artigo 8º da Convenção da União de Paris³⁰ (CUP) que concede uma proteção mais ampla e internacional ao nome

²⁶ De Souza: 2013, 85.

²⁷ Requião, voll, 2003,97.

²⁸ Art.1164 do Código Civil

²⁹ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Ob. cit. p. 143

³⁰ Art. 8º O nome commercial será protegido em todos os paizes da União, sem obrigação de deposito, quer faça ou não parte de uma marca de fabrica ou de commercio

empresarial e vai de encontro ao Art. 1.166 do Código Civil que vem a limitar à unidade federativa de registro e não em uma escala nacional, cabendo ao interessado, proceder com outros registros para alargar a proteção às demais unidades federativas. Para Denis Borges Barbosa³¹:

“Os nomes são assim livres de registro para sua proteção; mas disto não se depreenda que eles estejam dispensados dos outros requisitos legais de proteção. Com efeito, a CUP exige que haja algum tipo de proteção, e não uma modalidade específica. Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional, apenas sem exigência de depósito ou registro.

Em particular, tais nomes ficam sujeitos aos princípios da novidade, seja a relativa, seja a absoluta (ou distintividade). A independência do registro não livra tais nomes da apuração de anterioridades, e não têm eles o benefício de qualquer prioridade³². Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser protegido, sem a menor dúvida, do mesmo jeito que o é um nome nacional, segundo os mesmo princípios e requisitos, exceto que não se exige o registro. ”

O artigo 34 da Lei n. 8.934/1994 (Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins) e o artigo 1.163 do Código Civil estabelecem a distintividade como pressuposto de registro do nome empresarial, isso tem como objetivo principal ressaltar e seguir os princípios da veracidade e da novidade, princípios de extrema importância para a concorrência e para o desenvolvimento funcional da sociedade e do Direito comercial.

O princípio da veracidade age com o intuito de respeitar o direito comercial e de concorrência e assim garantir que o nome empresarial não contenha nenhuma informação falsa. Já o princípio da novidade, diz respeito a distinção entre nomes empresariais inscritos

³¹ <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf> - acessado em 30/05/2018

³² Vide David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Mexico 1972 pg. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI no. 25 (1996).

na mesma junta comercial, evitando a confusão e possível desalinhamento com o direito concorrencial.

Temos também mais um fator que traz polêmica, que é a aplicação do princípio da especialidade. Em muitos casos esse ponto é dispensável para alguns seguidores da teoria dos direitos da personalidade, pois o nome empresarial goza de exclusividade absoluta e não relativa, limitada ao ramo da atividade que atua. Porém, quem segue a teoria da propriedade como Gabriel F. Leonardos e mesmo Denis Borges Barbosa entendem que o princípio da especialidade deve ser aplicado, haverá colidência entre nomes ou nomes e marcas somente quando houver identidade ou afinidade entre os ramos de atividade e ou produtos e serviços, podendo coexistir nomes idênticos em ramos distintos, sem que isso prejudique a atividade empresarial, desde que não haja risco de associação indevida entre as empresas³³.

O arquivamento de um nome, deveria ser precedido pela busca detalhada de anterioridades, com o intuito de evitar colidência, porém, a prática nega essa verdade. A maioria das juntas comerciais não fazem a busca ou fazem de forma precária, averiguando apenas a identidade total do nome, desprezando acréscimos, parcialidades ou a imitações, Fatores que são suficientes para angariarem grandes prejuízos no meio comercial ao empresário. Não é incomum que empresas, as vezes do mesmo ramo, tenham sido constituídas sob o mesmo termo,

No caso da empresa se sentir prejudicada pelo registro de um nome empresarial coincidente, esta poderá requerer à Junta Comercial o seu cancelamento, isso ocorrerá por meio de um recurso ao plenário no prazo de 10 dias de sua publicação ou a qualquer tempo na via judicial por força do artigo 1.167 do Código Civil³⁴, o que acaba por gerar outra polêmica, desta vez relativa ao prazo de prescrição da ação de nulidade do registro do nome empresarial e de abstenção de uso.

³³ LEONARDOS, Gabriel F. Crítica à regulamentação do Nome de Empresa no Novo Código Civil Brasileiro. Revista da ABPI n. 61 – Nov/Dez 2002, p. 28.

³⁴ Art. 1167 do Código Civil

Atualmente a doutrina se debate entre a imprescritibilidade disposta expressamente no Código Civil e defendida por João Marcelo Assafim e o prazo quinquenal enfaticamente defendido em diversos artigos de José Carlos Tinoco Soares e o prazo decenal defendido na Resolução n.24 de 11/4/2002 pela ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual³⁵.

A Proteção do nome empresarial está prevista no art.8 da CUP e CC/art. 1155 a 1168. Já o Título de estabelecimento está no LPI art.124, V e LPI art.195, V e o Sinal de Propaganda se da LPI – art. 195, VI e LPI – art. 124, VII³⁶.

³⁵ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Ob. cit. p. 170.

³⁶ Art. 8º O nome commercial será protegido em todos os paizes da União, sem obrigação de deposito, quer faça ou não parte de uma marca de fabrica ou de commercio

2. A MARCA

2.1. MARCAS COMO SINAIS DISTINTIVOS DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA E SUA FUNÇÃO

Marcas são signos que tem por objetivo a individualização de produtos e serviços, que tem como objetivo diferenciá-los de outros produtos idênticos ou semelhantes, mas de origem diversa. Nos dias atuais devemos entender que produtos da mesma origem também se encaixam, pois nos dias de hoje é comum produtos idênticos que são fabricados e comercializados por uma mesma empresa, mas identificados por marcas diversas, como os tratores das marcas NEW HOOLAND e CASE IH, ambos fabricados e comercializados pela empresa CNH Latin América Ltda do grupo italiano Fiat³⁷.

Dessa forma, as marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis, com previsão no artigo 122 da LPI, cabendo ressaltar que os sinais olfativos, sonoros e gustativos, não cabem nessa definição. São muitas as funções exercidas pelas marcas, mas a função principal é a distintividade que é prevista no art. 122 da Lei n. 9.2979 como requisito de registrabilidade da marca, Paul Mathély - *“selon la définition qui em est donnée, la marque sert à <<dinstinguer>> lês objets, auxquels lê signe est appliqué. La fonction de la marque est donc une fonction distinctive. Cette fonction consiste à désigner l’objet marqué, afin que le public puisse l’identifier.”*³⁸

As marcas podem ser de produtos e serviços, são as que distinguem produtos e os prestadores de um serviço no mercado.

³⁷ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro. Forense: 1946, p.347

³⁸ MATHÉLY, Paul, Le Nouveau Droit Français dès Marques. Paris: Éditions J.N.A, 1994, p.11.

Ainda existem outras funções exercidas pela marca, que são entendidas como secundárias, assim como indicação de origem, de qualidade, econômica, publicitária ou concorrencial, são consideradas secundárias na opinião de alguns como João da Gama Cerqueira³⁹, Franceschelli, José de Oliveira Ascensão⁴⁰, Maitê Moro⁴¹, e Luis Leonardos⁴², uma vez que não estão expressamente previstas na Lei.

As marcas também podem certificar ou atestar qualidades de um produto ou serviço, como vemos nas marcas de certificação além de tudo isso pode ainda determinar que aquele produto, serviço ou negócio pertence a uma coletividade, como é o caso das marcas coletivas.

As marcas de certificação são as conformidades de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Como por exemplo a ABIC (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ). Já as marcas coletivas são marcas que indicam membros de uma determinada associação, cooperativa ou sindicato como a UNIMED.

Não podemos deixar de falar que existem marcas amplamente conhecidas pelos seus produtos e terem força suficiente para exprimir qualidade do seu produto e provocar desejo de compra independentemente do ramo de atuação. Essas marcas são conhecidas como marcas de alto renome tem sua previsão no Art. 125 da LPI e sua proteção abrange todas as classes, o pedido se dá de forma incidental, deve haver necessidade de uma justificativa, uma provocação judicial para haver uma manifestação do INPI. Isso se dá por uma exceção ao princípio da especialidade.

³⁹ CERQUEIRA, João da Gama, 1946, op. cit., p.148.

⁴⁰ CERQUEIRA, João da Gama, 1946, op. cit., p.349.

⁴¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. RT: 2003, p.37. e o português GONÇALVES, Luís M. Couto. A Função Distintiva da Marca. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p.28

⁴² LEONARDOS, Luiz, 1983, op. cit., p.103

Alguns exemplos: Coca Cola, Xerox e Pirelli. Exemplos de ações judiciais de reconhecimento são os casos Goodyear, BIC, Lycra, Dakota. Temos também o reconhecimento incidental no INPI das marcas Natura e Pirelli. RECONHECIMENTO ATUAL – RES.107/2013

Existe muita confusão da marca de alto renome com a notoriamente conhecida prevista no Art. 126 da LPI e Art. 6º bis da CUP. Marca Notoriamente Conhecida é aquela registrada em outro país, mas que possui expressivo reconhecimento perante os consumidores deste produto. Nesse caso, a proteção estende-se apenas ao seu ramo de atuação, este é o caso de uma proteção alargada, uma exceção ao princípio da territorialidade.

A disntintividade ou seja, a facilidade em identificar a marca é o que torna a marca forte perante os concorrentes, termos genéricos, comuns ou simples descrições do produto, não são registráveis como marca ou coexistente com inúmeras outras de forma semelhante. Não podemos esquecer da função econômica da marca e a função da sua proteção na concorrência.

A função econômica da marca, diz que a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto. Dessa forma o consumidor, identifica o conjunto de características e qualidades do produto, sem ter que testá-lo toda vez que o utilizar, com confiança no agente econômico responsável que colocou determinado bem no mercado, acreditando que esse zelará pela qualidade de seus produtos e serviços.

As marcas contribuem também que os titulares das marcas se aperfeiçoem na captação de um público específico, permitindo apropriar-se legalmente desse processo de

sedução. Os autores que tratam desse tema, em particular os americanos, enfatizam que a sedução pode ser real, com oferta de qualidade e de estabilidade do produto⁴³.

Também podemos atribuir a marca outra função, como a chamada publicidade perceptiva e através da indução ao consumo conspícuo. Essa construção é principalmente de doutrinadores americanos e reflete certas peculiaridades do sistema americano e não do direito brasileiro. Técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de marcas. A proteção se volta mais ao investimento feito pela marca do que à qualidade do produto em questão, sendo que no nosso sistema de propriedade intelectual, o valor da marca reside nela mesma de forma autônoma, podendo ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto de qualidade definida⁴⁴. Outros capítulos do direito podem interferir na perda de qualidade de um produto marcado (ou de peso, quantidade de unidades, etc.) em detrimento do consumidor ou de terceiros. Não assim nosso sistema de Propriedade Intelectual. Diz, num texto absolutamente pertinente, José de Oliveira Ascensão⁴⁵:

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia. A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é

⁴³ Diferenciação é a criação de alternativas de demanda através de imagens-de-marca. Semiologicamente, resulta da multiplicidade de significantes em face de um só significado; sua utilização pode resultar em problemas de denotatividade e bi-univocidade no sistema marcário.

⁴⁴ Do o nosso *Developing new technologies*, op. cit., p. 32 (...): "Since the days where a trademark was simply used to teach the faraway buyer which industrial or merchant was responsible for the quality of the product many things changed. A trademark turned into a value in itself and advertising investments created a trademark quality that has not always much to do with the good or service; it was therefore the first of the intellectual property rights in which the actual object of protection was sheer investment. Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is a "roman a clef" bearing any resemblance to reality

⁴⁵ ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17.

importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos. Assim, se alguém adquirir marca de renome e fizer o cálculo de aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica.

Vemos isso com maior nitidez, quando tratamos de bem adquirido no exterior, mesmo que pelo do próprio titular este terá sua importação vedada, pela aplicação da marca nacional, se o bem de mesma, exata qualidade e origem, mas ostentando signo constante de registro brasileiro, importado sem autorização, viola marca.

São vários fatores que definem a força de uma marca a qualidade é um deles, ou pelo menos àquela percebida pelo consumidor; mas outros objetos de investimento em imagem serão igualmente protegidos.

Não se denega proteção à marca, no Brasil, se o objeto designado é incompatível com a propaganda que dele se faz⁴⁶. O titular da marca cria o produto ou serviço e o coloca no mercado para obter retorno de seu investimento; poucos realmente se importam com o valor social aferido ao dar emprego, ou o mérito de atender às demandas e necessidades humanas. Assim, é o objetivo primordial que justifica o interesse em proteger as marcas⁴⁷.

⁴⁶ Embora possa haver repercussões quanto ao Direito do Consumidor e, no âmbito publicitário, do CONAR

⁴⁷ Vide abaixo a seção relativa à disponibilidade dos direitos de exclusiva em face do interesse dos consumidores. Como se lerá, a prática e a jurisprudência entendem que o interesse em questão é disponível.

Como interesse subjetivo puro teremos a importância da marca quanto à informação e escolha autônoma do consumidor será visto como um interesse acessório, na perspectiva do Direito da Propriedade Intelectual.

Exemplo:

Marca de Certificação



Marca Coletiva



Marca de alto renome

SUPERMARCAS

Algumas das marcas reconhecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial como dignas de proteção especial, por serem muito conhecidas



ALGUNS REQUISITOS PARA SER UMA MARCA DE ALTO RENOME

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <p>1</p> <p>Provar que a marca é tradicional e atuante em todo o país</p> | <p>2</p> <p>Demonstrar investimento em publicidade em larga escala</p> | <p>3</p> <p>Realizar pesquisas de opinião mostrando rápido reconhecimento da marca pela população</p> | <p>4</p> <p>Apontar que a marca tem valor econômico por si no ativo da empresa</p> |
|--|---|--|---|

PRODUTOS PROCESSADOS POR SIMILARIDADE COM MARCAS DE ALTO RENOME



Marca Notoriamente conhecida



2.2 - Natureza Jurídica

Ao continuar adentrando no universo das marcas, nos deparamos com mais uma polêmica, dessa vez sobre a natureza das marcas. A maioria dos autores nacionais, como João da Gama Cerqueira ou Luiz Leonardos⁴⁸ ou Newton Silveira⁴⁹, entende que o direito sobre a marca é de propriedade pura.

Entretanto, a teoria do direito de propriedade *sui generis* vem ganhando força, a ponto de alguns juristas como José Roberto d’Affonseca Gusmão apresentarem a ideia de, não negar o direito de propriedade, mas alertar para as características específicas da mesma quando aplicado aos bens imateriais, uma vez que não é possível ignorar os problemas que surgem ao aplicar a teoria da propriedade simples aos bens imateriais.

Denis Borges Barbosa, afirma: “É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.”

Dessa forma temos dois grupos que tratam a questão da Natureza Jurídica da Marca. O primeiro grupo acredita que a marca, trata-se apenas de uma propriedade pura e simples não cabendo nenhuma precaução quanto aos bens imateriais e outras situações específicas das marcas. O outro grupo acredita que as marcas são propriedades *sui generis* que tem que ser vista com muito cuidado quanto a sua aplicação.

⁴⁸ LEONARDOS, Luiz, 1983, op. cit., p.103.

⁴⁹ SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. 2.ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1987, p.12.

2.3. O Registro de marca

2.3.1 Tipos

Marcas são referência para o empresário, consumidor e concorrência, são “sinais distintivos que permitem distinguir produtos e serviços da mesma origem ou diversa” (CESARIO: 2013). As marcas são classificadas entre marcas de certificação, coletivas, produtos e serviços, podem ser apresentadas para registro em quatro formas: nominativa, mista, figurativa e tridimensional⁵⁰.

O registro da forma nominativa diz respeito somente ao nome, conjunto de letras que formam um signo identificar, um nome para a marca, é aquela formada por palavras, neologismos e combinações de letras e números. Já a marca figurativa é constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos como hebraico, cirílico, árabe, etc. A marca mista é uma junção do nome com a imagem, combina imagem e palavra e a marca tridimensional é a forma única e reconhecível de um objeto, pode ser considerada marca tridimensional a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes.

As marcas ainda podem ser de certificação, usadas para atestar se um produto ou serviço quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia, está de acordo com as especificações e normas técnicas, como, ou coletivas, usada para identificar produtos e serviços provenientes de um membro de uma coletividade, não sendo registrável termos genéricos, comuns ou simples descrições do produto, não são registráveis como marca ou coexistente com inúmeras outras de forma semelhante.

⁵⁰ CESARIO: 2013

O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do campo das potencialidades semiológicas um certo complexo significativo, cujo titular torna-se detentor do direito de exclusivo com relação ao uso em determinados contextos.

Segue o exemplo das formas de marcas registráveis.

ADIDAS

PHILIPS

Herbalife

VOLVO





Wordpress / Firefox / Chrome



Tridimensional é a forma única e reconhecível de um objeto



2.3.2 Legislação e doutrina sobre o registro.

A partir do depósito da marca haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória⁵¹. Ao contrário de outros direitos de propriedade intelectual, as marcas não são temporárias, muito embora exijam renovação de registro esses símbolos podem sofrer renovação infinita quanto a proteção de seu registro. Pela norma uma marca não é passível de apropriação em dois casos: ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) ou já foi apropriado por terceiros (*res alii*). O direito marcário considera *res communis omnium* os signos genéricos, os necessários ou os de uso comum, além dos signos descritivos.

De outro lado, são *res alii* os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico de marcas, seja por qualquer outro sistema. Ao lado destes, existem signos (embora apropriáveis) implicar em violação dos cânones morais ou éticos ou levaria a erro ou confusão do consumidor⁵².

Considera-se diferencialmente distintivo o signo que se distingue dos demais já apropriados por terceiros ou, mais precisamente, o que pode ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. Considera-se absolutamente distintivo o signo que, em relação ao nome comum mente usado (em domínio comum) para o objeto designado, tenha tal autonomia que permita apropriação singular. No caso a loja de bolas de nome bola seria vetada, mas a loja bola para televisões seria possível.

⁵¹ MIRANDA, Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. III. Rio de Janeiro: Ed. Revistas dos Tribunais, 1975, p. 73 e seguintes.

⁵² Como nota Pontes de Miranda (s.d.:8): "Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a um certo produto (...) o produtor pode variar a qualidade de um produto sem que, com isto, viole a marca". Assim, tutelando a concorrência ou o consumidor, o Código sempre visa em última instância o interesse do empresário. No entanto, vide Roberto Benjó, O respeito à marca sob a perspectiva do consumidor, Revista Forense, Vol. 354, "Estudos e Comentários", p. 407.

O Art. 124 traz as hipóteses de signos que não são registráveis como marca, de seu inciso I ao XXII. O sinal deve estar disponível para registro, com exclusividade, não pode ser considerado uma expressão de uso comum sempre em relação aos produtos que distingue e nem pode ser apropriado de terceiros violação de interesse público ou privado. Da mesma forma que o signo deve ser lícito, não pode violar princípios de ordem pública, éticos ou morais. Dessa forma essas tornam-se limitações à exclusividade referida anteriormente.

A respeitando o princípio da territorialidade a marca tem exclusividade somente no território de registro. Com exceção ao direito de precedência (aquele que comprovar o requerimento anterior (6 meses) em outro país da CUP). A validade do registro de marca é 10 anos prorrogável infinitamente. A extinção se dá no caso de renúncia, expiração da vigência e caducidade, esta que ocorre após 5 anos da concessão sem iniciar o uso.

A transferência se dá por cessão total ou licença e é necessário a averbação no INPI para validade perante terceiros e remessa ao exterior. Não podem ser registrados como marca:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.⁵³

⁵³ Art. 124 da LPI – 9.279/96.

3. Capítulo III - O CONFLITO ENTRE SINAIS DESIGNATIVOS DA EMPRESA E A MARCA.

3.1. O CONFLITO ENTRE OS SINAIS DISTINTIVOS: NOME E MARCA.

No domínio das marcas a proteção ao nome empresarial, se dá de forma indireta, determinado pelo inciso V, do artigo 124 da Lei 9.279/96⁵⁴, que versa sobre a irregistrabilidade das marcas que constituem reprodução ou imitação, de elementos característicos ou diferenciadores dos títulos de estabelecimento ou nomes de empresa, que possam vir a causar confusão ou associação.

Sendo assim, devemos focar na aplicação deste dispositivo legal, frente à marca ou nome empresarial formado por termo comum ou evocativo. Importante reparar que essa é uma prática comum aso pequenos e grandes empresários.

Como exemplo vamos usar signos fictícios: Pé de Forma Calçados, termo evocativo para loja de calçados ao invés de Atari Calçados fantasioso para este ramo. O grau de distanciamento da marca ao produto ou serviços está também ligado a um investimento menor ou maior na publicidade dos mesmos.

Se observar, o artigo 1.166 do Código Civil e o artigo 129 da a Lei de Marcas concederem exclusividade aos sinais, há uma minimização da proteção quando os sinais formados por evocativos ou termos comuns, sabe-se que o titular que adere a tal estratégia terá que aceitar o ônus da proximidade com outras semelhantes. Neste mesmo sentido é a Instrução Normativa 104/2007 do DNRC que traz balizas sobre a análise no conjunto ao registro de nomes empresarias formados de expressões comuns.

⁵⁴ www.teses.usp.br/.../Daniel_Adensohn_de_Souza_Dissertacao.pdf - orientando Newton Silveira - acesso em 23/02/2018

Nesse sentido a decisão proferida pelo STJ no REsp. nº. 1.082.734-RS (2008/0183761-4) – relator Ministro Luis Felipe Salomão, na qual a Padaria e Confeitaria Brasil Ltda contra a Diniz Furlan & Cia Ltda, título de estabelecimento e marca posterior ao nome empresarial da autora – Brasil, Padaria e Confeitaria, teve o pleito negado sob o argumento que: - “o termo “Brasil” principal elemento do nome empresarial e vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial.”

Ainda nessa linha temos o caso da marca e nome empresarial ARABIA versus AREBIAN, no qual o STJ negou provimento ao RESP 989.105-PR (2007/2221297) sob o argumento de exclusividade sobre nomes empresariais formados por nomes de localidades, expressões comuns, não têm proteções absolutas, não sendo os sinais capazes de induzir o consumidor a confusão ou ao erro.

O INPI, Instituto Nacional De Propriedade Intelectual, também adota essa fórmula, na análise do registro de marcas, analisando conjuntamente gráficos e visual do sinal, sendo possível que o órgão, conceda os registros com ressalvas para a proteção, sob o conjunto marcário ou limitando a exclusividade de algum elemento, o chamado apostilamento, o judiciário também tende para esse caminho.

Sobre a aplicação do princípio básico da especialidade às marcas, a jurisprudência do STJ tem sido do seu cabimento, portanto deve haver análise de risco de confusão ou associação em função dos ramos de atividade ou dos serviços, como o caso ODEBRCH S/A versus ODEBRECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ e ainda no caso do nome empresarial FIORELLA⁵⁵. .

Direito Empresarial. Proteção Ao Nome Comercial. Conflito. Nome Comercial E Marca. Matéria Suscitada Nos Embargos Infringentes. Colidência Entre Nomes Empresariais. Registro Anterior. Uso Exclusivo Do Nome.

⁵⁵ REsp 262643/SP (2000/0057551-8).

Áreas De Atividades Distintas. Ausência De Confusão, Prejuízo Ou Vantagem Indevida No Seu Emprego. Proteção Restrita Ao Âmbito De Atividade Da Empresa. Recurso Improvido.

O Código Civil reavivou a polêmica sobre a aplicação do Artigo 8º da Convenção da União de Paris que estabelece que a proteção ao nome comercial será, em todos os países da União, sem obrigações de depósito ou de registro.

Alguns críticos, dizem que a exigência do registro especial do parágrafo único do o art. 1.166 do Código Civil é um retrocesso e um descumprimento às normas da OMC – Organização Mundial do Comércio, pois a CUP foi incorporada ao TRIPs⁵⁶ (artigo 2 do acordo sobre aspectos dos direitos da propriedade intelectual).

Existem ainda os interpretam que não houve a criação de um registro especial pelo Código Civil, pois já existia em função do decreto nº. 1800/96 que regulamenta a Lei nº. 8934/94 sobre o processo de extensão da proteção⁵⁷.

“ Ao lado desse nome empresarial, de caráter subjetivo, pessoal e registral – e, portanto, não sujeito ao princípio da especialidade, mas sujeito ao da territorialidade – subsiste o velho nome comercial objetivo (conforme Gama Cerqueira e Mario Rotondi), sinal de trabalho (conforme Karin Grau-Kuntz), de natureza concorrencial, sem limitação territorial, tutelado através do artigo 8º da Convenção de Paris e do art. 195, V, da Lei nº 9.279, de 1996, a Lei da Propriedade Industrial.”

Denis Barbosa, acredita que o Brasil derroga nesta parte da Convenção de Paris, uma vez que a legislação mais recente estabeleceu que a proteção do nome empresarial é estadual⁵⁸:

⁵⁶ LEONARDOS, Gabriel F. ob. cit. p.26

⁵⁷ www.teses.usp.br/.../Daniel_Adensohn_de_Souza_Dissertacao.pdf - orientando Newton Silveira - acesso em 23/02/2018.

“Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento nacional, apenas sem exigência de depósito ou registro. Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser protegido, sem a menor dúvida, do mesmo jeito que o é um nome nacional, segundo os mesmos princípios e requisitos, exceto que não se exige o registro.”

Denis ainda acredita que não se pode crer que a CUP gere efeitos ao nome empresarial, na atual ordem legal, assegurando proteção internacional independente de registro.

Milton Lucídio Leão Barcellos afirma que “a CUP, mesmo depois de sua última revisão de Estocolmo de 1967, mostra-se uma Convenção mais romântica e sem vinculação comercial direta.”. Assim, não é uma análise sistêmica constitucional, nem sequer dentro das boas práticas do comércio, ou mesmo a luz do sistema atributivo de marcas e à luz da concorrência desleal, uma leitura literal do referido dispositivo da CUP⁵⁹.

Dessa forma, no dia 15 de fevereiro de 2011 o Resp nº. 971026/RS (2007/0171997-0), que afirma que a proteção do nome empresarial seria restrita a unidade federativa da qual a Junta comercial que arquivou o ato constitutivo e pouco depois a decisão da Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1204488/RS, cria-se um paradigma, uma vez que ao analisar o conflito entre o nome empresarial GANG Comércio de Vestuário Ltda e a marca STREET CRIME GANG, fixa critérios de aplicação ao inciso V do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial:

-

“6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial, para que a reprodução ou imitação de elemento

⁵⁸ www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf

⁵⁹ BARCELLOS, Milton Lucídio. Ob.cit. 60 e 61.

característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros impeça o registro de marca, que é um registro válido para toda a federação, sendo necessário, primeiro, que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas seja detentora da exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e, posteriormente a primeira análise, que a reprodução ou imitação seja capaz de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Não sendo possível de forma nenhuma a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. Essa é a decisão da Ministra Nancy Andrighi.

Alvo de críticas por parte de doutrinadores do direito marcario, como Felipe Fonteles Cabral . Ainda assim, é inegável que o sistema de aplicação criado, do inciso V do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, pós os limites impostos pelo Código Civil ao nome empresarial.

CONCLUSÃO

O Código Civil é uma Lei mais recente que a Lei de Marcas e até mesmo a Convenção de Paris deve ser interpretadas de forma sistêmica com o Código Civil, e dessa forma garantir o nome empresarial. Com isso, os critérios de solução dos conflitos devem tratar diferentes sinais distintivos diferentes, um destinado a identificar o empresário no exercício da atividade empresarial e outro a dar distintiva aos produtos e serviços. Mesmo que a Constituição Federal de 1988 tutele a marca e nome empresarial diretamente no mesmo dispositivo da Constituição Federal.

A marca tem a função principal de distinguir produtos e serviços e o nome comercial de indicar o empresário entre seus companheiros de mercado e órgãos da administração pública. A marca é passível de alienação e transmissão com valor do mercado, sendo o nome um designativo, intransmissível autonomamente.

Milton Lucídio Leão Barcellos, acredita que houve uma intencionalidade do legislador constitucional com a redação do inciso XXIX do art. 5º da constituição de 1988 em relação à “proteção à propriedade das marcas” que modifica esse sinal a um direito de propriedade diferente do que ocorre com do nome empresarial que o é excluído do campo de propriedade pelo Código Civil.

Sendo assim o inciso V do artigo 124, Lei nº 9.279/96, vem como uma forma de proteger, indiretamente, o nome comercial, proibindo de registro à marca que reproduza ou imite nome empresarial, nos casos de confusão ou associação, mesmo que o critério do risco de confusão e associação seja considerado uma inovação da lei atual frente a lei de 1971.

Enquanto estiver em vigência o art. 1.166 do Código Civil atual o aspecto da territorialidade de proteção do nome empresarial deve ser levado em conta. A grande questão

é que a territorialidade da marca é nacional (art. 129 da Lei 9279), sendo a do nome comercial estadual. Deve apenas haver a realização do registro extensivo às demais unidades federativas para o nome ser igualado à marca sob o aspecto da abrangência, nos moldes das Leis nos 8.934/94 e 1800/96, art.61, §2º.

Sendo assim, é um desafio ao órgão administrativo ou judicial ao analisar o confronto nome comercial vs. Marca. Ele deve observar na casualidade, a territorialidade limitada do nome empresarial e verificar o risco de confusão e associação entre os sinais. A norma atual, que está em vigor, margem para outra manobra.

O projeto de Lei nº 1.572 que trata da criação do Código Comercial parece manter o espírito da atual Codificação Civil, não cria uma natureza diversa da atual, mas assegura a proteção, não permitindo sua transmissão autônoma, mantendo a imprescritibilidade da ação de anulação do nome comercial, contrário a lei ou ao contrato, porém vem eliminar a maior divergência porque assegura o uso exclusivo em todo território nacional.

As Jornadas são uma importante oportunidade para o debate de especialistas sobre temas controvertidos acerca de dispositivos da Lei e suas polemicas jurisprudenciais. Nelas são propostos enunciados com o intuito de preencher lacunas e interpretar à Lei Muitas vezes estas, são para expressar a orientação de determinados Colegiados, e não tratar diretamente das polemicas abrangendo e ponderando diversas formas de pensamento sobre o tema.

Como a base na decisão de outubro de 2012 durante a I Jornada de Direito Comercial, foi aprovado o enunciado n. 2, que veio de encontro ao enunciado anterior n. 491, aprovado na V Jornada de Direito Civil que dispunha: Art. 1.166: A proteção ao nome empresarial, limitada ao Estado-Membro para efeito meramente administrativo, estende-se a todo o território nacional por força do art. 5º, XXIX, da Constituição da República e do art. 8º da Convenção Unionista de Paris.

:

“A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome de empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei nº 9.279/96) deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil (âmbito estadual da proteção ao nome empresarial).

Dessa forma a decisão traz acertadamente critérios objetivos para o embate entre Marcas vs Nome Comercial, sanando de forma substancial a questão e dando corpo a um posicionamento que hoje é seguido e apoiado pela maior parte da doutrina e amparado pela jurisprudência.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

ARRUDA, Mauro J. G. Considerações sobre a proteção jurídica do nome comercial em face do projeto do novo código civil. Revista da ABPI n. 37 – Nov/Dez 1998, São Paulo: PW Gráficos e Editores.

ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (meta tags) na internet. Revista da ABPI, n.61, nov./dez., 2002.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña. Revista dos Cursos de Direito da Universidade Estácio de Sá, Out/Dez. Ano 1- n. 2.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial & Constituição – As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.

BERTOLDI, Marcelo M. e Márcia Carla Pereira Ribeiro. Curso Avançado de Direito Comercial. 5ª ed. São Paulo. RT, 2009.

BORGES, Barbosa Denis. denisbarbosa.addr.com/105.doc. 2001. Acessado em 24 de janeiro de 2012.

_____.<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf>.

_____. http://www.nbb.com.br/public/vol1.html#_Toc430752718.

_____.<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/especialidadeaosnomes.pdf>

_____. www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/cup8.pdf

CAMPINHO, Sérgio. Direito de Empresa – Á Luz do Novo Código Civil. 11ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro. Forense: 1946.

CESÁRIO, Gustavo. Marcas: da construção à Avaliação de Brand Equity. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas)-Fundação Getulio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2002.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial - Direito de Empresa. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Propriedade intelectual no Brasil. Rio de Janeiro: PDVIO Design. 2000.

FARIA, Antonio Bento. Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Comercial. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos - Editor; 1906.

FÉRES, Marcelo Andrade. Estabelecimento Empresarial – transpasse e feitos obrigacionais. São Paulo: saraiva, 2007.

FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. 6ºvl. São Paulo. Saraiva. 1962

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Considerações sobre o Nome e sua Proteção. Revista da ABPI n. 52 – Mai/Jun 2001.

GARCIA, Mario Sorensen. Revista da ABPI n. 95 – jul/ago 2008.

GONÇALVES, Luís M. Couto. A Função Distintiva da Marca. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. L’acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris. Litec, 1990.

LEONARDOS, Gabriel F. Crítica à regulamentação do Nome de Empresa no Novo Código Civil Brasileiro. Revista da ABPI n. 61 – Nov/Dez 2002.

LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI n. 41 – Jul/Ago.

_____. Anuário da Propriedade Industrial, ABPI, 1979.

MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial, 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2009.

MARTINS. Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades empresárias, fundo de comércio, 35ª ed. rev.atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2012. MATHÉLY, Paul Le Nouveau Droit Français dès Marques. Paris: Èditions J.N.A, 1994.

MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. Intellectual Property - Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell. St. Paul - Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1990.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas. RT: 2003.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1ºvl.25ªed. São Paulo. Saraiva. 2003.

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresas. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

SILVEIRA, Newton. Sinais Distintivos da Empresa. Revista da ABPI n. 98 – Jan/fev 2009.

_____. Estudos e Parecer de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro. Lumes Juris: 2008.

_____. Curso de Propriedade Industrial. 2ª.ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1987.

_____. Licença de uso de marca e outros sinais distintivos, Editora Saraiva, São Paulo, 1984, _____.
http://www.silveiraadvogados.com.br/show_artigo.php?id=74

SILVEIRA, João Marcos. O Nome Empresarial no Novo Código Civil. Revista da ABPI n. 61 – Nov/Dez. 2002.

SOARES, José Carlos Tinoco, Prescrição Decenal do nome comercial é realmente correta?. Revista da ABPI n. 115 – nov/dez 2011.

SOUZA, Daniel Adensohn. -
www.teses.usp.br/.../Daniel_Adensohn_de_Souza_Dissertacao.pdf.

VANZETTI, Adriano e Vincenzo Di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. 4ª ed. Milano: Giuffrè Editore. 2003.

VAVER. David. The law of intellectual property: copyright, patents, trademarks. Canadá. 1997: Irwin Law.